



# 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](http://www.epo.org)

## 2010

Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA  
Sonderausgabe 2 | Amtsblatt 2011  
EPO Board of Appeal Case Law  
Special edition 2 | Official-Journal 2011  
La jurisprudence des chambres de recours de l'OEB  
Edition spéciale 2 | Journal officiel 2011



<b>INHALT</b>	<b>CONTENTS</b>	<b>SOMMAIRE</b>	
<b>VORWORT</b> des Vizepräsidenten	<b>FOREWORD</b> by the Vice-President	<b>AVANT-PROPOS</b> du Vice-Président	<b>1</b>
<b>TEIL I</b>	<b>PART I</b>	<b>PREMIERE PARTIE</b>	
<b>TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHR 2010</b>	<b>BOARDS OF APPEAL ACTIVITIES IN 2010</b>	<b>ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 2010</b>	<b>2</b>
<b>1.</b> Einleitung	Introduction	Introduction	<b>2</b>
<b>2.</b> Statistik	Statistics	Statistiques	<b>3</b>
<b>2.1</b> Allgemeine Statistik	General statistics	Statistiques générales	<b>3</b>
<b>2.2</b> Geschäftslage der Beschwerdekammern in den letzten 5 Jahren	Situation of the boards of appeal in the last 5 years	Situation d'ensemble des chambres de recours pour les 5 dernières années	<b>6</b>
<b>3.</b> Weitere Erläuterungen zur Tätigkeit der Beschwerdekammern	More about the boards' activities	Autres indications concernant les activités des chambres de recours	<b>7</b>
<b>3.1</b> Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer	Proceedings before the Enlarged Board of Appeal	Procédures devant la Grande Chambre de recours	<b>7</b>
<b>3.1.1</b> 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	<b>7</b>
<b>3.1.2</b> Antrag auf Überprüfung nach Artikel 112a EPÜ	Petition for review under Article 112a EPC	Requêtes en révision au titre de l'article 112bis CBE	<b>9</b>
<b>3.2</b> 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	<b>10</b>
<b>3.3</b> Verfahren vor der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten	Proceedings before the Disciplinary Board of Appeal	Procédures devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire	<b>12</b>
<b>3.3.1</b> Eingänge 2010	New cases 2010	Recours reçus en 2010	<b>12</b>
<b>3.3.2</b> Erledigungen 2010	Cases settled 2010	Affaires réglées en 2010	<b>12</b>
<b>3.3.3</b> Anhängige Verfahren 2010	Cases pending 2010	Procédures en instance en 2010	<b>12</b>
<b>3.4</b> Verfahrensdauer	Length of proceedings	Durée des procédures	<b>13</b>
<b>3.5</b> 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	<b>13</b>
<b>4.</b> 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	<b>13</b>
<b>5.</b> Personalstand und Geschäftsverteilung	Number of staff and distribution of responsibilities	Effectifs et répartition des affaires	<b>13</b>
<b>6.</b> 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	<b>14</b>

<b>TEIL II</b>		<b>PART II</b>	<b>DEUXIEME PARTIE</b>	
<b>RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER IM JAHR 2010</b>		<b>BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2010</b>	<b>LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2010</b>	
<b>I.</b>	<b>PATENTIERBARKEIT</b>	<b>PATENTABILITY</b>	<b>BREVETABILITE</b>	<b>15</b>
<b>A.</b>	<b>Patentfähige Erfindungen</b>	<b>Patentable inventions</b>	<b>Inventions brevetables</b>	<b>15</b>
<b>1.</b>	Patentschutz für technische Erfindungen	Patent protection for technical inventions	Protection par brevet pour les inventions techniques	<b>15</b>
<b>1.1</b>	Technischer Charakter einer Erfindung	Technical character of an invention	Caractère technique d'une invention	<b>15</b>
<b>1.2</b>	Prüfung von Gegenständen bzw. Tätigkeiten nach Artikel 52 EPÜ	Examination of subject-matter or activities under Article 52 EPC	Examen des éléments conformément à l'article 52 CBE	<b>16</b>
<b>2.</b>	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	<b>16</b>
<b>2.1</b>	Computerimplementierte Erfindungen	Computer-implemented inventions	Inventions mises en œuvre par ordinateur	<b>16</b>
<b>2.2</b>	Gedankliche Tätigkeiten	Methods for performing mental acts	Méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles	<b>18</b>
<b>B.</b>	<b>Ausnahmen von der Patentierbarkeit</b>	<b>Exceptions to patentability</b>	<b>Exceptions à la brevetabilité</b>	<b>18</b>
<b>1.</b>	Im Wesentlichen biologische Verfahren	Essentially biological processes	Procédés essentiellement biologiques	<b>18</b>
<b>2.</b>	Chirurgische Verfahren	Surgical methods	Méthodes de traitement chirurgical	<b>21</b>
<b>3.</b>	Therapeutische Verfahren	Therapeutic methods	Méthodes de traitement thérapeutique	<b>24</b>
<b>C.</b>	<b>Neuheit</b>	<b>Novelty</b>	<b>Nouveauté</b>	<b>26</b>
<b>1.</b>	Zurechnung zum Stand der Technik	Defining the state of the art	Détermination de l'état de la technique	<b>26</b>
<b>1.1</b>	Maßgebender Zeitpunkt	Relevant point in time	Date déterminante	<b>26</b>
<b>1.2</b>	Definition des "allgemeinen Fachwissens"	Definition of "common general knowledge"	Définition des "connaissances générales de base"	<b>27</b>
<b>2.</b>	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	<b>27</b>
<b>2.1</b>	Berücksichtigung von impliziten Merkmalen	Taking implicit features into account	Prise en considération de caractéristiques implicites	<b>27</b>
<b>2.2</b>	Ausführbarkeit des ermittelten Gehalts	Reproducibility of the content of the disclosure	Possibilité de mise en œuvre	<b>28</b>

<b>3.</b>	Feststellung von Unterschieden	Ascertaining differences	Constatation de différences	<b>29</b>
<b>3.1</b>	Wertunterschiede	Differences in values	Différences de valeurs	<b>29</b>
<b>4.</b>	Chemische Erfindungen und Auswählerfindungen	Chemical inventions and selection inventions	Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélection	<b>30</b>
<b>4.1</b>	Auswahl aus einem breiten Bereich	Selection from a broad range	Sélection à partir d'un vaste domaine	<b>30</b>
<b>5.</b>	Neuheit der Verwendung – zweite (bzw. weitere) medizinische Verwendung	Novelty of use – second (or further) medical use claim	Nouveauté de l'utilisation – deuxième (ou autre) application thérapeutique	<b>30</b>
<b>5.1</b>	Sogenannte schweizerische Anspruchsform	Format of the so-called Swiss-type claim	Forme d'une revendication dite "de type suisse"	<b>30</b>
<b>5.2</b>	Unterschied in der verschriebenen Verabreichungsweise	Difference in the prescribed administration regimen	Différence dans le régime d'administration prescrit	<b>31</b>
<b>5.3</b>	Anspruch für eine zweite (oder weitere) medizinische Verwendung	Second (or further) medical use claim	Deuxième (ou autre) application thérapeutique	<b>34</b>
<hr/>				
<b>D.</b>	<b>Erfinderische Tätigkeit</b>	<b>Inventive step</b>	<b>Activité inventive</b>	<b>34</b>
<b>1.</b>	Could-would-Ansatz	"Could-would" approach	Approche "could-would"	<b>34</b>
<b>2.</b>	Neuformulierung der technischen Aufgabe	Reformulation of the technical problem	Nouvelle formulation du problème technique	<b>34</b>
<b>3.</b>	Lösung der technischen Aufgabe – nachveröffentlichte Dokumente	Solving a technical problem – post-published documents	Solution au problème technique – documents publiés ultérieurement	<b>35</b>
<b>4.</b>	Behandlung technischer und nichttechnischer Merkmale	Treatment of technical and non-technical features	Traitement de caractéristiques techniques et non techniques	<b>36</b>
<b>5.</b>	Beweisanzeichen	Secondary indicia	Indices supplémentaires	<b>40</b>
<hr/>				
<b>II.</b>	<b>ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG</b>	<b>CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION</b>	<b>CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET</b>	<b>41</b>
<b>A.</b>	<b>Ausreichende Offenbarung</b>	<b>Sufficiency of disclosure</b>	<b>Possibilité d'exécuter l'invention</b>	<b>41</b>
<b>1.</b>	Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebende Teile der Anmeldung	Parts of the application relevant for assessing sufficiency of disclosure	Éléments de la demande déterminants pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé	<b>41</b>
<b>2.</b>	Deutliche und vollständige Offenbarung	Clarity and completeness of disclosure	Exposé clair et complet	<b>41</b>
<b>3.</b>	Ausführbarkeit	Reproducibility	Exécution de l'invention	<b>43</b>
<b>3.1</b>	Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand	Reproducibility without undue burden	Exécution de l'invention sans effort excessif	<b>43</b>
<b>4.</b>	Beweisfragen	Evidence	Preuve	<b>43</b>

<b>B.</b>	<b>Patentansprüche</b>	<b>Claims</b>	<b>Revendications</b>	<b>44</b>
1.	Deutlichkeit	Clarity	Clarté	<b>44</b>
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	<b>44</b>
1.2	Funktionelle Merkmale	Functional features	Caractéristiques définies par leur fonction	<b>45</b>
2.	Auslegung der Ansprüche	Interpretation of claims	Interprétation des revendications	<b>48</b>
2.1	Verwendung der Beschreibung bei der Prüfung des Klarheitserfordernisses gemäß Artikel 84 EPÜ	Using the description in examining the clarity requirement pursuant to Article 84 EPC	Recours à la description lors de l'examen de l'exigence de clarté au titre de l'article 84 CBE	<b>48</b>
<b>C.</b>	<b>Einheitlichkeit der Erfindung</b>	<b>Unity of invention</b>	<b>Unité de l'invention</b>	<b>49</b>
<b>III.</b>	<b>ÄNDERUNGEN</b>	<b>AMENDMENTS</b>	<b>MODIFICATIONS</b>	<b>50</b>
<b>A.</b>	<b>Artikel 123 (2) EPÜ</b>	<b>Article 123(2) EPC</b>	<b>Article 123(2) CBE</b>	<b>50</b>
1.	Zwischenverallgemeinerungen – nicht offenbarte Kombinationen	Intermediate generalisation – non-disclosed combinations	Généralisations intermédiaires – combinaisons non divulguées	<b>50</b>
2.	Disclaimer	Disclaimers	Disclaimer	<b>54</b>
3.	Die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung – formale Aspekte	The application as originally filed – formal aspects	Demande telle que déposée – aspects formels	<b>54</b>
<b>B.</b>	<b>Artikel 123 (3) EPÜ</b>	<b>Article 123(3) EPC</b>	<b>Article 123(3) CBE</b>	<b>55</b>
<b>IV.</b>	<b>TEILANMELDUNGEN UND DOPPELPATENTIERUNG</b>	<b>DIVISIONAL APPLICATIONS AND DOUBLE PATENTING</b>	<b>DEMANDES DIVISIONNAIRES ET DOUBLE PROTECTION PAR BREVET</b>	<b>59</b>
1.	Anhängige frühere Anmeldung	Pending earlier application	Demande antérieure en instance	<b>59</b>
2.	Erneute Einreichung desselben Gegenstands	Re-filing of same subject-matter	Nouveau dépôt des mêmes éléments	<b>61</b>
3.	Ableitbarkeit von Gegenständen	Derivable subject-matter	Éléments susceptibles d'être déduits	<b>61</b>
4.	Doppelpatentierung	Double patenting	Double protection par brevet	<b>63</b>
<b>V.</b>	<b>PRIORITÄT</b>	<b>PRIORITY</b>	<b>PRIORITE</b>	<b>64</b>
1.	Begriff "derselben Erfindung"	Concept of the "same invention"	Notion de "même invention"	<b>64</b>
2.	Mehrprioritäten für einen Patentanspruch	Multiple priorities for one claim	Priorités multiples pour une seule revendication	<b>65</b>

3.	Offenbarung der in der Nachanmeldung offenbarten Erfindung in der Voranmeldung – Heranziehung des allgemeinen Fachwissens	Disclosure in the earlier application of the invention claimed in the subsequent application – reference to common general knowledge	Divulgation, dans la demande antérieure, de l'invention revendiquée dans la demande ultérieure – recours aux connaissances générales de l'homme du métier	<b>66</b>
<b>VI.</b>	<b>GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA</b>	<b>RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS BEFORE THE EPO</b>	<b>PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE DEVANT L'OEB</b>	<b>68</b>
<b>A.</b>	<b>Grundsatz des Vertrauensschutzes</b>	<b>The principle of the protection of legitimate expectations</b>	<b>Principe de protection de la confiance légitime</b>	<b>68</b>
1.	Beispiele für den Grundsatz des Vertrauensschutzes	Examples of the legitimate expectations principle	Exemples illustrant le principe de confiance légitime	<b>68</b>
2.	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	<b>69</b>
<b>B.</b>	<b>Rechtliches Gehör</b>	<b>Right to be heard</b>	<b>Droit d'être entendu</b>	<b>70</b>
1.	Allgemeiner Grundsatz	General principle	Généralités	<b>70</b>
2.	Beweisangebot	Offer to submit evidence	Offre de preuve	<b>71</b>
3.	Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung – Einreichung neuer Ansprüche	Right to be heard in oral proceedings before the opposition division – introduction of new claims	Droit d'être entendu pendant la procédure orale devant la division d'opposition – introduction de nouvelles revendications	<b>71</b>
4.	Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung vor den Beschwerdekammern	Right to be heard in oral proceedings before the boards of appeal	Droit d'être entendu pendant la procédure orale devant les chambres de recours	<b>72</b>
<b>C.</b>	<b>Mündliche Verhandlung</b>	<b>Oral proceedings</b>	<b>Procédure orale</b>	<b>73</b>
1.	Das Recht auf mündliche Verhandlung	Right to oral proceedings	Droit à une procédure orale	<b>73</b>
2.	Antrag auf mündliche Verhandlung	Request for oral proceedings	Requête en procédure orale	<b>74</b>
3.	Verlegung der mündlichen Verhandlung	Changing the date of oral proceedings	Changement de la date de la procédure orale	<b>74</b>
4.	Ablauf der mündlichen Verhandlung	Conduct of oral proceedings	Conduite de la procédure orale	<b>76</b>
5.	Nichtbereitstellung eines Tageslichtprojektors	Failure to provide a daylight projector	Absence de mise à disposition d'un rétroprojecteur	<b>76</b>
<b>D.</b>	<b>Wiedereinsetzung in den vorigen Stand</b>	<b>Re-establishment of rights</b>	<b>Restitutio in integrum</b>	<b>77</b>
1.	Zulässigkeit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	Admissibility of request for re-establishment of rights	Recevabilité de la requête en restitutio in integrum	<b>77</b>
2.	Gebotene Sorgfalt	Requirement of due care	Obligation de faire preuve de la vigilance nécessaire	<b>77</b>

3.	Einmaliges Versehen in einem zuverlässigen System zur Abwicklung des Postausgangs	Isolated mistake within a satisfactory system for processing outbound mail	Erreur isolée dans l'application d'un système satisfaisant de traitement du courrier sortant	<b>78</b>
4.	Einmaliges Versehen in einem zuverlässigen System zur Fristenüberwachung	Isolated mistake within a satisfactory system for monitoring time limits	Erreur isolée dans l'application d'un système satisfaisant pour surveiller les délais	<b>79</b>
5.	Grundsatz der Verhältnismäßigkeit	Principle of proportionality	Principe de proportionnalité	<b>79</b>
<b>E.</b>	<b>Gebührenordnung</b>	<b>Rules relating to Fees</b>	<b>Règlement relatif aux taxes</b>	<b>80</b>
1.	Maßgebender Zahlungstag – Fiktion der rechtzeitigen Entrichtung einer Gebühr gemäß Artikel 7 (3) und (4) GebO	Date of payment – fiction of fee payment in due time pursuant to Article 7(3) and (4) RFees	Date de paiement – fiction du paiement d'une taxe dans les délais conformément à l'article 7(3) et (4) RRT	<b>80</b>
<b>F.</b>	<b>Beweisrecht</b>	<b>Law of evidence</b>	<b>Droit de la preuve</b>	<b>80</b>
1.	Zulässigkeit von Beweismitteln – Sachverständigengutachten	Admissible evidence – expert opinion	Preuves recevables – expertise	<b>80</b>
2.	Beweiswürdigung – Formerfordernisse	Evaluation of evidence – formal requirements	Appréciation des preuves – exigences de forme	<b>82</b>
<b>G.</b>	<b>Vertretung</b>	<b>Representation</b>	<b>Représentation</b>	<b>83</b>
<b>H.</b>	<b>Entscheidungen der Organe des EPA</b>	<b>Decisions of EPO departments</b>	<b>Décisions des instances de l'OEB</b>	<b>84</b>
1.	Besorgnis der Befangenheit – Mitglieder der Großen Beschwerdekammer	Suspected partiality – Members of the Enlarged Board of Appeal	Soupçon de partialité – membres de la Grande Chambre de recours	<b>84</b>
2.	Entscheidungsbegründung	Reasons for the decision	Motifs d'une décision	<b>85</b>
2.1	Nichterfüllung der Erfordernisse der Regel 111 (2) EPÜ	Non-compliance with the requirements of Rule 111(2) EPC	Non-respect des conditions énoncées à la règle 111(2) CBE	<b>85</b>
3.	Berichtigung von Fehlern in Erteilungsbeschlüssen nach Einleitung des Einspruchsverfahrens	Correction of errors in grant decision after initiation of opposition proceedings	Rectification d'erreurs dans la décision de délivrance après l'introduction d'une procédure d'opposition	<b>88</b>
<b>I.</b>	<b>Weitere Verfahrensfragen</b>	<b>Other procedural questions</b>	<b>Autres questions de procédure</b>	<b>91</b>
1.	Nach Regel 144 EPÜ von der Einsicht ausgeschlossene Aktenteile	Exclusion from inspection under Rule 144 EPC	Exclusion de l'inspection publique au titre de la règle 144 CBE	<b>91</b>
<b>J.</b>	<b>Auslegung des EPÜ</b>	<b>Interpretation of the EPC</b>	<b>Interprétation de la CBE</b>	<b>92</b>
1.	Das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge	The Vienna Convention on the Law of Treaties	Convention de Vienne sur le droit des traités	<b>92</b>

<b>VII.</b>	<b>VERFAHREN VOR DEM EPA</b>	<b>PROCEEDINGS BEFORE THE EPO</b>	<b>PROCEDURE DEVANT L'OEB</b>	<b>92</b>
<b>A.</b>	<b>Eingangs- und Formalprüfung</b>	<b>Preliminary and formalities examination</b>	<b>Procédure de dépôt et examen quant à la forme</b>	<b>92</b>
1.	Einleitung	Introduction	Introduction	92
2.	Anmeldungsunterlagen	Application documents	Pièces de la demande	93
2.1	Einreichung der Anmeldungsunterlagen	Filing of application documents	Dépôt des pièces de la demande	93
<b>B.</b>	<b>Prüfungsverfahren</b>	<b>Examination procedure</b>	<b>Procédure d'examen</b>	<b>94</b>
1.	Formlose Rücksprachen im Rahmen der Sachprüfung der Anmeldung	Informal communications in substantive examination of the application	Contacts informels lors de l'examen quant au fond de la demande	94
2.	Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung nach Artikel 97 (2) EPÜ wegen Doppelpatentierung	Refusal of a European patent application under Article 97(2) EPC on the grounds of double patenting	Rejet d'une demande de brevet européen au titre de l'article 97(2) CBE pour cause de double protection	95
3.	Zustimmung des Anmelders zum Text	Approval of the text by the applicant	Accord sur le texte par le demandeur	96
4.	Zurücknahme der Anmeldung oder Verzicht auf Teile der Anmeldung	Withdrawal of the patent application or abandonment of parts thereof	Retrait de la demande ou abandon de certaines parties de la demande	96
<b>C.</b>	<b>Besonderheiten des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens</b>	<b>Special features of opposition and appeal proceedings</b>	<b>Particularités de la procédure d'opposition et de la procédure de recours</b>	<b>97</b>
1.	Verspätetes Vorbringen	Late submission	Moyens invoqués tardivement	97
1.1	Berücksichtigung von neuen Argumenten	Taking account of new arguments	Prise en considération de nouveaux arguments	97
2.	Übertragung der Einsprechendenstellung	Transfer of party status	Transmission de la qualité de partie	98
3.	Kostenverteilung	Apportionment of costs	Répartition des frais de procédure	99
<b>D.</b>	<b>Einspruchsverfahren</b>	<b>Opposition procedure</b>	<b>Procédure d'opposition</b>	<b>101</b>
1.	Zulässigkeit des Einspruchs – ausreichende Substantiierung bei offenkundiger Vorbenutzung	Admissibility of the opposition – sufficient substantiation in the case of public prior use	Recevabilité de l'opposition – usage antérieur public suffisamment fondé	101
2.	Materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs	Substantive examination of the opposition	Examen quant au fond de l'opposition	103
2.1	Umfang des Einspruchs	Extent of opposition	Portée de l'opposition	103
2.2	Umfang der Prüfung neuer Einspruchsgründe im Einspruchsverfahren	Extent of examination of new grounds for opposition in opposition proceedings	Portée de l'examen de nouveaux motifs d'opposition au cours de la procédure d'opposition	104
2.3	Umfang der Prüfung neuer Einspruchsgründe im Beschwerdeverfahren	Extent of examination of new grounds for opposition in appeal proceedings	Portée de l'examen de nouveaux motifs d'opposition au cours de la procédure de recours	106



<b>3.</b>	Änderungen im Einspruchsverfahren	Amendments in opposition proceedings	Modifications au cours de la procédure d'opposition	<b>107</b>
<b>3.1</b>	Zulässigkeitsprüfung	Admissibility	Examen de recevabilité	<b>107</b>
<b>3.2</b>	Änderungsbedingte Klarheits-einwände	Clarity objections caused by amendments	Modifications donnant lieu à des objections pour absence de clarté	<b>108</b>
<b>E.</b>	<b>Beschwerdeverfahren</b>	<b>Appeal procedure</b>	<b>Procédure de recours</b>	<b>109</b>
<b>1.</b>	Prüfungsumfang	Extent of scrutiny	Etendue de l'examen	<b>109</b>
<b>1.1</b>	Bindung an die Anträge – Verbot der "reformatio in peius"	Binding effect of requests – <i>no reformatio in peius</i>	Effet obligatoire des requêtes – pas de reformatio in peius	<b>109</b>
<b>1.2</b>	Beschwerdefähige Entscheidung	Appealable decisions	Décisions susceptibles de recours	<b>109</b>
<b>1.2.1</b>	Entscheidungen	Decisions	Décisions	<b>109</b>
<b>1.3</b>	Form und Frist der Beschwerde	Form and time limit of appeal	Forme et délai du recours	<b>110</b>
<b>1.3.1</b>	Elektronische Einlegung der Beschwerde	Electronic filing of appeal	Formation d'un recours par voie électronique	<b>110</b>
<b>1.3.2</b>	Form und Inhalt der Beschwerdeschrift	Form and content of notice of appeal	Forme et contenu de l'acte de recours	<b>110</b>
<b>1.3.3</b>	Fristgerechte Einlegung der Beschwerde	Appeal filed within time limit	Introduction du recours dans les délais	<b>111</b>
<b>1.3.4</b>	Zahlung der Beschwerdegebühr	Payment of appeal fee	Paiement de la taxe de recours	<b>111</b>
<b>1.4</b>	Beschwerdebegründung	Statement of grounds of appeal	Mémoire exposant les motifs du recours	<b>112</b>
<b>1.4.1</b>	Allgemeine Grundsätze	General principles	Principes généraux	<b>112</b>
<b>2.</b>	Zurückverweisung an die erste Instanz	Remittal to the department of first instance	Renvoi à la première instance	<b>113</b>
<b>3.</b>	Bindungswirkung	Binding effect	Autorité des décisions	<b>113</b>
<b>3.1</b>	Allgemeine Grundsätze	General principles	Principes généraux	<b>113</b>
<b>4.</b>	Vorlage an die Große Beschwerdekammer	Referral to the Enlarged Board of Appeal	Saisine de la Grande Chambre de recours	<b>114</b>
<b>4.1</b>	Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung	Ensuring uniform application of the law	Assurer une application uniforme du droit	<b>114</b>
<b>5.</b>	Antrag auf Überprüfung nach Artikel 112a EPÜ	Petition for review under Article 112a EPC	Requête en révision au titre de l'article 112bis CBE	<b>115</b>
<b>5.1</b>	Allgemeines	General	Généralités	<b>115</b>
<b>5.2</b>	Rügepflicht gemäß Regel 106 EPÜ	Obligation to raise objections in accordance with Rule 106 EPC	Obligation de soulever des objections conformément à la règle 106 CBE	<b>116</b>
<b>5.3</b>	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	<b>117</b>
<b>5.4</b>	Schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ	Fundamental violation of Article 113 EPC	Violation fondamentale de l'article 113 CBE	<b>117</b>
<b>5.4.1</b>	Allgemeines	General	Généralités	<b>117</b>

<b>5.4.2</b>	Umfang der Prüfung durch die Große Beschwerdekammer	Extent of scrutiny by the Enlarged Board of Appeal	Etendue de l'examen effectué par la Grande Chambre de recours	<b>119</b>
<b>5.5</b>	Sonstige schwerwiegende Verfahrensmängel	Any other fundamental procedural defect	Autre vice fondamental de procédure	<b>120</b>
<b>6.</b>	Einreichen geänderter Ansprüche im Beschwerdeverfahren	Filing of amended claims in appeal proceedings	Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours	<b>122</b>
<b>6.1</b>	Einreichen von Anträgen in der mündlichen Verhandlung	Filing of requests at the oral proceedings	Présentation de requêtes lors de la procédure orale	<b>122</b>
<b>6.2</b>	Von der Einspruchsabteilung nicht geprüfte Anträge	Requests not examined by the opposition division	Requêtes non examinées par la division d'opposition	<b>123</b>
<b>6.3</b>	Vor der Einspruchsabteilung zurückgenommene Anträge	Requests withdrawn before the opposition division	Retrait de requêtes pendant la procédure devant la division d'opposition	<b>124</b>
<b>6.4</b>	Divergierende Anspruchsfassungen	Diverging versions of claims	Versions divergentes des revendications	<b>126</b>
<b>6.5</b>	Erforderlichkeit einer zusätzlichen Recherche	Need for additional search	Nécessité d'une recherche supplémentaire	<b>126</b>
<b>7.</b>	Rückzahlung der Beschwerdegebühr	Reimbursement of appeal fees	Remboursement de la taxe de recours	<b>127</b>
<b>7.1</b>	Wesentlichkeit des Verfahrensfehlers	Substantial nature of a procedural violation	Caractère substantiel d'un vice de procédure	<b>127</b>
<b>7.2</b>	Fälle einer gerechtfertigten Rückzahlung	Cases in which reimbursement was justified	Cas dans lesquels le remboursement était justifié	<b>128</b>
<b>7.3</b>	Fälle einer nicht gerechtfertigten Rückzahlung	Cases in which reimbursement was not justified	Cas dans lesquels le remboursement n'était pas justifié	<b>129</b>
<b>VIII.</b>	<b>DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE</b>	<b>THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY</b>	<b>L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION PCT</b>	<b>130</b>
<b>1.</b>	Verfahrenssprache	Language of the proceedings	Langue de la procédure	<b>130</b>

**ANLAGEN****ANNEXES****ANNEXES**

<b>ANLAGE 1</b>	Im Rechtsprechungsbericht 2010 behandelte Entscheidungen	<b>ANNEX 1</b>	Decisions discussed in the Case Law Report for 2010	<b>ANNEXE 1</b>	Décisions traitées dans le rapport de jurisprudence 2010	<b>131</b>
<b>ANLAGE 2</b>	Zitierte Entscheidungen	<b>ANNEX 2</b>	Cited decisions	<b>ANNEXE 2</b>	Décisions citées	<b>142</b>
<b>ANLAGE 3</b>	Leitsätze der Entscheidungen der Jahre 2010 und 2011, die in der Sonderausgabe besprochen wurden	<b>ANNEX 3</b>	Headnotes to decisions delivered in 2010 and 2011 and discussed in the special edition	<b>ANNEXE 3</b>	Sommaires des décisions des années 2010 et 2011 qui ont été commentées dans l'édition spéciale	<b>148</b>
<b>ANLAGE 4</b>	Vorlagen an die Große Beschwerdekammer	<b>ANNEX 4</b>	Referrals to the Enlarged Board of Appeal	<b>ANNEXE 4</b>	Questions soumises à la Grande Chambre de recours	<b>153</b>



## VORWORT des Vizepräsidenten

Der vorliegende Rechtsprechungsbericht für das Jahr 2010 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 2010. Die Leitsätze der zur Veröffentlichung im Amtsblatt des Europäischen Patentamts bestimmten Entscheidungen sind dem Bericht als Anlage beigefügt.

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. Auch die sorgfältigste Zusammenfassung kann jedoch die Lektüre der Entscheidung selbst nicht ersetzen, daher findet der interessierte Leser den Volltext aller Entscheidungen kostenlos auf der Website des Amtes ([www.epo.org](http://www.epo.org)).

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.

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

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 2010. Annexed to the report are the headnotes of decisions scheduled for publication in the Official Journal of the European Patent Office.

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. No summary, however careful, can replace study of the actual decision. All of the decisions can be consulted in full and free of charge on the EPO website ([www.epo.org](http://www.epo.org)).

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.

My special thanks go to the members of our Legal Research Service (Dept. 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

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 2010. 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.

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. Toutefois, la lecture d'un résumé, même réalisé avec le plus grand soin, ne saurait se substituer à celle de la décision elle-même. Ainsi, toutes les décisions rendues par les chambres de recours peuvent être consultées gratuitement en texte intégral sur le site Internet de l'OEB ([www.epo.org](http://www.epo.org)).

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.

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 BESCHWERDE- KAMMER IM JAHR 2010

### TEIL I

#### TÄTIGKEIT DER BESCHWERDE- KAMMERN IM JAHR 2010

##### 1. Einleitung

Die **Statistik** bezüglich des Beschwerdeverfahrens für das Jahr 2010 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 2010 ist Gegenstand des Teils II der vorliegenden Sonderausgabe des Amtsblatts EPA. Um die Rechtsprechung der Beschwerdekammern im Jahr 2010 möglichst vollständig darzustellen, wurden auch solche Entscheidungen aus dem Jahr 2010, über die bereits in der letztjährigen Sonderausgabe berichtet wurde, nochmals mit aufgenommen. Zudem wurden noch einige wichtige Entscheidungen aus dem ersten Halbjahr 2011 berücksichtigt.

## BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2010

### PART I

#### BOARDS OF APPEAL ACTIVITIES IN 2010

##### 1. Introduction

For **statistics** on the appeal procedure in 2010, 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 2010 see Part II below. In order to show the case law of the boards of appeal in 2010 as completely as possible, decisions from 2010 which were reported in last year's special edition, have again been included in the present issue. A number of important decisions from the first half of 2011 have also been taken into consideration.

## LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2010

### PREMIERE PARTIE

#### ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 2010

##### 1. Introduction

Les **données statistiques** relatives aux procédures de recours en 2010 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 2010 fait l'objet de la deuxième partie de la présente édition spéciale. Afin de présenter la jurisprudence des chambres de recours en 2010 le plus complètement possible, certaines décisions qui avaient déjà été reportées dans l'édition spéciale précédente, ont de nouveau été reprises dans cette édition. Certaines décisions importantes du premier semestre 2011 ont également été prises en compte.

## 2. Statistik

## 2. Statistics

## 2. Statistiques

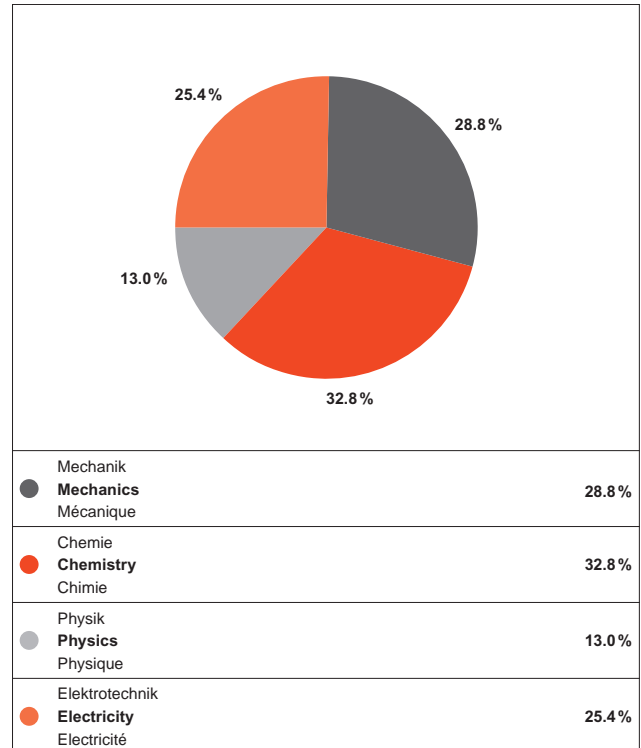
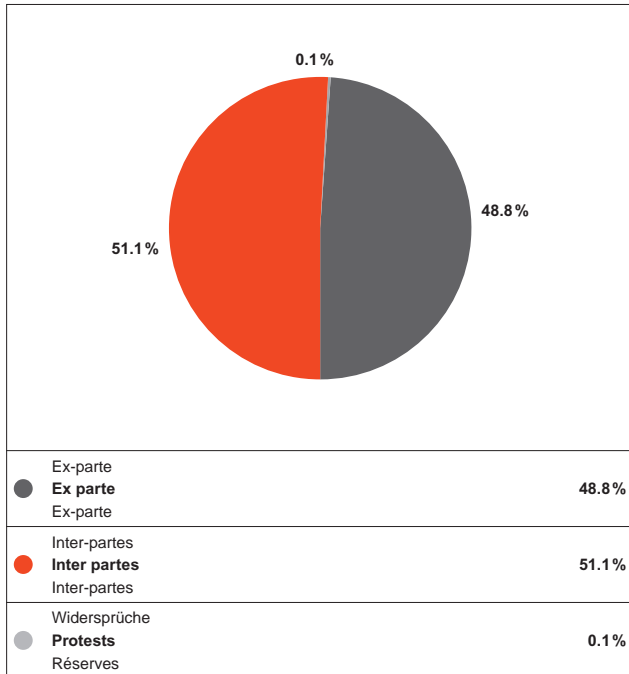
## 2.1 Allgemeine Statistik

## 2.1 General statistics

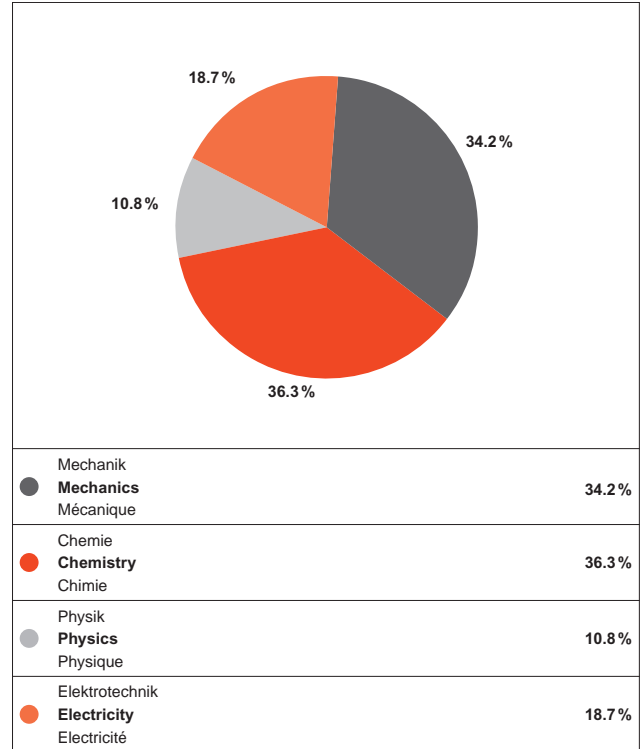
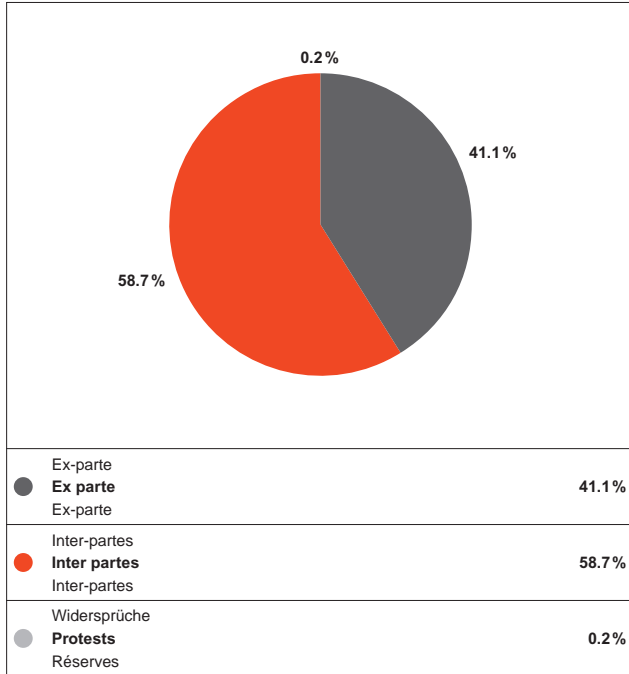
## 2.1 Statistiques générales

			Eingänge New cases Nouveaux cas		Erledigungen Settled Dossiers réglés		Anhängig Pending En instance	
			2010	2009	2010	2009	31.12.2010	
<b>Große Beschwerdekammer</b>	<b>Enlarged Board of Appeal</b>	<b>Grande Chambre de recours</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	
Vorlagen	Referrals	Saisines	2	1	7	0	2	
Anträge auf Überprüfung	Petitions for review	Requêtes en révision	23	21	22	16	15	
<b>Juristische Beschwerdekammer</b>	<b>Legal Board of Appeal</b>	<b>Chambre de recours juridique</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	
<b>Technische Beschwerdekammern</b>	<b>Technical boards of appeal</b>	<b>Chambres de recours techniques</b>	<b>2 545</b>	<b>2 484</b>	<b>1 964</b>	<b>1 918</b>	<b>5 970</b>	100.0%
<i>Prüfungsverfahren (Ex-parte)</i>	<i>Examination procedure (ex parte)</i>	<i>Procédure d'examen (Ex-parte)</i>	<b>1 241</b>	<b>1 226</b>	<b>808</b>	<b>777</b>	<b>3 043</b>	48.8%
<i>Einspruchsverfahren (Inter-partes)</i>	<i>Opposition procedure (inter partes)</i>	<i>Procédure d'opposition (Inter-partes)</i>	<b>1 301</b>	<b>1 249</b>	<b>1 153</b>	<b>1 116</b>	<b>2 924</b>	51.1%
<b>Gesamt Widersprüche</b>	<b>Total protests</b>	<b>Total Réserves</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	0.1%
<b>Mechanik</b>	<b>Mechanics</b>	<b>Mécanique</b>	<b>733</b>	<b>731</b>	<b>672</b>	<b>675</b>	<b>1 470</b>	28.8%
Prüfungsverfahren	Examination procedure	Procédure d'examen	198	188	144	148	362	
Einspruchsverfahren	Opposition procedure	Procédure d'opposition	535	542	528	521	1 108	
Widersprüche	Protests	Réserves	0	1	0	6	0	
<b>Chemie</b>	<b>Chemistry</b>	<b>Chimie</b>	<b>834</b>	<b>826</b>	<b>713</b>	<b>688</b>	<b>1 959</b>	32.8%
Prüfungsverfahren	Examination procedure	Procédure d'examen	258	295	211	215	600	
Einspruchsverfahren	Opposition procedure	Procédure d'opposition	574	525	501	456	1 356	
Widersprüche	Protests	Réserves	2	6	1	17	3	
<b>Physik</b>	<b>Physics</b>	<b>Physique</b>	<b>330</b>	<b>349</b>	<b>212</b>	<b>195</b>	<b>861</b>	13.0%
Prüfungsverfahren	Examination procedure	Procédure d'examen	245	255	151	142	649	
Einspruchsverfahren	Opposition procedure	Procédure d'opposition	85	93	61	51	212	
Widersprüche	Protests	Réserves	0	1	0	2	0	
<b>Elektrotechnik</b>	<b>Electricity</b>	<b>Electricité</b>	<b>648</b>	<b>578</b>	<b>367</b>	<b>360</b>	<b>1 680</b>	25.4%
Prüfungsverfahren	Examination procedure	Procédure d'examen	540	488	302	272	1 432	
Einspruchsverfahren	Opposition procedure	Procédure d'opposition	107	89	63	88	248	
Widersprüche	Protests	Réserves	1	1	2	0	0	
<b>Disziplinarkammer</b>	<b>Disciplinary Board of Appeal</b>	<b>Chambre disciplinaire</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	
<b>SUMME</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 604</b>	<b>2 543</b>	<b>2 031</b>	<b>1 979</b>	<b>6 017</b>	

Eingänge 2010  
**New cases 2010**  
 Nouveaux cas 2010



Erledigungen 2010  
**Settled cases 2010**  
 Dossiers réglés 2010

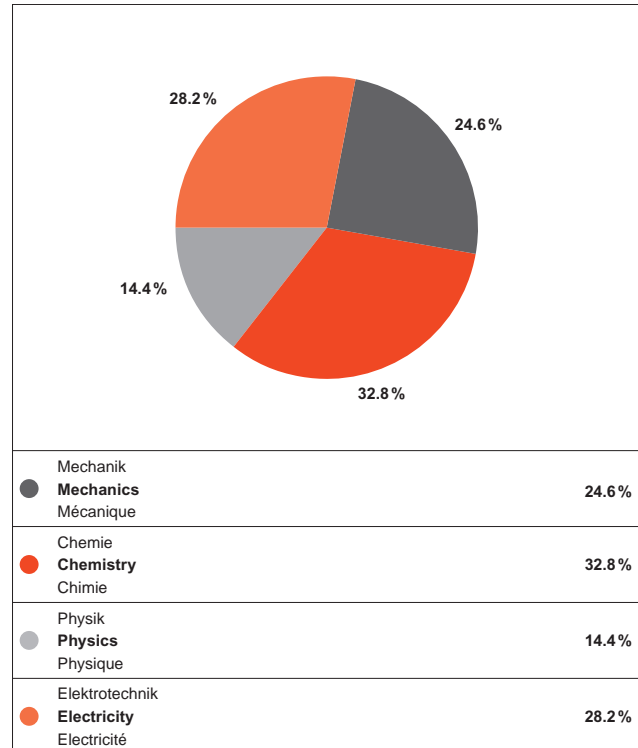
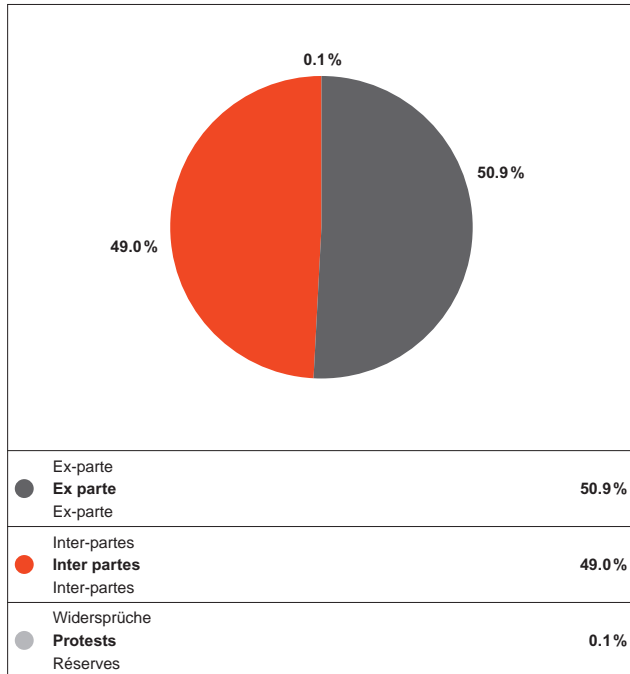




## Anhängige Verfahren 31.12.2010

## Appeals pending 31.12.2010

## Procédures en instance 31.12.2010



## 2.2 Geschäftslage der Beschwerdekammern in den letzten 5 Jahren

## 2.2 Situation of the boards of appeal in the last 5 years

## 2.2 Situation d'ensemble des chambres de recours pour les 5 dernières années

			Eingänge New Cases Nouveaux cas					Erledigungen Settled Dossiers réglés				
			2010	2009	2008	2007	2006	2010	2009	2008	2007	2006
Juristische Beschwerdekammer	Legal Board of Appeal	Chambre de recours juridique	28	20	18	15	18	23	21	13	21	26
Technische Beschwerdekammern	Technical boards of appeal	Chambres de recours techniques	2 545	2 484	2 409	2 090	1 967	1 964	1 918	1 782	1 661	1 553
Große Beschwerdekammer	Enlarged Board of Appeal	Grande Chambre de recours										
Vorlagen	Referrals	Saisines	2	1	4	2	3	7	0	1	3	0
Anträge auf Überprüfung	Petitions for review	Requêtes en révision	23	21	11			22	16	3		
Disziplinarkammer	Disciplinary Board of Appeal	Chambre disciplinaire	6	17	28	46	15	16	24	50	17	20

### 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 zwei neuen Vorlageverfahren befasst (2009: 1) und erließ 7 Entscheidungen (2009: 2).

In **G 1/07** (ABl. EPA 2011, 134) entschied die Große Beschwerdekammer, dass ein beanspruchtes bildgebendes Verfahren als ein Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers nach Artikel 53 c) EPÜ vom Patentschutz auszuschließen ist, wenn bei seiner Durchführung die Erhaltung des Lebens und der Gesundheit des Körpers von Bedeutung ist und wenn es einen invasiven Schritt aufweist oder umfasst, der einen erheblichen physischen Eingriff am Körper darstellt, dessen Durchführung medizinische Fachkenntnisse erfordert und der, selbst wenn er mit der erforderlichen professionellen Sorgfalt und Kompetenz ausgeführt wird, mit einem wesentlichen Gesundheitsrisiko verbunden ist.

Die Große Beschwerdekammer entschied in **G 2/08** (ABl. EPA 2010, 456), dass Artikel 54 (5) EPÜ nicht ausschließt, dass ein Arzneimittel, das bereits zur Behandlung einer Krankheit verwendet wird, zur Verwendung bei einer anderen therapeutischen Behandlung derselben Krankheit patentiert wird. Die Patentierbarkeit ist auch dann nicht ausgeschlossen, wenn das einzige nicht im Stand der Technik enthaltene Anspruchsmerkmal eine Dosierungsanleitung ist. Nach Artikel 54 (5) EPÜ kann nun zweckgebundener Stoffschutz für jede weitere spezifische Anwendung eines bekannten Arzneimittels in einem Verfahren zur therapeutischen Behandlung gewährt werden. Zudem entschied die Große Beschwerdekammer, dass ein Anspruch, dessen Gegenstand nur durch eine neue therapeutische Verwendung eines Arzneimittels Neuheit verliehen wird, jetzt nicht mehr in der sogenannten schweizerischen Anspruchsform abgefasst werden darf.

### 3. More about the boards' activities

#### 3.1 Proceedings before the Enlarged Board of Appeal

##### 3.1.1 Referrals to the Enlarged Board of Appeal under Article 112 EPC

In 2010 there were two new referrals to the Enlarged Board of Appeal (2009: 1); seven decisions were issued (2009: 2).

In **G 1/07** (OJ EPO 2011, 134) the Enlarged Board decided that the claimed imaging method, in which, when carried out, maintaining the life and health of the subject is important and which comprises or encompasses an invasive step representing a substantial physical intervention on the body which requires professional medical expertise to be carried out and which entails a substantial health risk even when carried out with the required professional care and expertise, is excluded from patentability as a method for treatment of the human or animal body by surgery pursuant to Article 53(c) EPC.

In **G 2/08** (OJ EPO 2010, 456) the Enlarged Board held that Article 54(5) EPC does not exclude a medicament which is already used in the treatment of an illness from being patented for use in a different treatment by therapy of the same illness. Such patenting is also not excluded where a dosage regime is the only feature claimed which is not comprised in the state of the art. Article 54(5) EPC now permits purpose-related product protection for any further specific use of a known medicament in a method of therapy. The Enlarged Board also decided that, where the subject-matter of a claim is rendered novel only by a new therapeutic use of a medicament, such claim may no longer have the format of a so-called Swiss-type claim.

### 3. Autres indications 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 2010, la Grande Chambre de recours a été saisie à deux reprises (une fois en 2009), elle a réglé sept affaires (deux en 2009).

Dans l'affaire **G 1/07** (JO OEB 2011, 134), la Grande Chambre a décidé qu'est exclue de la brevetabilité, en tant que méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal au sens de l'article 53 c) CBE, une méthode d'imagerie revendiquée, dans laquelle le maintien de la vie et de la santé du sujet est important, qui comprend ou englobe une étape invasive consistant en une intervention physique majeure pratiquée sur le corps, exigeant des compétences médicales spécialisées et comportant un risque important pour la santé, même s'il est fait preuve de la diligence professionnelle et de l'expertise requises.

Dans l'affaire **G 2/08** (JO OEB 2010, 456), la Grande Chambre de recours a fait valoir que l'article 54(5) CBE n'exclut pas qu'un médicament déjà utilisé pour traiter une maladie soit breveté pour son utilisation dans un traitement thérapeutique différent de la même maladie. La délivrance d'un brevet ne doit pas non plus être exclue lorsque l'unique caractéristique revendiquée qui n'est pas comprise dans l'état de la technique est une posologie. En vertu de l'article 54(5) CBE il est désormais possible d'obtenir pour toute nouvelle utilisation spécifique d'un médicament connu dans une méthode thérapeutique la protection de produit limitée à un usage déterminé. La Grande Chambre de recours a décidé en outre que lorsque l'objet d'une revendication devient nouveau par le seul fait d'une nouvelle utilisation thérapeutique d'un médicament, ladite revendication ne peut plus prendre la forme d'une revendication dite "de type suisse".

Im Verfahren **G 3/08** (ABI. EPA 2011, 10) hat die Amtspräsidentin der Großen Beschwerdekammer verschiedene Fragen vorgelegt, die das Patentierungsverbot von Computerprogrammen als solchen betreffen (Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ). Die Große Beschwerdekammer hielt die Vorlage für unzulässig und stellte unter anderem fest, dass zwar in zwei Entscheidungen der Beschwerdekammern unterschiedlich beurteilt wird, ob ein Anspruch für ein Programm auf einem computerlesbaren Medium zwingend dem Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) EPÜ entgegensteht, dass dies jedoch eine legitime Weiterentwicklung der Rechtsprechung ist und keine Abweichung, die die Vorlage gerechtfertigt hätte.

In **G 4/08** (ABI. EPA 2010, 572) entschied die Große Beschwerdekammer unter anderem wie folgt: Wenn eine internationale Patentanmeldung nach dem PCT in einer Amtssprache des EPA eingereicht und veröffentlicht wurde, kann beim Eintritt in die europäische Phase **keine** Übersetzung dieser Anmeldung in eine andere Amtssprache des EPA, welche dann die Verfahrenssprache werden würde, eingereicht werden.

In den Entscheidungen **G 2/07** und **G 1/08** (ABI. EPA 2011, \*\*\*) kam die Große Beschwerdekammer unter anderem zu dem Schluss, dass ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das die Schritte der geschlechtlichen Kreuzung ganzer Pflanzengenome und der anschließenden Selektion von Pflanzen umfasst oder aus diesen Schritten besteht, grundsätzlich von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, weil es im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ "im Wesentlichen biologisch" ist. Zudem entgeht ein Verfahren dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ nicht allein schon deshalb, weil es als weiteren Schritt oder als Teil eines der Schritte der Kreuzung und Selektion einen technischen Verfahrensschritt enthält, der dazu dient die Ausführung der Schritte der geschlechtlichen Kreuzung ganzer Pflanzengenome oder der anschließenden Selektion von Pflanzen zu ermöglichen oder zu unterstützen.

In **G 3/08** (OJ EPO 2011, 10) the President referred a number of questions concerning the exclusion from patentability of computer programs as such (Article 52(2)(c) and (3) EPC). The Enlarged Board of Appeal considered the referral inadmissible and stated inter alia that, whilst there was a difference between two decisions of the boards of appeal concerning whether a claim to a program on a computer-readable medium necessarily avoided exclusion from patentability under Art. 52(2) EPC, this was a legitimate development of the case law and not a divergence which would make the referral admissible.

In **G 4/08** (OJ EPO 2010, 572) the Enlarged Board of Appeal ruled inter alia that if an international patent application has been filed and published under the PCT in an EPO official language it is **not** possible, on entry into the European phase, to file a translation of the application into one of the two others which would then become the language of the proceedings.

In **G 2/07** and **G 1/08** (OJ EPO 2011, \*\*\*) the Enlarged Board of Appeal concluded inter alia that a non-microbiological process for the production of plants which contains or consists of the steps of sexually crossing the whole genomes of plants and of subsequently selecting plants is in principle excluded from patentability as being "essentially biological" within the meaning of Article 53(b) EPC. Moreover, a process does not escape the exclusion of Article 53(b) EPC merely because it contains, as a further step or as part of any of the steps of crossing and selection, a step of a technical nature which serves to enable or assist the performance of the steps of sexually crossing the whole genomes of plants or of subsequently selecting plants.

Dans l'affaire **G 3/08** (JO OEB 2011, 10), 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 Grande Chambre de recours a jugé la saisine irrecevable et a notamment énoncé que si deux décisions des chambres de recours divergeaient certes sur la question de savoir si une revendication de programme sur un support déchiffirable par ordinateur échappe nécessairement à l'exclusion de la brevetabilité prévue par l'article 52(2) CBE, il s'agissait d'un développement légitime et non d'une jurisprudence contradictoire qui rendrait la saisine recevable.

Dans la décision **G 4/08** (JO OEB 2010, 572), la Grande Chambre de recours a notamment jugé que lorsqu'une demande internationale de brevet a été déposée et publiée en vertu du PCT dans une langue officielle de l'OEB, il **n'est pas** possible, lors de l'entrée en phase européenne, de déposer une traduction de la demande dans l'une des deux autres langues qui deviendrait alors la langue de procédure.

Dans les décisions **G 2/07** et **G 1/08** (JO OEB 2011, \*\*\*) la Grande Chambre a notamment conclu qu'un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux qui comporte les étapes consistant à croiser par voie sexuée le génome complet de végétaux et à sélectionner ultérieurement des végétaux, ou un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux qui est constitué desdites étapes, est en principe exclu de la brevetabilité comme étant "essentiellement biologique" au sens de l'article 53 b) CBE. Par ailleurs, un procédé n'échappe pas à l'exclusion visée à l'article 53 b) CBE au seul motif qu'il contient, en tant qu'étape supplémentaire ou en tant que partie d'une des étapes de croisement et de sélection, une étape de nature technique qui a pour but de permettre ou de soutenir l'exécution des étapes consistant à croiser par voie sexuée le génome complet de végétaux ou à sélectionner ultérieurement des végétaux.

In der Entscheidung **G 1/09** (Abl. EPA 2011, 336) hat die Große Beschwerdekammer festgestellt, dass eine europäische Patentanmeldung, die durch eine Entscheidung der Prüfungsabteilung zurückgewiesen wurde, noch bis zum Ablauf der Beschwerdefrist anhängig im Sinne der Regel 25 EPÜ 1973 (R. 36 (1) EPÜ) ist, wenn keine Beschwerde eingelegt worden ist.

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

**G 1/10** betrifft die verfahrensrechtliche Frage, ob ein Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses nach Regel 140 EPÜ, den der Patentinhaber erst nach Einleitung des Einspruchsverfahrens stellt, ein zulässiges Rechtsmittel ist, über das nur die Prüfungsabteilung bindend entscheiden kann.

In dem Verfahren **G 2/10** wurde der Großen Beschwerdekammer folgende Frage vorgelegt: Verstößt ein Disclaimer gegen Artikel 123 (2) EPÜ, wenn sein Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als Ausführungsform der Erfindung offenbart war?

### **3.1.2 Antrag auf Überprüfung nach Artikel 112a EPÜ**

Infolge der Änderungen zum EPÜ 2000 räumt Artikel 112a EPÜ 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 Ende 2010 wurden 22 Überprüfungsanträge zum Abschluss gebracht; drei davon wurden zurückgenommen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Publikation sind 13 Anträge auf Überprüfung bei der Großen Beschwerdekammer anhängig.

In **G 1/09** (OJ EPO 2011, 336) the Enlarged Board of Appeal decided that, in the case where no appeal is filed, a European patent application which has been refused by a decision of the examining division is thereafter 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.

At the date of publication, two referrals were pending before the Enlarged Board of Appeal.

**G 1/10** is concerned with the procedural issue of whether the patent proprietor's request for correction of the grant decision under Rule 140 EPC which was filed after the initiation of opposition proceedings is an admissible remedy on which only the examining division has the power to take a binding decision.

In **G 2/10** the following question was referred to the Enlarged Board of Appeal: "Does a disclaimer infringe Article 123(2) EPC if its subject-matter was disclosed as an embodiment of the invention in the application as 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. By the end of 2010, 22 petitions had been brought to a conclusion; three have since been withdrawn. At the time of writing, there were 13 petitions for review pending before the Enlarged Board of Appeal.

Dans l'affaire **G 1/09** (JO OEB 2011, 336), la Grande Chambre de recours a décidé que lorsqu'aucun recours n'a été formé, une demande de brevet européen qui a été rejetée par décision de la division d'examen demeure en instance au sens de la règle 25 CBE 1973 (règle 36(1) CBE) jusqu'à l'expiration du délai de recours.

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

L'affaire **G 1/10**, qui porte sur une question de procédure, devra déterminer si une requête formulée par le titulaire d'un brevet en vertu de la règle 140 CBE aux fins de la rectification de la décision relative à la délivrance du brevet est un remède recevable lorsqu'elle a été présentée après qu'une procédure d'opposition a été introduite et, si tel est le cas, si la division d'examen est seule habilitée à statuer sur cette requête sous une forme contraignante.

Dans l'affaire **G 2/10**, la question suivante a été soumise à la Grande Chambre de recours : "Un disclaimer enfreint-il l'article 123(2) CBE si son objet a été divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention dans la demande telle qu'elle a été déposée ?".

### **3.1.2 Requêtes 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. A la fin de l'année 2010, 22 requêtes ont été réglées, dont trois qui ont été retirées. A l'heure où nous rédigeons cette publication, 13 requêtes en révision sont en instance devant la Grande Chambre de recours.

### 3.2 Art der Erledigung in Verfahren vor den Technischen Beschwerdekammern

Von den erledigten **einseitigen Beschwerden** wurden 59 % 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 474 Fällen führte das Beschwerdeverfahren zu folgenden Ergebnissen:

- Beschwerde ganz oder teilweise erfolgreich: 230 Fälle (48,5 %), davon:
  - Erteilung des Patents angeordnet: 127 Fälle (26,8 %)
  - Fortsetzung des Prüfungsverfahrens angeordnet: 103 Fälle (21,7 %)
- Zurückweisung der Beschwerde: 244 Fälle (51,5 %).

### 3.2 Outcome of proceedings before the technical boards of appeal

59% 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 474 cases was as follows:

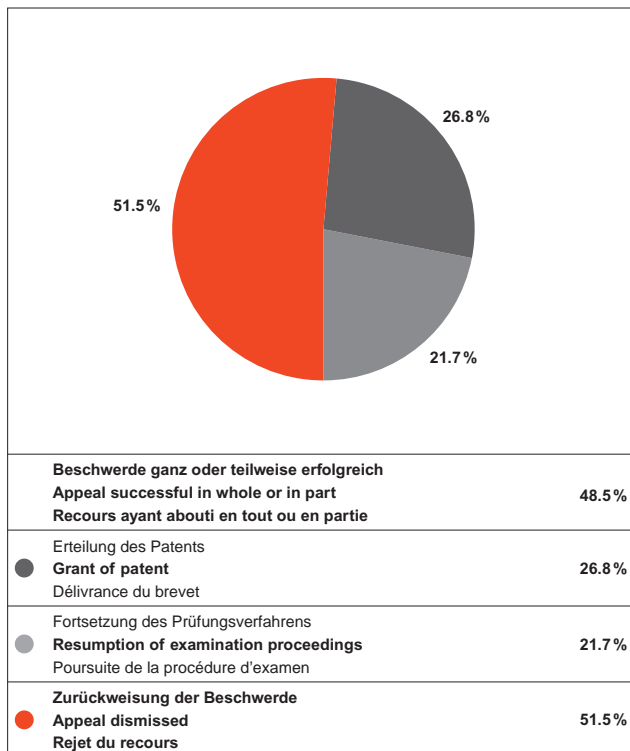
- appeal successful in whole or in part: 230 cases (48.5%)
  - grant of patent ordered: 127 cases (26.8%)
  - resumption of examination proceedings ordered: 103 cases (21.7%)
- appeal dismissed: 244 cases (51.5%).

### 3.2 Affaires réglées devant les chambres de recours techniques

En ce qui concerne les **recours réglés intéressant une seule partie**, 59 % 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 474 cas, la procédure de recours a donné lieu au résultat suivant :

- recours ayant abouti en tout ou en partie : 230 cas (48,5 %) :
  - la délivrance du brevet a été ordonnée dans 127 cas (26,8 %)
  - la poursuite de la procédure d'examen a été ordonnée dans 103 cas (21,7 %)
- rejet du recours : 244 cas (51,5 %).

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 73 % nach einer **materiellrechtlichen Prüfung** entschieden. In diesen 838 Fällen führte das Beschwerdeverfahren zu folgenden Ergebnissen (zwischen Beschwerden des Patentinhabers und Beschwerden des Einsprechenden wird nicht unterschieden):

- Ganzer oder teilweiser Erfolg: 531 Fälle (63,4 %). Diese Verfahren endeten mit:
  - der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt: 23 Fälle (2,7 %),
  - der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang: 205 Fälle (24,5 %),
  - dem Widerruf des Patents: 225 Fälle (26,9 %) und
  - der Anordnung der Fortsetzung des Einspruchsverfahrens: 78 Fälle (9,3 %).
- Zurückweisung der Beschwerde: 307 Fälle (36,6 %).

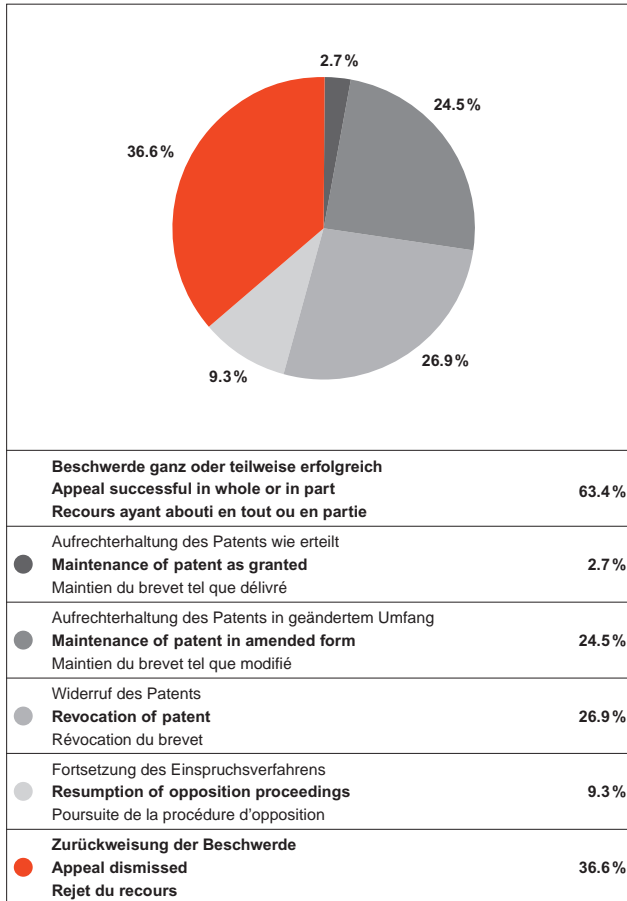
Of **inter partes cases**, 73% were settled after **substantive legal review**. The outcome of these 838 cases was as follows (no distinction is drawn between appeals by patentees and appeals by opponents):

- appeal successful in whole or in part: 531 cases (63.4 %), ending in
  - maintenance of patent as granted: 23 cases (2.7 %),
  - maintenance of patent in amended form: 205 cases (24.5 %),
  - revocation of patent: 225 cases (26.9 %) and
  - resumption of opposition proceedings: 78 cases (9.3 %).
- appeal dismissed: 307 cases (36.6 %).

En ce qui concerne **les recours réglés opposant deux parties**, 73 % ont été **tranchés à l'issue d'un examen au fond**. Dans ces 838 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 : 531 cas (63,4 %). Ces procédures ont conduit
  - au maintien du brevet tel que délivré dans 23 cas (2,7 %),
  - au maintien du brevet tel que modifié dans 205 cas (24,5 %),
  - à la révocation du brevet dans 225 cas (26,9 %) et
  - à la poursuite de la procédure d'opposition dans 78 cas (9,3 %).
- rejet du recours : 307 cas (36,6 %).

**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 2010

- betreffend die europäische Eignungsprüfung: 5 Fälle
- betreffend das Standesrecht der zugelassenen Vertreter: 1 Fall

#### 3.3.2 Erledigungen 2010

- betreffend die europäische Eignungsprüfung: 16 Fälle
- betreffend das Standesrecht der zugelassenen Vertreter: 0 Fälle

#### 3.3.3 Anhängige Verfahren 2010

- betreffend die europäische Eignungsprüfung: 6 Fälle
- betreffend das Standesrecht der zugelassenen Vertreter: 1 Fall

### 3.3 Proceedings before the Disciplinary Board of Appeal

#### 3.3.1 New cases 2010

- re European qualifying examination: 5 cases
- re professional representatives' code of conduct: 1 case

#### 3.3.2 Cases settled 2010

- re European qualifying examination: 16 cases
- re professional representatives' code of conduct: 0 case

#### 3.3.3 Cases pending 2010

- re European qualifying examination: 6 cases
- re professional representatives' code of conduct: 1 case

### 3.3 Procédures devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire

#### 3.3.1 Recours reçus en 2010

- concernant l'examen européen de qualification : 5 cas
- concernant le droit professionnel des mandataires agréés : 1 cas

#### 3.3.2 Affaires réglées en 2010

- concernant l'examen européen de qualification : 16 cas
- concernant le droit professionnel des mandataires agréés : 0 cas

#### 3.3.3 Procédures en instance en 2010

- concernant l'examen européen de qualification : 6 cas
- concernant le droit professionnel des mandataires agréés : 1 cas



### 3.4 Verfahrensdauer

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

Eine Übersicht über die Verfahren, die am Ende des Berichtszeitraums (31.12.2010) seit mehr als 2 Jahren anhängig waren, also 2008 oder früher eingereicht worden sind, zeigt folgendes Bild: 2002: 2; 2003: 1; 2004: 2; 2005: 6; 2006: 52; 2007: 350; 2008: 1 271 (insgesamt: 1 684).

### 3.5 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache der 2010 eingegangenen Beschwerden und Widersprüche war zu 72,5 % Englisch, zu 21,9 % Deutsch und zu 5,6 % Französisch.

Die Gesamtzahl der im Jahr 2010 durchgeführten mündlichen Verhandlungen betrug 1 216. Dabei verteilten sich die Sprachen wie folgt: Englisch 64,8 %, Deutsch 28,9 % und Französisch 6,3 %.

## 4. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und Vertretern

Am 12. November 2010 fand die alljährliche MSBA Sitzung, ein Treffen von Mitgliedern der Beschwerdekammern mit SACEPO-Vertretern, statt.

Die Beschwerdekammern empfangen mehrere hochrangige Besucher aus Mitglied- und Nichtmitgliedstaaten. Darüber hinaus nahmen Vertreter der GD 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 2010 die Zahl von 155 (2009: 156). 101 technische und 28 juristische Mitglieder verteilten sich auf 27 Technische und 1 Juristische Beschwerdekammer.

### 3.4 Length of proceedings

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

The number of cases pending for over two years at the end of the year under review (31.12.2010) – i.e. filed in 2008 or earlier – is as follows: 2002: 2; 2003: 1; 2004: 2; 2005: 6; 2006: 52; 2007: 350; 2008: 1 271 (in total: 1 684).

### 3.5 Breakdown of appeals and oral proceedings by language

The language used in appeal proceedings and protests filed in 2010 was as follows: English 72.5%, German 21.9% and French 5.6%.

A total of 1 216 oral proceedings took place in 2010, with the following language breakdown: English 64.8%, German 28.9% and French 6.3%.

## 4. Contacts with national courts, applicants and representatives

The annual MSBA meeting between members of the boards of appeal and SACEPO representatives was held on 12 November 2010.

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 2010, there were 155 board of appeal chairmen and members (2009: 156). The 101 technically qualified and 28 legally qualified members were divided amongst 27 technical and one legal board.

### 3.4 Durée des procédures

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

Pour les procédures qui, à la fin de l'année considérée (31 décembre 2010), étaient en instance depuis plus de deux ans, c'est-à-dire qui avaient été engagées en 2008 ou plus tôt, les chiffres étaient les suivants : 2002: 2; 2003: 1; 2004: 2; 2005: 6; 2006: 52; 2007: 350; 2008: 1 271 (total: 1 684).

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

Dans 72,5 % des recours formés et des réserves reçues en 2010, la langue de la procédure était l'anglais, dans 21,9 % l'allemand et dans 5,6 % le français.

En 2010, il y a eu au total 1 216 procédures orales. Les langues utilisées dans ces procédures se répartissaient comme suit : anglais 64,8 %, allemand 28,9 % et français 6,3 %.

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

La réunion annuelle MSBA, qui réunit les membres des chambres de recours et les représentants du SACEPO, s'est tenue le 12 novembre 2010.

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 2010, les effectifs des chambres de recours (présidents et membres) ont atteint le nombre de 155 (156 en 2009). L'on dénombre 101 membres techniciens et 28 membres juristes répartis entre 27 chambres techniques et une chambre juridique.



Die Besetzung der Beschwerdekammern wird im Amtsblatt des EPA veröffentlicht (Beilage zum ABI. EPA 1; Regel 12 (4) EPÜ). Änderungen des Geschäftsverteilungsplans werden auf der Website des Amtes veröffentlicht.

The composition of each board is published in the EPO Official Journal (Supplement to OJ EPO 1; Rule 12(4) EPC). Amendments to the business distribution scheme are published on the EPO's website.

La composition des chambres de recours est publiée au Journal officiel de l'OEB (Supplément 1 au JO OEB ; règle 12(4) CBE). Les modifications apportées au plan de répartition des chambres de recours seront publiées sur le site Internet de l'OEB.

Am 31. Dezember 2010 betrug der Gesamtpersonalstand 220 (31. Dezember 2009: 221).

The total number of DG 3 staff was 220 on 31 December 2010 (221 on 31 December 2009).

Au 31 décembre 2010, les effectifs totaux de la DG 3 s'élevaient à 220 personnes (221 au 31 décembre 2009).

### **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](http://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.

### **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](http://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.

### **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](http://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.

Im Juli 2010 wurde die sechste Ausgabe der "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", eine umfangreiche Zusammenfassung der gesamten Rechtsprechung der Beschwerdekammern in den drei Amtssprachen, herausgegeben. Die "Mitteilungen der GD 3 Beschwerde", eine Sammlung, die neben den Verfahrensordnungen der Beschwerdekammern bedeutende, das Beschwerdeverfahren betreffende Texte umfasst, wurde als Beilage zum ABI. EPA 1/2011 veröffentlicht.

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, was published in July 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 1/2011.

En ce qui concerne les autres produits d'information de la DG 3, 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, a été publiée en juillet 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 JO OEB 1/2011.

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

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.

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 matière 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 2010****I. PATENTIERBARKEIT****A. Patentfähige Erfindungen****1. Patentschutz für technische  
Erfindungen****1.1 Technischer Charakter einer  
Erfindung**

In der Sache **T 1749/06** hatte die Prüfungsabteilung unter Verweis auf T 1121/02 bei der Beurteilung der erfindnerischen Tätigkeit die Merkmale des Anspruchs außer Acht gelassen, die zum dreidimensionalen Erscheinungsbild eines Icons führten, weil diese Merkmale nur von der Wahrnehmung des Betrachters abhingen ("geschieht im Gehirn des Betrachters") und deshalb nicht technisch seien.

Die Kammer räumte ein, dass es schwierig zu bewerten ist, ob ein Merkmal zum technischen Charakter eines Anspruchs beiträgt. Sie schloss sich jedoch dem in T 258/03 (ABI. EPA 2004, 575) verfolgten Ansatz an, dass selbst eine so vertraute Tätigkeit wie etwa das Schreiben mit Stift und Papier technischen Charakter aufweist. Unter Anwendung dieses Ansatzes auf den Gegenstand des Anspruchs 1 stellte die Kammer fest, dass das Merkmal der Veränderung des Iconrands durch abwechselnd dunkle und helle Streifen technischen Charakter hat und bei der Beurteilung der erfindnerischen Tätigkeit berücksichtigt werden sollte. Sie vertrat die Auffassung, dass das von der Prüfungsabteilung angeführte Testkriterium "geschieht im Gehirn des Betrachters" für die Entscheidung, ob ein Merkmal zum technischen Charakter eines Anspruchs beiträgt, nutzlos ist. Erfindungen wie der Kinematograf beruhen auf einem Effekt, der nur "im Gehirn des Betrachters geschieht", indem nämlich die Projektion einer schnellen Abfolge von Standbildern auf einer Leinwand die Illusion einer fließenden Bewegung erzeugt. Obwohl die Illusion der Wahrnehmung einer realen Handlung nur im Gehirn des Betrachters erzeugt wird, würde niemand ernsthaft

**PART II****BOARD OF APPEAL AND  
ENLARGED BOARD OF APPEAL  
CASE LAW 2010****I. PATENTABILITY****A. Patentable inventions****1. Patent protection for technical  
inventions****1.1 Technical character of an  
invention**

In **T 1749/06** the examining division invoked decision T 1121/02 as a basis for ignoring the features of the claim leading to an icon's three-dimensional appearance when assessing inventive step, as these features depended only on the perception of the viewer ("happens in the brain of the viewer") and were therefore not technical.

The board noted the difficulty of assessing whether or not a feature contributed to the technical character of a claim. It agreed, however, with the approach followed in decision T 258/03 (OJ EPO 2004, 575) according to which even such a familiar activity as the act of writing using pen and paper has technical character. Applying the same approach to the medium of claim 1, the board found that the feature of modifying the edge of an icon with alternate dark and light stripes has technical character and should be considered when assessing inventive step. The board was of the view that the "happens in the brain of the viewer" test, invoked by the examining division, was not useful for deciding whether a feature contributes to the technical character of a claim or not. Inventions such as the cinematograph were based on an effect which only "happens in the brain of the viewer", namely that the projection of a rapid succession of still images on a screen creates the illusion of fluent motion. Although the illusion of perceiving a real action was only created in the viewer's brain, nobody would seriously contest that the cinematograph was an invention based on technical features. It could be argued that the apparatus of the cinema-

**DEUXIEME PARTIE****LA JURISPRUDENCE DES  
CHAMBRES DE RECOURS  
ET DE LA GRANDE CHAMBRE  
DE RECOURS EN 2010****I. BREVETABILITE****A. Inventions brevetables****1. Protection par brevet pour les  
inventions techniques****1.1 Caractère technique d'une  
invention**

Dans l'affaire **T 1749/06**, la division d'examen, s'appuyant sur la décision T 1121/02, n'avait pas tenu compte, lors de l'appréciation de l'activité inventive, des caractéristiques de la revendication aboutissant à l'apparence tridimensionnelle d'une icône. Elle avait estimé que ces caractéristiques dépendaient uniquement de la perception de l'observateur ("se produit dans le cerveau de l'observateur") et qu'elles n'étaient donc pas techniques.

La chambre a fait observer qu'il était difficile d'évaluer si une caractéristique contribue ou non au caractère technique d'une revendication. Elle s'est toutefois déclarée d'accord avec l'approche suivie dans la décision T 258/03 (JO OEB 2004, 575), selon laquelle même une activité aussi courante que l'acte consistant à écrire en utilisant un stylo et du papier présente un caractère technique. Adoptant la même approche à propos de l'objet de la revendication 1, la chambre a considéré que la caractéristique consistant à modifier le bord d'une icône par une alternance de rayures claires et foncées présentait un caractère technique et qu'elle devait être prise en considération pour l'appréciation de l'activité inventive. Selon la chambre, le critère "se produit dans le cerveau de l'observateur", invoqué par la division d'examen, n'est pas utile pour déterminer si une caractéristique contribue ou non au caractère technique d'une revendication. Des inventions telles que le cinématographe reposent sur un effet qui "se produit" uniquement "dans le cerveau de l'observateur", la projection d'une succession rapide d'images figées sur un écran créant l'illusion d'un mouvement fluide. Même si l'illusion de percevoir une action réelle n'est créée que

bestreiten, dass der Kinematograf eine auf technischen Merkmalen beruhende Erfindung ist. Man könnte argumentieren, dass der Kinematograf technische Elemente umfasst, die letztlich im Gehirn des Betrachters die Illusion einer Bewegung erzeugen sollen. Im vorliegenden Fall waren jedoch die dunklen und hellen Streifen auch technische Elemente, die zur Erzeugung der Illusion der Dreidimensionalität beitragen. Deshalb war die Kammer der Ansicht, dass die Merkmale des kennzeichnenden Teils von Anspruch 1 technischen Charakter aufweisen und bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen sind.

### 1.2 Prüfung von Gegenständen bzw. Tätigkeiten nach Artikel 52 EPÜ

In **T 528/07** bestand die Erfindung, ein Computersystem, aus einer Mischung von technischen und nicht technischen Merkmalen. Die Kammer stellte fest, dass sie zur Prüfung dieser Art von Gegenstand in der Regel den "Comvik-Ansatz" anwenden würde (vgl. T 641/00). Der Beschwerdeführer hatte jedoch geltend gemacht, dass Artikel 52 (1) EPÜ an Artikel 27 (1) TRIPS angepasst worden und deshalb im Lichte von Ziel und Zweck des TRIPS-Übereinkommens auszulegen sei, was eine Änderung des Comvik-Ansatzes erfordere.

Die Kammer stellte fest, dass nach Artikel 27 (1) TRIPS ein Patent nur erteilt wird, wenn die Erfindung neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Wie diese Erfordernisse umzusetzen sind, ist jedoch in TRIPS nicht geregelt. Die TRIPS-Mitgliedstaaten können für jedes Patentierbarkeitserfordernis wie z. B. die erfinderische Tätigkeit verschiedene Standards festlegen. Der Comvik-Ansatz ist eine Facette des vom EPA angewandten Standards.

## 2. Nichterfindungen nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ

### 2.1 Computerimplementierte Erfindungen

In **G 3/08** (ABI. EPA 2011, 10) hat die Präsidentin des EPA in Ausübung ihrer Befugnisse gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ der Großen Beschwerdekammer mehrere Rechtsfragen zur Anwendung des Patentierungsverbots für Computer-

tograph comprised technical elements with the ultimate purpose of creating the illusion of motion in the viewer's brain. However, in the case at issue the dark and light stripes were also technical elements which contributed to creating the three-dimensional illusion. For these reasons, the board considered that the features of the characterising portion of claim 1 had technical character and should be considered when assessing inventive step.

### 1.2 Examination of subject-matter or activities under Article 52 EPC

In **T 528/07** the invention, a computer system, consisted of a mixture of technical and non-technical features. The board stated that in order to examine this type of subject-matter the board would normally apply the "Comvik approach" (cf. T 641/00). The appellant had however argued that since Article 52(1) EPC had been brought into line with Article 27(1) TRIPS, it had to be interpreted in the light of the object and purpose of TRIPS and that would require a modification of the Comvik approach.

The board held that under Article 27(1) TRIPS a patent shall only be granted if it is new and involves an inventive step. TRIPS however does not stipulate how these requirements are to be applied. The TRIPS member states are free to adopt different standards for each patentability requirement, such as inventive step. The Comvik approach is one facet of the standard applied by the EPO.

## 2. Non-inventions under Article 52(2) and (3) EPC

### 2.1 Computer-implemented inventions

In **G 3/08** (OJ EPO 2011, 10) the President of the EPO, making use of her power under Article 112(1)(b) EPC, made a referral to the Enlarged Board of Appeal on several points of law relating to the application of the exclusion of

dans le cerveau de l'observateur, personne ne contesterait sérieusement que le cinématographe est une invention s'appuyant sur des caractéristiques techniques. On pourrait argumenter que le dispositif du cinématographe comprend des éléments techniques dans le but ultime de créer l'illusion du mouvement dans le cerveau de l'observateur. En l'occurrence toutefois, les rayures claires et foncées étaient également des éléments techniques contribuant à créer une illusion tridimensionnelle. Pour ces motifs, la chambre a considéré que les caractéristiques de la partie caractérisante de la revendication 1 présentaient un caractère technique et qu'elles devaient être prises en compte lors de l'appréciation de l'activité inventive.

### 1.2 Examen des éléments conformément à l'article 52 CBE

Dans l'affaire **T 528/07**, l'invention – un système informatique – consistait en une combinaison de caractéristiques techniques et non techniques. La chambre a déclaré que pour examiner ce type d'objet, elle appliquait normalement "l'approche Comvik" (cf. T 641/00). Le requérant avait toutefois fait valoir que l'article 52(1) CBE avait été aligné sur l'article 27(1) ADPIC et qu'il devait donc être interprété à la lumière de l'objet et de la finalité de l'Accord sur les ADPIC, ce qui nécessitait de modifier l'approche Comvik.

La chambre a estimé qu'en vertu de l'article 27(1) ADPIC, un brevet n'est délivré que si l'invention est nouvelle et si elle implique une activité inventive. Or, les ADPIC ne stipulent pas comment appliquer ces exigences. Les Etats parties aux ADPIC sont libres d'adopter différentes normes pour chaque critère de brevetabilité, tel que l'activité inventive. L'approche Comvik est l'un des aspects de la norme appliquée par l'OEB.

## 2. Les non-inventions visées à l'article 52(2) et (3) CBE

### 2.1 Inventions mises en œuvre par ordinateur

Dans l'affaire **G 3/08** (JO OEB 2011, 10), 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 la mise en œuvre de l'exclu-

programme als solche und zu den Grenzen der Patentierbarkeit auf dem Gebiet der Datenverarbeitung vorgelegt.

Die Vorlage wurde nach Artikel 112 (1) b EPÜ für unzulässig befunden. Die Große Beschwerdekammer stellte zwar fest, dass die Frage, ob ein Anspruch auf ein Programm auf einem computerlesbaren Medium das Patentierungsverbot gemäß Artikel 52 (2) EPÜ zwangsläufig überwindet, in den Entscheidungen T 1173/97 (ABI. EPA 1999, 609) und T 424/03 vom 23. Februar 2006 tatsächlich unterschieden sei jedoch, ob dieser Unterschied auch eine abweichende Rechtsprechung darstellt. Die Präsidentin des EPA hatte ausgeführt, in der Entscheidung T 424/03 werde vor allem darauf abgehoben, in welcher Art und Weise das Programm für Datenverarbeitungsanlagen beansprucht werde, in T 1173/97 (ABI. EPA 1999, 609) hingegen auf seine Funktion und nicht auf die Art und Weise, wie es beansprucht werde (z. B. als Computerprogramm, als Computerprogrammprodukt oder als computerimplementiertes Verfahren).

Gemäß der Rechtsprechung, so die Große Beschwerdekammer, 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 Speichermediums erwähnt wird. Aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern seit T 1173/97 ergibt sich aber auch recht eindeutig, dass, wenn ein auf ein Programm X gerichteter Anspruch unter das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ fällt, ein Anspruch, der lediglich auf ein "Programm X auf einem computerlesbaren Speichermedium" oder ein "Verfahren für den Betrieb eines Computers gemäß Programm X" gerichtet ist, ebenso wenig patentierbar wäre, und zwar aufgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit nach Artikel 52 (1) und 56 EPÜ. Es wird also nur ein anderer EPÜ-Artikel angewandt. Dieser Ansatz ist von den Beschwerdekammern seit T 1173/97 konsistent weiterentwickelt worden.

computer programs as such, and the limits of patentability in the field of computing.

The referral was found inadmissible under Article 112(1)(b) EPC. The Enlarged Board of Appeal noted that there was indeed a difference between the positions taken in T 1173/97 (OJ EPO 1999, 609) and T 424/03 dated 23 February 2006 concerning whether a claim to a program on a computer-readable medium necessarily could avoid exclusion from patentability under Article 52(2) EPC. It was still however necessary to decide whether this difference constituted a divergence in the case law. The President of the EPO had considered that decision T 424/03 placed emphasis on the manner in which the computer program was claimed, whereas T 1173/97 (OJ EPO 1999, 609) had placed the emphasis on the function of the computer program rather than the manner in which it was claimed (e.g. as a computer program, a computer program product or a computer-implemented method).

The Enlarged Board of Appeal observed that the position of the case law was that a claim in the area of computer programs could avoid exclusion under Article 52(2)(c) and (3) EPC merely by explicitly mentioning the use of a computer or a computer-readable storage medium. However, it was also quite clear from the case law of the boards of appeal since T 1173/97 that if a claim to program X falls under the exclusion of Articles 52(2) and (3) EPC, a claim which specifies no more than "Program X on a computer-readable storage medium," or "A method of operating a computer according to program X," would always still fail to be patentable for lack of an inventive step under Articles 52(1) and 56 EPC. Merely the EPC article applied was different. This approach had been consistently developed by the boards of appeal since T 1173/97.

sion de la brevetabilité des programmes d'ordinateurs en tant que tels, ainsi que les limites de la brevetabilité dans le domaine de l'informatique.

La saisine a été jugée irrecevable au titre de l'article 112(1)b) CBE. La Grande Chambre de recours a noté que les décisions T 1173/97 (JO OEB 1999, 609) et T 424/03 en date du 23 février 2006 répondaient certes différemment à la question de savoir si une revendication relative à un programme sur support déchiffrable par ordinateur peut nécessairement échapper à l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'article 52(2) CBE. Il fallait toutefois encore déterminer si cette différence constituait une divergence de jurisprudence. La Présidente de l'OEB avait estimé que la décision T 424/03 mettait l'accent sur la manière dont le programme d'ordinateur était revendiqué, alors que la décision T 1173/97 (JO OEB 1999, 609), elle, avait mis l'accent sur la fonction du programme d'ordinateur plutôt que sur la manière dont il était revendiqué (par ex. en tant que tel, en tant que produit "programme d'ordinateur", ou en tant que méthode mise en œuvre par ordinateur).

La Grande Chambre de recours a fait observer que selon la jurisprudence, une revendication relevant du domaine des programmes d'ordinateurs peut 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. Cependant, la jurisprudence des chambres de recours fait aussi apparaître assez clairement, depuis la décision T 1173/97, que si une revendication portant sur un programme X tombe sous le coup de l'exclusion prévue à l'article 52(2) et (3) CBE, une revendication portant simplement sur un "programme X sur un support d'enregistrement déchiffrable par ordinateur" ou "une méthode d'exploitation d'un ordinateur selon le programme X" resterait toujours exclue de la brevetabilité pour cause d'absence d'activité inventive au titre des articles 52(1) et 56 CBE. Seul l'article de la CBE appliqué diffère. Les chambres de recours appliquent cette approche de manière cohérente depuis la décision T 1173/97.

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer hat die in T 154/04 zusammengefasste Rechtsprechung ein praktikables System zur Eingrenzung derjenigen Erfindungen geschaffen, für die ein Patent erteilt werden kann. Da in der Vorlage keine Abweichungen von diesem Ansatz aufgezeigt seien, befand sie die Vorlage für unzulässig. Sie konnte keine weiteren Divergenzen zwischen den Entscheidungsbegründungen feststellen, die laut der Vorlage der Präsidentin voneinander abwichen.

## 2.2 Gedankliche Tätigkeiten

In **T 1326/06** war die Kammer der Ansicht, dass Verfahren zum Verschlüsseln/Entschlüsseln oder Signieren von elektronischen Nachrichten mittels RSA als technische Verfahren gelten müssten, selbst wenn sich diese wesentlich auf mathematische Verfahren stützen. Mit dieser Einschätzung war die Kammer im Einklang mit den Entscheidungen T 953/04 und T 27/97.

## B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

### 1. Im Wesentlichen biologische Verfahren

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten und in den Entscheidungen **G 2/07** (OJ EPO 2011, \*\*\*) und **G 1/08** (OJ EPO 2011, \*\*\*) beantworteten Fragen betrafen die Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ. Nach der Feststellung, dass der Wortlaut der Regel 26 (5) EPÜ (ehemalige R. 23b (5) EPÜ 1973), die Artikel 2 (2) der Biotechnologierichtlinie entspricht, **nicht** zur Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ beiträgt, befasste sich die Große Beschwerdekammer damit, den Ausschluss von "im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" in Artikel 53 b) EPÜ für sich genommen auszulegen.

Die Große Beschwerdekammer schloss aus, dass der Begriff "Pflanze" entgegen seinem Wortlaut im Sinne von "Pflanzen-sorte" ausgelegt werden kann. Es gibt in der Entstehungsgeschichte keinen Anhaltspunkt dafür, dass der Begriff "Pflanze" lediglich "Pflanzen-sorte" bedeuten sollte. Der Ausschluss von "im Wesentlichen biologischen Verfahren

The Enlarged Board of Appeal noted that it appeared that the case law, as summarised in T 154/04, had created a practicable system for delimiting the innovations for which a patent may be granted. Since no divergences from the development of that approach had been identified in the referral, it came to the conclusion that the referral was inadmissible. It could not identify any other inconsistencies between the grounds of the decisions which the referral by the President said were divergent.

## 2.2 Methods for performing mental acts

In **T 1326/06** the board took the view that processes for encoding/decoding or signing electronic communications by RSA had to be regarded as technical processes, even if they were based essentially on mathematical processes. This assessment was in line with decisions T 953/04 and T 27/97.

## B. Exceptions to patentability

### 1. Essentially biological processes

The questions referred to the Enlarged Board and answered in decisions **G 2/07** (OJ EPO 2011, \*\*\*) and **G 1/08** (OJ EPO 2011, \*\*\*) concern the interpretation of Article 53(b) EPC. Having determined that the wording of Rule 26(5) EPC (formerly Rule 23b(5) EPC 1973), which is identical to Article 2(2) of the Biotech Directive, could **not** be of assistance in interpreting Article 53(b) EPC, the Enlarged Board turned to the interpretation of the exclusion of "essentially biological processes for the production of plants" in Article 53(b) EPC on its own authority.

The Enlarged Board ruled out that the term "plants" could be interpreted as meaning, contrary to its wording, "plant varieties". There was no indication in the legislative history that "plants" was meant to signify only "plant varieties". The exception of "essentially biological processes for the production of plants" could thus not be read as being limited

La Grande Chambre de recours a constaté que la jurisprudence résumée dans la décision T 154/04 a créé un système permettant de délimiter les innovations pour lesquelles un brevet peut être délivré. Etant donné que la saisine n'avait identifié aucun écart par rapport à cette approche, la Grande Chambre a conclu à l'irrecevabilité de la saisine. Elle n'a pu identifier aucune autre divergence entre les motifs des décisions, qui différaient selon la saisine de la Présidente.

## 2.2 Méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles

Dans l'affaire **T 1326/06**, la chambre a considéré que les procédés consistant à coder/décoder ou à signer des messages électroniques à l'aide de solutions RSA devaient être assimilés à des procédés techniques, même si ceux-ci reposent essentiellement sur des procédés mathématiques. La chambre s'est ainsi ralliée aux décisions T 953/04 et T 27/97.

## B. Exceptions à la brevetabilité

### 1. Procédés essentiellement biologiques

Les questions soumises à la Grande Chambre de recours dans les affaires **G 2/07** (JO OEB 2011, \*\*\*) et **G 1/08** (JO OEB 2011, \*\*\*) concernaient l'interprétation de l'article 53 b) CBE. Après avoir estimé que le texte de la règle 26(5) CBE (ancienne règle 23ter(5) CBE 1973), qui est identique à l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie", n'était **d'aucune** utilité pour interpréter l'article 53 b) CBE, la Grande Chambre s'est attelée à interpréter l'exclusion des "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" de l'article 53 b) CBE en lui-même.

La Grande Chambre a exclu que le terme "végétaux" puisse s'entendre au sens de "variétés végétales", qui serait contraire à sa signification. La genèse de la disposition concernée ne comporte aucune indication suggérant que le terme "végétaux" est censé désigner seulement des "variétés végétales". L'exception concernant les "procédés



zur Züchtung von Pflanzen" kann deshalb nicht so verstanden werden, dass er sich auf Verfahren zur Züchtung von Pflanzensorten beschränkt.

Da jeder Versuch, die wörtliche Bedeutung des Begriffs "im Wesentlichen biologisch" zuverlässig zu bestimmen, zwecklos schien, prüfte die Große Beschwerdekammer, ob der in der bisherigen Rechtsprechung verfolgte Ansatz der richtige ist. Sie befand, dass es bei der Prüfung der Frage, ob ein solches Verfahren als "im Wesentlichen biologisch" von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, nicht maßgebend ist, ob ein technischer Schritt eine neue oder eine bekannte Maßnahme ist, ob er unwesentlich ist oder eine grundlegende Änderung eines bekannten Verfahrens darstellt, ob er in der Natur vorkommt oder vorkommen könnte oder ob darin das Wesen der Erfindung liegt.

Der bisherigen Rechtsprechung war zu entnehmen, dass ein weiteres Kriterium für die Abgrenzung nicht patentierbarer, im Wesentlichen biologischer Verfahren von patentierbaren Verfahren der Gesamtanteil der menschlichen Mitwirkung an dem Verfahren und deren Auswirkung auf das erzielte Ergebnis ist. Die Große Beschwerdekammer vertrat hier folgende Auffassung: Da die im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen durch Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sind, obwohl es sich bei ihnen um Erfindungen handelt und sie als solche durch menschliches Zutun gekennzeichnet sind, ist die Kammer in T 320/87 grundsätzlich zu Recht davon ausgegangen, dass eine Erfindung auf diesem Gebiet dem Patentierungsverbot nicht durch eine beliebige Art von menschlichem Zutun entgehen kann. Um genauer zu ermitteln, wie man unter den Verfahren, die menschliches Zutun erfordern, diejenigen, die vom Patentschutz ausgeschlossen sind, korrekt von denen abgrenzt, die patentierbar sind, befasste sich die Große Beschwerdekammer mit der Entstehungsgeschichte des Straßburger Patentübereinkommens (des vorläufigen Entwurfs des SPÜ des Europarats) und des EPÜ 1973.

to processes for the production of plant varieties.

As any attempt to determine a reliable literal meaning of the term "essentially biological" process appeared futile, the Enlarged Board considered whether the approach adopted in earlier case law held good. It judged that in the context of examining whether such a process was excluded from patentability as being "essentially biological" it was not relevant whether a step of a technical nature was a new or known measure, whether it was trivial or a fundamental alteration of a known process, whether it did or could occur in nature or whether the essence of the invention lay in it.

Earlier case law had suggested that a further criterion for delimiting unpatentable essentially biological processes from patentable processes was the totality of human intervention in the process and its impact on the results achieved. The Enlarged Board suggested that, as the essentially biological processes for the production of plants were excluded from patentability by Article 53(b) EPC even though they were inventions and as such characterised by human intervention, the board in T 320/87 had been fundamentally correct in its starting point that not just any kind of human intervention could suffice to make an intervention in this field escape the exclusion. To determine more precisely how the excluded kinds of processes involving human intervention were properly to be delimited from the patentable ones, the Enlarged Board turned to the legislative history of the Strasbourg Patent Convention (preliminary draft SPC of the Council of Europe) and the EPC 1973.

essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" ne saurait donc être limitée aux procédés d'obtention de variétés végétales.

Ayant considéré que toute tentative de déterminer une signification littérale fiable de l'expression "procédés essentiellement biologiques" paraissait inutile, la Grande Chambre a examiné si l'approche adoptée dans la jurisprudence antérieure restait valable. Elle a estimé que lorsqu'il est examiné si un tel procédé est exclu de la brevetabilité comme étant "essentiellement biologique", il importe peu de savoir si une étape de nature technique est une mesure nouvelle ou connue, si elle est insignifiante ou si elle constitue une modification fondamentale d'un procédé connu, si elle se produit ou pourrait se produire dans la nature, ou si l'essence de l'invention réside dans cette étape.

La jurisprudence antérieure avait suggéré que toutes les interventions humaines dans un procédé et les effets qu'elles exercent sur le résultat obtenu constituent un autre critère pour délimiter des procédés d'obtention essentiellement biologiques, non brevetables, par rapport à des procédés brevetables. La Grande Chambre a estimé que comme les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux sont exclus de la brevetabilité conformément à l'article 53 b) CBE même s'ils sont des inventions et qu'ils se caractérisent en tant que tels par une intervention humaine, la chambre, dans l'affaire T 320/87, avait eu fondamentalement raison de partir du point de vue selon lequel un type quelconque d'intervention humaine ne saurait suffire pour qu'une invention dans ce domaine échappe à l'exclusion. Pour déterminer de façon plus précise comment les types de procédés exclus qui impliquent une intervention humaine doivent être correctement délimités par rapport à ceux qui sont brevetables, la Grande Chambre a examiné la genèse de la Convention sur le brevet de Strasbourg (avant-projet de convention (sur le brevet de Strasbourg) du Conseil de l'Europe) et de la CBE 1973.

Sie folgerte, dass der Gesetzgeber diejenigen Pflanzenzüchtungsverfahren vom Patentschutz ausschließen wollte, die zur damaligen Zeit die herkömmlichen Verfahren zur Züchtung von Pflanzensorten waren. Zu diesen herkömmlichen Verfahren gehörten insbesondere die Verfahren auf der Basis der geschlechtlichen Kreuzung von für den verfolgten Zweck als geeignet erachteten Pflanzen (d. h. ihrer ganzen Genome) und der anschließenden Selektion der Pflanzen mit einem oder mehreren gewünschten Merkmalen. Somit ist ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das die Schritte der geschlechtlichen Kreuzung ganzer Pflanzengenome und der anschließenden Selektion von Pflanzen umfasst oder aus diesen Schritten besteht, grundsätzlich von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, weil es im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ "im Wesentlichen biologisch" ist.

Noch etwas lässt sich der Entstehungsgeschichte entnehmen: Die Ersetzung des Wortes "rein" durch "im Wesentlichen" ist bewusst erfolgt und spiegelt den Willen des Gesetzgebers wider, dass die bloße Verwendung einer technischen Vorrichtung in einem Züchtungsverfahren nicht ausreichen sollte, um dem Verfahren als solchem technischen Charakter zu verleihen, und nicht bewirken sollte, dass dieses Verfahren dem Patentierungsverbot entgeht. Der Gesetzgeber wollte keinen Patentschutz für Züchtungsverfahren, bei denen die eingesetzten technischen Maßnahmen in nichts anderem bestehen als in Mitteln, die der Durchführung von ansonsten auf biologischen Kräften basierenden Pflanzenzüchtungsverfahren dienen. Deshalb führt die – explizite oder implizite – Bereitstellung eines technischen Schritts in einem auf der geschlechtlichen Kreuzung von Pflanzen und der anschließenden Selektion basierenden Verfahren nicht dazu, dass die beanspruchte Erfindung dem Patentierungsverbot entgeht, wenn dieser technische Schritt lediglich der Durchführung der Verfahrensschritte des Zuchtverfahrens dient. Die Große Beschwerdekammer kam zu dem Schluss, dass ein Verfahren dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ nicht allein schon deshalb entgeht, weil es als weiteren Schritt oder als Teil eines der Schritte der Kreuz-

It concluded that the legislator's intention was to exclude from patentability the kind of plant breeding processes which were the conventional methods for the breeding of plant varieties of that time. These conventional methods included in particular those based on the sexual crossing of plants (i.e. of their whole genomes) deemed suitable for the purpose pursued and on the subsequent selection of the plants having the desired trait(s). Thus, a non-microbiological process for the production of plants which contains or consists of the steps of sexually crossing the whole genomes of plants and of subsequently selecting plants is in principle excluded from patentability as being "essentially biological" within the meaning of Article 53(b) EPC.

A further teaching discernible from the legislative history was that the exchange of the word "purely" for "essentially" was deliberate and reflected the legislative intention that the mere fact of using a technical device in a breeding process should not be sufficient to give the process as such a technical character and should not have the effect that such process is no longer excluded from patentability. The legislator did not wish breeding processes to be patented in which the technical measures used were only means serving to bring about processes for the production of plants which were otherwise based on biological forces. Thus the provision of a technical step, be it explicit or implicit, in a process which was based on the sexual crossing of plants and on subsequent selection does not cause the claimed invention to escape the exclusion if that technical step only serves to perform the process step of the breeding process. The Enlarged Board concluded that a process does not escape the exclusion of Article 53(b) EPC merely because it contains, as a further step or as part of any of the steps of crossing and selection, a step of a technical nature which serves to enable or assist the performance of the steps of sexually crossing the whole genomes of plants or of subsequently selecting plants.

La Grande Chambre a conclu que le législateur a voulu exclure de la brevetabilité le type de procédés d'obtention de végétaux qui correspondait aux procédés classiques d'obtention de variétés végétales à l'époque. Ces procédés classiques couvraient en particulier ceux reposant sur le croisement par voie sexuée de végétaux (autrement dit de leurs génomes complets) qui étaient jugés adaptés à l'objectif visé, et sur la sélection ultérieure des végétaux ayant le(s) caractère(s) requis. Un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux qui comporte les étapes consistant à croiser par voie sexuée le génome complet de végétaux et à sélectionner ultérieurement des végétaux, ou un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux qui est constitué desdites étapes, est donc en principe exclu de la brevetabilité comme étant "essentiellement biologique" au sens de l'article 53 b) CBE.

La genèse législative révèle en outre clairement que la substitution du terme "essentiellement" à celui de "purement" était délibérée et reflétait le fait que, dans l'esprit du législateur, la simple utilisation d'un dispositif technique dans un procédé d'obtention ne pouvait suffire pour conférer un caractère technique au procédé proprement dit, ni permettre à ce procédé d'échapper à l'exclusion de la brevetabilité. Le législateur ne souhaitait pas que des brevets soient délivrés pour des procédés d'obtention dans lesquels les mesures techniques mises en œuvre sont uniquement des moyens servant à générer des procédés d'obtention de végétaux qui reposent au demeurant sur des forces biologiques. L'introduction d'une étape technique, qu'elle soit implicite ou explicite, dans un procédé fondé sur le croisement par voie sexuée de végétaux et sur la sélection ultérieure ne permet donc pas à l'invention revendiquée d'échapper à l'exclusion si cette étape technique ne sert qu'à exécuter les étapes du procédé d'obtention. La Grande Chambre a conclu qu'un procédé n'échappe pas à l'exclusion visée à l'article 53 b) CBE au seul motif qu'il contient, en tant qu'étape supplémentaire ou en tant que partie d'une des étapes de croisement et de sélection, une étape de nature technique qui a pour but de permettre ou de soutenir l'exécution des étapes consistant à

zung und Selektion einen technischen Verfahrensschritt enthält, der dazu dient, die Ausführung der Schritte der geschlechtlichen Kreuzung ganzer Pflanzengenome oder der anschließenden Selektion von Pflanzen zu ermöglichen oder zu unterstützen.

Wenn jedoch ein Verfahren der geschlechtlichen Kreuzung und Selektion einen zusätzlichen technischen Verfahrensschritt enthält, der selbst ein Merkmal in das Genom der gezüchteten Pflanze einführt oder ein Merkmal in deren Genom modifiziert, sodass die Einführung oder Modifizierung dieses Merkmals nicht durch das Mischen der Gene der zur geschlechtlichen Kreuzung ausgewählten Pflanzen zustande kommt, so geht dieses Verfahren über den Bereich der Pflanzenzüchtung hinaus, den der Gesetzgeber von der Patentierbarkeit ausschließen wollte. Ein solches Verfahren ist daher nicht nach Artikel 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

## 2. Chirurgische Verfahren

In **G 1/07** (ABI. EPA 2011, 134) hatte die Prüfungsabteilung befunden, dass es sich bei den beanspruchten Verfahren um Diagnostizierverfahren handle, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen würden und somit gemäß Artikel 52 (4) EPÜ 1973 vom Patentschutz ausgeschlossen seien. Außerdem hatte sie festgestellt, dass die beanspruchten Verfahren den Schritt der Gabe von polarisiertem  $^{129}\text{Xe}$  als Kontrastmittel an ein lebendes Objekt mittels Inhalation oder Injektion umfassen. Daher seien die beanspruchten Verfahren – soweit die Verabreichung des Kontrastmittels mittels Injektion erfolge – nach Artikel 52 (4) EPÜ 1973 vom Patentschutz ausgeschlossen, weil sie einen chirurgischen Verfahrensschritt aufwiesen. Die Frage, ob das beanspruchte bildgebende Verfahren als chirurgische Behandlung vom Patentschutz auszuschließen ist, wurde der Großen Beschwerdekammer vorgelegt.

Die Große Beschwerdekammer befand, dass die im EPA praktizierte Auslegung des chirurgischen Charakters von Eingriffen (z. B. T 182/90 und T 35/99) angesichts der heutigen technischen Realität übermäßig breit ist. Gemäß dieser Auslegung gelten alle Verfahren, die mit einer unumkehrbaren Schädigung

However, if a process of sexual crossing and selection includes within it an additional step of a technical nature, which step by itself introduces a trait into the genome or modifies a trait in the genome of the plant produced, so that the introduction or modification of that trait is not the result of the mixing of the genes of the plants chosen for sexual crossing, then that process leaves the realm of plant breeding, which the legislator wanted to exclude from patentability. Therefore, such a process is not excluded from patentability under Article 53(b) EPC.

## 2. Surgical methods

In **G 1/07** (OJ EPO 2011, 134) the examining division had decided that the claimed methods constituted diagnostic methods practised on the human or animal body and thus were excluded from patent protection pursuant to Article 52(4) EPC 1973. Furthermore, the claimed methods comprised the step of administering polarised  $^{129}\text{Xe}$  as an imaging agent to a subject, either by inhalation or by injection. Insofar as the delivery of the imaging agent was done by injection, the claimed methods were held to be excluded from patent protection pursuant to Article 52(4) EPC 1973 as involving a surgical step. The question whether the claimed imaging method was excluded from patentability as a treatment by surgery was referred to the Enlarged Board of Appeal.

The Enlarged Board of Appeal found the construction of interventions of a surgical nature corresponding to the practice of the EPO (e.g. T 182/90 and T 35/99) overly broad when considering today's technical reality. This construction provides that all methods involving irreversible damage to or destruction of

croiser par voie sexuée le génome complet de végétaux ou à sélectionner ultérieurement des végétaux.

Cependant, si un procédé consistant à croiser par voie sexuée et à opérer une sélection contient une étape supplémentaire de nature technique, qui introduit de façon autonome un caractère dans le génome ou modifie un caractère dans le génome du végétal obtenu, de telle sorte que l'introduction ou la modification de ce caractère ne résulte pas du mélange des gènes des végétaux choisis pour le croisement par voie sexuée, ce procédé dépasse le domaine de l'obtention de végétaux, que le législateur a souhaité exclure de la brevetabilité. Un tel procédé n'est donc pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53 b) CBE.

## 2. Méthodes de traitement chirurgical

Dans l'affaire **G 1/07** (JO OEB 2011, 134), la division d'examen avait jugé que les méthodes revendiquées constituaient des méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal et, partant, qu'elles étaient exclues de la protection par brevet en vertu de l'article 52(4) CBE 1973. En outre, les méthodes revendiquées comprenaient l'étape consistant à administrer à un sujet du  $^{129}\text{Xe}$  polarisé en tant qu'agent d'imagerie, soit par inhalation, soit par injection. Dans la mesure où l'agent d'imagerie était administré par injection, les méthodes revendiquées étaient exclues de la protection par brevet en application de l'article 52(4) CBE 1973 en ce qu'elles impliquaient une étape chirurgicale. La question de savoir si la méthode d'imagerie revendiquée était exclue de la brevetabilité en tant que traitement chirurgical avait été soumise à la Grande Chambre de recours.

La Grande Chambre de recours a jugé que l'interprétation des interventions de nature chirurgicale dans la pratique de l'OEB (par exemple dans les affaires T 182/90 et T 35/99) était trop générale à la lumière des réalités techniques actuelles. Selon cette interprétation, les méthodes qui impliquent une détériora-



oder Zerstörung von lebenden Zellen oder Gewebeteilen des lebenden Körpers einhergehen, als nicht unerhebliche Einwirkung und somit – unabhängig von der Art des Eingriffs – als chirurgische Behandlung. Die Große Beschwerdekammer sah sich nicht in der Lage, eine Definition festzulegen, die ein neues Konzept der chirurgischen Behandlung genau eingrenzt. Es gibt so viele Verfahren, die potenziell chirurgische Verfahrensschritte umfassen, dass jede Kategorie gesondert bewertet werden muss. Ein engeres Verständnis von "chirurgischer Behandlung" war trotzdem vonnöten. Die Definition des Begriffs "chirurgische Behandlung" muss die Arten von Eingriffen abdecken, die die Kern-tätigkeit des Arztberufs ausmachen und unkritische Verfahren ausschließen, die nur einen minimalen Eingriff und kein wesentliches Gesundheitsrisiko umfassen.

Das erforderliche medizinische Fachwissen und das jeweilige Gesundheitsrisiko sind möglicherweise nicht die einzigen Kriterien, die zur Beantwortung der Frage herangezogen werden können, ob ein beanspruchtes Verfahren tatsächlich ein "chirurgisches Verfahren" im Sinne des Artikels 53 c) EPÜ ist. Auch darf die Frage, ob ein Verfahren nach Artikel 53 c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, nicht davon abhängen, wer dieses Verfahren ausführt.

Ein Verfahrensanspruch fällt unter das jetzt in Artikel 53 c) EPÜ verankerte Patentierungsverbot für Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung, wenn er auch **nur ein** Merkmal enthält, das eine physische Tätigkeit oder Maßnahme definiert, die einen Verfahrensschritt zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers darstellt.

Den Begriff "chirurgische Behandlung" auf eine chirurgische Heilbehandlung zu beschränken (in Abkehr von T 383/03), wäre nicht gerechtfertigt. Eine solche Beschränkung ließe sich weder mit dem landläufigen Verständnis des Wortes "chirurgisch", welches eher das Wesen der Behandlung als ihren Zweck bezeichnet, noch mit der Tatsache vereinbaren, dass in Artikel 53 c) EPÜ drei separate, alternative Ausschlüsse defi-

living cells or tissues of the living body were regarded as non-insignificant interventions and thus as surgical treatments, irrespective of the underlying mechanism of the intervention. It could not give a definition which would delimit the exact boundaries of a new concept of treatment by surgery. The field of methods which potentially involves surgical steps is vast, so that each category will have to be assessed on its own merits. However, a narrower understanding of "treatment by surgery" was required. It should cover the kind of interventions which represent the core of the medical profession's activities, ruling out uncritical methods involving only a minor intervention and no substantial health risks.

The required medical expertise and the health risk involved may not be the only criteria which may be used to determine that a claimed method actually is a "treatment by surgery" within the meaning of Article 53(c) EPC. Nor could whether or not a method is excluded from patentability under Article 53(c) EPC depend on the person carrying it out.

A method claim falls under the prohibition on patenting methods for treatment by therapy or surgery now under Article 53(c) EPC if it comprises or encompasses **at least one** feature defining a physical activity or action that constitutes a method step for treatment of a human or animal body by surgery or therapy.

A limitation of the term "treatment by surgery" to curative surgery was not justified (overruling T 383/03). Such a limitation would be contrary to the ordinary understanding of the word "surgery" as referring to the nature of the treatment rather than its purpose, and contrary to the fact that Article 53(c) EPC defines three separate alternative exclusions, thereby suggesting that these are not merely identical in scope.

tion irreversibel ou la destruction de cellules vivantes ou de tissus d'un corps vivant sont considérées comme des interventions non insignifiantes et, partant, comme des traitements chirurgicaux, quel que soit le mode d'intervention. La Grande chambre s'est trouvée dans l'impossibilité de donner une définition qui délimiterait avec précision une nouvelle notion de traitement chirurgical. L'éventail des méthodes pouvant comporter des étapes chirurgicales est si large qu'il faudrait évaluer chaque catégorie au cas par cas. Cependant, la notion de "traitement chirurgical" doit être interprétée de manière plus étroite. Elle doit couvrir les types d'interventions qui occupent une place centrale dans la profession médicale, et exclure les méthodes insignifiantes qui n'impliquent qu'une intervention mineure et ne présentent aucun risque important pour la santé.

Les compétences médicales requises et le degré de risque pour la santé ne sont pas nécessairement les seuls critères à prendre en considération pour déterminer si une méthode revendiquée est effectivement un "traitement chirurgical" au sens de l'article 53 c) CBE. La question de savoir si une méthode est ou non exclue de la brevetabilité conformément à l'article 53 c) CBE ne saurait non plus dépendre de la personne qui met en œuvre ladite méthode.

Une revendication de méthode tombe sous le coup de l'interdiction de breveter des méthodes de traitement thérapeutique ou chirurgical prévue désormais à l'article 53 c) CBE si elle comprend **au moins une** caractéristique définissant une activité physique ou un acte qui constitue une étape de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal.

Limiter le sens du terme "traitement chirurgical" à la chirurgie curative n'est pas justifié (revirement de jurisprudence établi dans la décision T 383/03). Une telle limitation serait contraire au sens ordinaire attribué au mot "chirurgie" (en définissant la nature du traitement et non son but) et incompatible avec le fait que l'article 53 c) CBE définit trois variantes distinctes, ce qui suggère que leur portée n'est pas identique.

niert werden, was darauf hindeutet, dass diese in ihrer Reichweite nicht einfach deckungsgleich sind.

In der Sache entschied die Große Kammer, dass ein beanspruchtes bildgebendes Verfahren als ein Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers nach Artikel 53 c) EPÜ vom Patentschutz auszuschließen ist, wenn bei seiner Durchführung die Erhaltung des Lebens und der Gesundheit des Körpers von Bedeutung ist und wenn es einen invasiven Schritt aufweist oder umfasst, der einen erheblichen physischen Eingriff am Körper darstellt, dessen Durchführung medizinische Fachkenntnisse erfordert und der, selbst wenn er mit der erforderlichen professionellen Sorgfalt und Kompetenz ausgeführt wird, mit einem wesentlichen Gesundheitsrisiko verbunden ist.

Die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern wurde bestätigt, der zufolge ein Anspruch, der eine nach Artikel 53 c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossene Ausführungsform umfasst, geändert werden muss. Der Ausschluss von der Patentierbarkeit nach Artikel 53 c) EPÜ kann vermieden werden, indem eine Ausführungsform durch einen Disclaimer ausgeklammert wird; der Anspruch, der den Disclaimer enthält, muss alle Erfordernisse des EPÜ und gegebenenfalls auch die Erfordernisse für die Zulässigkeit von Disclaimern erfüllen, wie sie in den Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 (ABI. EPA 2004, 413, 448) festgelegt wurden.

Fälle, bei denen die Erfindung umfassend definiert ist, ohne dass der potenziell chirurgische Verfahrensschritt als positives Merkmal im Anspruch vorhanden sein muss, wären Fälle, in denen die Erfindung nur das Betreiben eines Geräts betrifft. Ein Verfahren zum Betreiben eines Geräts kann nicht als ein Behandlungsverfahren im Sinne des Artikels 53 c) EPÜ angesehen werden, wenn zwischen dem beanspruchten Verfahren und den Wirkungen des Geräts auf den Körper kein funktioneller Zusammenhang besteht (T 245/87, ABI. EPA 1989, 171; T 789/96, ABI. EPA 2002, 364). Besteht dagegen ein solcher funktioneller Zusammenhang, ist das Verfahren von der Patentierbarkeit ausgeschlossen (T 82/93, ABI. EPA 1996, 274).

With regard to the facts of the case the Enlarged Board decided that the claimed imaging method, in which, when carried out, maintaining the life and health of the subject is important and which comprises or encompasses an invasive step representing a substantial physical intervention on the body which requires professional medical expertise to be carried out and which entails a substantial health risk even when carried out with the required professional care and expertise, is excluded from patentability as a method for treatment of the human or animal body by surgery pursuant to Article 53(c) EPC.

The established case law of the boards of appeal, according to which a claim encompassing an embodiment which is excluded from patentability under Article 53(c) EPC cannot be left unamended, was confirmed. Exclusion from patentability under Article 53(c) EPC can be avoided by disclaiming an embodiment; the claim including the disclaimer must fulfil all the requirements of the EPC and, where applicable, the requirements for a disclaimer to be allowable as defined in decisions G 1/03 and G 2/03 (OJ EPO 2004, 413, 448).

Cases in which the invention would be fully defined without requiring the presence of the potentially surgical step as a positive feature of the claim would be cases in which the invention only concerns the operating of a device. A method which is only concerned with the operating of a device without any functional link between the claimed method and the effects produced by the device on the body does not qualify at all as a method for treatment within the meaning of Article 53(c) EPC (T 245/87, OJ EPO 1989, 171; T 789/96, OJ EPO 2002, 364). If, on the contrary, there is such a functional link the method is excluded from patentability (T 82/93, OJ EPO 1996, 274).

Au vu des faits de l'espèce, la Grande Chambre a décidé qu'est exclue de la brevetabilité, en tant que méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal au titre de l'article 53 c) CBE, toute méthode d'imagerie revendiquée, dans laquelle le maintien de la vie et de la santé du sujet est important, qui comprend ou englobe une étape invasive représentant une intervention physique majeure pratiquée sur le corps, dont la mise en œuvre exige des compétences médicales professionnelles, et qui comporte un risque considérable pour la santé même s'il est fait preuve de la diligence et de l'expertise requises.

La jurisprudence constante des chambres de recours selon laquelle une revendication qui englobe un mode de réalisation exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53 c) CBE ne saurait être maintenue sans modification, a été confirmée. Il est possible d'éviter l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'article 53 c) CBE en excluant un mode de réalisation au moyen d'un disclaimer; la revendication comprenant le disclaimer doit satisfaire à l'ensemble des exigences de la CBE et, le cas échéant, aux conditions d'admissibilité d'un disclaimer telles que définies dans les décisions G 1/03 et G 2/03 (JO OEB 2004, 413, 448).

Des cas dans lesquels l'invention est entièrement définie sans que la présence d'une étape potentiellement chirurgicale en tant que caractéristique positive de la revendication ne soit nécessaire sont ceux où l'invention ne porte que sur le fonctionnement d'un dispositif. Une méthode qui ne concerne que le fonctionnement d'un dispositif, sans qu'il n'y ait de rapport fonctionnel entre la méthode revendiquée et les effets exercés sur le corps par ce dispositif, ne constitue pas une méthode de traitement au sens de l'article 53 c) CBE (T 245/87, JO OEB 1989, 171; T 789/96, JO OEB 2002, 364). Si, au contraire, il existe un tel rapport fonctionnel, la méthode est exclue de la brevetabilité (T 82/93, JO OEB, 1996, 274).

In **T 266/07** hatte der Anmelder ein Verfahren zum Erzeugen einer Magnetresonanzangiographie (MRA) beansprucht. Die Prüfungsabteilung hatte befunden, dass das Verfahren implizit den invasiven Schritt enthält, – mittels Injektion – ein Kontrastmittel in die Blutgefäße eines zu untersuchenden Patienten einzuführen, und die Ansprüche gemäß Artikel 52 (4) EPÜ 1973 mit der Begründung zurückgewiesen, dass es sich um ein chirurgisches Verfahren handle. Die Kammer stellte fest, dass nach Erlass der angefochtenen Entscheidung die Entscheidung G 1/07 der Großen Beschwerdekammer ergangen ist, sodass der Einwand nach Artikel 52 (4) EPÜ 1973 nicht mehr Bestand hat.

Die Kammer befand, dass das beanspruchte Verfahren im vorliegenden Fall auf das Betreiben eines Systems zur Magnetresonanzbildgebung (MRI) gerichtet ist. Während das Vorliegen eines Kontrastmittels für das in Anspruch 1 definierte Bildgebungsverfahren zwingend erforderlich ist, ist das Verfahren zum Betreiben des MRI-Geräts nicht funktional mit dem Verabreichen des Kontrastmittels verbunden. Anspruch 1 ist so auszulegen, dass er nur das Erzeugen einer Magnetresonanzangiographie eines Blutgefäßes abdeckt, in das bereits ein Kontrastmittel eingebracht worden ist. Das Verfahren nach Anspruch 1 ist somit ein technisches Verfahren zum Erzeugen einer Magnetresonanzangiographie eines ausgewählten Blutgefäßes durch ein System zur Magnetresonanzbildgebung und kein chirurgisches Verfahren.

### 3. Therapeutische Verfahren

In **T 1635/09** (ABI. EPA 2011, \*\*\*) handelte es sich beim Anspruch 1 des Hauptantrags um die Verwendung eines Stoffgemisches für die orale Empfängnisverhütung, bei der die darin enthaltenen Hormone so niedrig gewählt wurden, dass die bei der oralen Empfängnisverhütung zu erwartenden pathologischen Nebenwirkungen vermieden bzw. reduziert wurden. Nachdem die Kammer festgestellt hatte, dass gemäß ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern die Verhütung einer Schwangerschaft kein therapeutisches Verfahren, auch nicht im Sinne einer Prävention darstelle, prüfte sie, ob der Gegenstand

In **T 266/07** the applicant's claim was for a method of producing a magnetic resonance angiogram (MRA). The examining division had found that the method implicitly included the invasive step of introducing – by injection – a contrast agent into the vasculature of a patient to be examined, and refused the claims under Article 52(4) EPC 1973 on the grounds that the method had a surgical character. The board noted that since the contested decision had been issued, the Enlarged Board of Appeal had handed down decision G 1/07, in view of which the objection raised under Article 52(4) EPC 1973 was no longer valid.

The board held that in the present case the claimed method was directed to the operating of a magnetic resonance imaging (MRI) system. Whilst the presence of a contrast agent was indeed obligatory for the imaging method defined in claim 1, the method for operating the MRI device was not functionally related to the actual administration of the contrast agent. Claim 1 had to be interpreted as only covering the production of an MRA of a vasculature into which a contrast agent had already been introduced. The method according to claim 1 thus represented a technical method for producing an MRA of a selected vasculature by means of a magnetic resonance imaging system, and not a surgical method.

### 3. Therapeutic methods

In **T 1635/09** (OJ EPO 2011, \*\*\*), claim 1 in the main request related to the use of a mixture of substances for oral contraception in which the hormone content selected was so low that the pathological side-effects to be expected from oral contraception were obviated or reduced. Having found that under the established jurisprudence of the boards of appeal the prevention of a pregnancy was not a therapeutic method, not even when done prophylactically, the board sought to establish whether the subject-matter of the claim as a whole comprised one or more therapeutic steps and/or therapeutic effects, since the exclusion from

L'affaire **T 266/07** portait sur une méthode de production d'un angiogramme par résonance magnétique (ARM) revendiquée par le demandeur. La division d'examen avait conclu que la méthode incluait implicitement l'étape invasive consistant à introduire – par injection – un agent de contraste dans les vaisseaux d'un patient, et avait rejeté les revendications au titre de l'article 52(4) CBE 1973, au motif que la méthode présentait un caractère chirurgical. La chambre a fait observer que depuis le prononcé de la décision contestée, la Grande Chambre de recours avait rendu la décision G 1/07, qui invalidait l'objection soulevée au titre de l'article 52(4) CBE 1973.

La chambre a estimé qu'en l'occurrence, la méthode revendiquée portait sur l'exploitation d'un système d'imagerie par résonance magnétique (IRM). Si la présence d'un agent de contraste était effectivement indispensable pour mettre en œuvre la méthode d'imagerie définie dans la revendication 1, la méthode d'exploitation du dispositif IRM n'était pas liée sur un plan fonctionnel à l'administration effective de l'agent de contraste. La revendication 1 devait être interprétée comme couvrant uniquement la production d'un ARM d'un vaisseau dans lequel un agent de contraste a déjà été introduit. La méthode selon la revendication 1 représentait donc une méthode technique visant à produire un ARM d'un vaisseau spécifique au moyen d'un système IRM, et non une méthode chirurgicale.

### 3. Méthodes de traitement thérapeutique

Dans l'affaire **T 1635/09** (JO OEB 2011, \*\*\*), la revendication 1 de la requête principale portait sur l'utilisation d'une composition pour la contraception orale présentant une concentration hormonale si faible qu'elle réduisait ou empêchait les effets secondaires pathologiques habituellement liés à une contraception orale. Après avoir constaté qu'en vertu de la jurisprudence constante des chambres de recours, la contraception ne constitue pas un procédé thérapeutique, y compris au sens d'une prévention, la chambre a examiné si l'objet de la revendication comportait dans son ensemble une ou

des Anspruchs in seiner Gesamtheit einen oder mehrere therapeutische Schritte und/oder therapeutische Effekte beinhalte, da ein Patentierungsverbot gemäß Artikel 53 c) EPÜ bereits dann vorliegt, wenn sie auch nur einen Teil des beanspruchten Gegenstands umfassen.

Die Kammer hob hervor, dass die Reduktion der Wirkstoffkonzentration keinesfalls zur Verbesserung der kontrazeptiven Wirksamkeit, sondern ausschließlich zur Vermeidung bzw. Verringerung von Sekundäreffekten wie z. B. unerwünschten Nebenwirkungen diene. Somit werde im vorliegenden Anspruch zwar eine an sich nicht therapeutische Verwendung beansprucht, gleichzeitig erfolge jedoch durch die Wahl der im Anspruch definierten Wirkstoffkonzentrationen eine Prävention von Sekundäreffekten, die bei Durchführung der an sich nicht therapeutischen Verwendung zu erwarten seien. Diese Prävention, die durch die Angabe der Wirkstoffkonzentrationen im Anspruch verankert sei und die aufgrund der pathologischen Natur der Sekundäreffekte (z. B. kardiovaskuläre oder thrombolytische Komplikationen) eindeutig als therapeutisch einzustufen sei, wäre untrennbar mit der Durchführung der an sich nicht therapeutischen Empfängnisverhütung verknüpft, sodass der Gegenstand von Anspruch 1 des vorliegenden Hauptantrags in seiner Gesamtheit ein therapeutisches Verfahren beinhalte. Daher war der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags gemäß Artikel 53 c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgenommen.

In Bezug auf den Hilfsantrag 1, der sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags durch die Einführung des Disclaimers "nicht therapeutisch" unterschied, erklärte die Kammer, dass mit einem solchen Disclaimer von einem Anspruch, der sachlich und somit gegenständlich trennbar sowohl therapeutische als auch nicht therapeutische Verwendungen umfasse, die therapeutischen Verwendungen ausgeschlossen werden könnten, sodass der verbleibende Gegenstand nicht mehr unter das Patentierungsverbot gemäß Artikel 53 c) EPÜ falle. Mit einem solchen Disclaimer sei es jedoch nicht möglich, eine Verwendung, die obligatorisch einen oder mehrere therapeutische Schritte umfasse, als nicht therapeutisch zu definieren, da die

patentability under Article 53(c) EPC applies even if the said steps or effects are only part of the claimed subject-matter.

The board stressed that the reduction in the concentration of active substance in no way served to improve the contraceptive effect, but only to obviate or diminish secondary effects such as unwanted side effects. Thus, although the claim in question related to a use which *per se* was not therapeutic, the concentrations of active substance defined in the claim nonetheless at the same time prevented secondary effects which were to be expected in the case of the *per se* non-therapeutic use. This preventative effect, which was anchored in the claim through the indication of the concentrations of active substance, and which, in the light of the pathological nature of the secondary effects (e.g. cardiovascular or thrombolytic complications), was clearly to be classified as therapeutic, was inseparably associated with the contraception process, which was *per se* non-therapeutic. Therefore, the subject-matter of claim 1 of the main request in question incorporated in its entirety a therapeutic process. Accordingly, that subject-matter was not patentable pursuant to Article 53(c) EPC.

Regarding the first auxiliary request, which differed from the main request in respect of claim 1 through the introduction of the disclaimer "non-therapeutic", the board stated that such a disclaimer in a claim which incorporated both therapeutic and non-therapeutic uses in such a way that they were substantively separable meant that the therapeutic uses could be excluded, so that the remaining subject-matter was no longer covered by the exclusion from patentability under Article 53(c) EPC. However, such a disclaimer could not be employed to define as non-therapeutic a use which necessarily included one or more therapeutic steps, since the question whether a claimed use was therapeutic or non-therapeutic could only be decided in the

plusieurs étapes thérapeutiques et/ou incidences thérapeutiques, puisqu'en vertu de l'article 53 c) CBE, la brevetabilité est déjà exclue lorsque celles-ci concernent ne serait-ce qu'une partie de l'objet revendiqué.

La chambre a souligné que la réduction de la concentration en principes actifs ne servait aucunement à améliorer l'efficacité contraceptive, mais uniquement à atténuer ou à éviter les effets secondaires tels que ceux indésirables. Ainsi, la revendication en question concernait bien une application intrinsèquement non-thérapeutique, mais la sélection des concentrations en principes actifs indiquées dans la revendication permettait en même temps de prévenir les effets secondaires survenant habituellement dans le cadre de cette application intrinsèquement non-thérapeutique. Cette prévention, qui se trouvait ancrée dans la revendication par l'indication des concentrations en principes actifs et qui devait à l'évidence être considérée comme ayant un caractère thérapeutique du fait de la nature pathologique des effets secondaires (par exemple des complications cardiovasculaires ou thrombotiques), était liée de manière indissociable à la mise en œuvre de la contraception – intrinsèquement non-thérapeutique –, si bien que l'objet de la revendication 1 de la requête principale englobait dans son ensemble un procédé thérapeutique. Cet objet était donc exclu de la brevetabilité au titre de l'article 53 c) CBE.

En ce qui concerne la requête subsidiaire 1, qui se distinguait de la revendication 1 de la requête principale par l'introduction du disclaimer "non-thérapeutique", la chambre a déclaré que ce type de disclaimer permet d'exclure les applications thérapeutiques d'une revendication comprenant de manière tangible – et donc clairement dissociable – des applications aussi bien thérapeutiques que non-thérapeutiques, de sorte que l'objet restant ne tombe plus sous le coup de l'exception à la brevetabilité prévue par l'article 53 c) CBE. Toutefois, avec un tel disclaimer, il n'est pas possible de définir comme non-thérapeutique une application englobant obligatoirement une ou plusieurs étapes thérapeutiques, puisque la question de savoir si une



Frage, ob eine beanspruchte Verwendung therapeutisch oder nicht therapeutisch ist, ausschließlich auf der Grundlage der in dieser Verwendung durchgeführten Aktivitäten bzw. der dabei erzielten Effekte zu entscheiden sei. Daher treffe das Patentierungsverbot gemäß Artikel 53 c) EPÜ trotz Einführung des Disclaimers "nicht therapeutisch" auch auf den Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 zu.

## C. Neuheit

### 1. Zurechnung zum Stand der Technik

#### 1.1 Maßgebender Zeitpunkt

In **T 413/08** hatte der Beschwerdeführer in seiner schriftlichen Beschwerdebeurteilung die im Streitpatent gemachten Angaben zum Stand der Technik zurückgenommen. Er hatte auf Ausführungen in der angefochtenen Entscheidung hin erklärt, "das Dokument D0 gehöre nicht zum Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ" und es gebe keinen objektiven Nachweis, dass der in D0 beschriebene Inhalt vor dem Anmeldetag des Streitpatents der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei.

Die Kammer war der Ansicht, dass unter diesen Umständen und mangels gegenteiliger Beweise nicht davon auszugehen ist, dass die im Streitpatent beschriebene Druckmaschine vor dem Prioritätstag des Streitpatents der Öffentlichkeit zugänglich war. Die Kammer zitierte die Entscheidungen T 730/05 und T 1554/05: "Die anderen relevanten Fälle, die der Kammer bekannt sind und die vor allem die Frage behandeln, ob der Anmelder Angaben zum Stand der Technik zurücknehmen kann, vertreten implizit oder explizit den Standpunkt, dass die Angaben als Stand der Technik gelten können, sofern sie nicht zurückgenommen werden oder es sich aus anderen Gründen eindeutig nicht um Stand der Technik handelt (s. T 654/92, T 691/94, T 1449/05 und T 211/06, alle nicht veröffentlicht)." Nach Auffassung der Kammer gibt es deshalb keine widersprüchliche Rechtsprechung, was den Status von Angaben zum Stand der Technik angeht. Sofern keine gegenteiligen Hinweise vorliegen, können die Angaben eines Patentinhabers zum Stand der Technik ohne Weiteres akzeptiert werden. Nimmt ein Patentinhaber Angaben zum Stand

light of the activities carried out, or the effects achieved, in the course of that use. Consequently, the exclusion from patentability under Article 53(c) EPC also applied to the subject-matter of claim 1 of the first auxiliary request despite the introduction of the disclaimer "non-therapeutic".

## C. Novelty

### 1. Defining the state of the art

#### 1.1 Relevant point in time

In **T 413/08** in the written grounds of appeal the appellant resiled from the indication of background art as set out in the patent in suit. The appellant had stated in reaction to statements contained in the decision under appeal, that "document D0 does not belong to the prior art according to Article 54(2) EPC" and that there was no objective evidence that the content described in document D0 had been made available to the public before the date of filing of the patent in suit.

The board was of the opinion that, under these circumstances, and in the absence of any evidence to the contrary, the printing machine described in the patent in suit could not be regarded as having been made available to the public before the priority date of the patent in suit. The board noted that in decisions T 730/05 and T 1554/05 it was stated that "the other relevant cases of which the board is aware, dealing mainly with the question of whether an applicant is allowed to resile from its indication of background art, either implicitly or explicitly take the view that, if not resiled from or clearly not prior art for other reasons, it may be relied upon as prior art (see T 654/92, T 691/94, T 1449/05 and T 211/06, all not published)." The board stated that there was thus no contradictory case law in respect of the status of an acknowledgment of prior art. In the absence of any indication to the contrary, an acknowledgment of prior art by a patent proprietor may be accepted at face value. If a patent proprietor resiles from an acknowledgment of prior art at a point in time which does not give rise to any procedural problems, the acknowledge-

application revendiquée est ou non thérapeutique doit être tranchée uniquement sur la base des activités exécutées dans le cadre de cette application ou des effets obtenus. Malgré l'introduction du disclaimer "non-thérapeutique", l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 était donc exclu de la brevetabilité au titre de l'article 53 c) CBE.

## C. Nouveauté

### 1. Détermination de l'état de la technique

#### 1.1 Date déterminante

Dans l'affaire **T 413/08**, le requérant avait renoncé, dans les motifs écrits du recours, à indiquer l'état de la technique antérieure tel qu'il figurait dans le brevet litigieux. En réaction aux constatations faites dans la décision contestée, il avait affirmé que "le document D0 n'était pas compris dans l'état de la technique selon l'article 54(2) CBE" et que rien n'attestait objectivement que le contenu du document D0 avait été accessible au public avant la date de dépôt du brevet litigieux.

Compte tenu des circonstances et en l'absence de preuves contraires, la chambre a estimé que l'imprimeuse décrite dans le brevet litigieux ne pouvait être réputée avoir été accessible au public avant la date de priorité de ce brevet. La chambre s'est référée aux décisions T 730/05 et T 1554/05. Elle a fait observer que la chambre ayant eu à instruire ces deux affaires avait déclaré que "les autres affaires pertinentes dont elle avait connaissance et qui traitaient essentiellement de la question de savoir si un demandeur peut renoncer à indiquer l'état de la technique antérieure, avaient abouti implicitement ou explicitement à la conclusion que ces indications peuvent être invoquées comme état de la technique si elles ne sont pas abandonnées ou si elles ne sont manifestement pas comprises dans l'état de la technique pour d'autres motifs (cf. décisions T 654/92, T 691/94, T 1449/05 et T 211/06, toutes non publiées)." De l'avis de la chambre, il n'existe donc pas de jurisprudence contradictoire concernant la prise en compte de l'état de la technique. En l'absence d'indication contraire, la prise en compte de l'état de

der Technik zu einem Zeitpunkt zurück, der keine Verfahrensprobleme verursacht, kann auf diese Angaben nicht mehr Bezug genommen werden. Die im Streitpatent beschriebene Druckmaschine gehört somit nicht zum Stand der Technik.

### 1.2 Definition des "allgemeinen Fachwissens"

In der Sache **T 811/06** verwies die Kammer auf T 939/92 (ABI. EPA 1996, 309), wo es heißt, dass sich nach Artikel 54 (2) EPÜ 1973 der Stand der Technik nicht auf schriftliche Offenbarungen beschränkt, sondern alles umfasst, was der Öffentlichkeit "in sonstiger Weise" als technischer Gegenstand zugänglich gemacht worden ist. Fehlt also ein Verweis auf ein konkretes Dokument, so heißt dies noch nicht, dass es keinen Stand der Technik gibt, da dieser durchaus auch nur im einschlägigen allgemeinen Fachwissen bestehen könnte, das wiederum schriftlich in Lehrbüchern oder dergleichen fixiert sein kann oder möglicherweise nur zum ungeschriebenen "geistigen Rüstzeug" des Durchschnittsfachmanns gehört (in T 1242/04, ABI. EPA 2007, 421 bestätigt). Die Kammer wies darauf hin, dass der Umfang des einschlägigen allgemeinen Fachwissens im Streitfall – wie jede andere strittige Tatsache auch – z. B. durch schriftliche oder mündliche Beweismittel belegt werden muss (s. auch T 329/04).

## 2. Bestimmung des Inhalts des relevanten Stands der Technik

### 2.1 Berücksichtigung von impliziten Merkmalen

In der Entscheidung **T 1523/07** führte die Kammer den allgemein geltenden Grundsatz an, dass es für den Einwand der mangelnden Neuheit eine explizite oder implizite, unmittelbare und eindeutige Offenbarung im Stand der Technik geben muss, die den Fachmann zwangsläufig zu Gegenständen führt, die in den Geltungsbereich der Ansprüche fallen. Unter "impliziter Offenbarung" ist in diesem Zusammenhang eine Offenbarung zu verstehen, die jeder Fachmann objektiv als sich aus dem expliziten Inhalt zwangsläufig ergebend ansehen würde,

ment may no longer be relied upon. Consequently, the printing machine described in the patent in suit did not form part of the prior art.

### 1.2 Definition of "common general knowledge"

In **T 811/06** the board referred to T 939/92 (OJ EPO 1996, 309) which held that Article 54(2) EPC 1973 did not limit the state of the art to written disclosure in specific documents. Rather it defined it as including all other ways ("in any other way") by which technical subject-matter could be made available to the public. Therefore, the absence of a reference to a particular document did not mean that there was no state of the art, as this could reside solely in the relevant common general knowledge, which, again, might be in writing, i.e. in textbooks or the like, or be simply a part of the unwritten "mental furniture" of the notional "person skilled in the art" (followed in T 1242/04, OJ EPO 2007, 421). The board noted that in the case of any dispute as to the extent of the relevant common general knowledge this, like any other fact under contention, had to be proved, for instance by documentary or oral evidence (see also T 329/04).

## 2. Determining the content of the relevant prior art

### 2.1 Taking implicit features into account

In **T 1523/07** the board observed that it is a generally applied principle that for concluding lack of novelty, there must be a direct and unambiguous disclosure, either explicit or implicit, in the state of the art which would inevitably lead the skilled person to subject-matter falling within the scope of what is claimed. In this context "implicit disclosure" means disclosure which any person skilled in the art would objectively consider as necessarily implied in the explicit content, e.g. in view of general scientific laws. In this respect, the term "implicit

la technique par le titulaire du brevet peut être acceptée sans difficulté. Si le titulaire du brevet renonce à prendre en compte des éléments de l'état de la technique à un stade qui n'entraîne aucun problème de procédure, il n'est plus possible de s'appuyer sur ces éléments. L'imprimeuse décrite dans le brevet litigieux n'était donc pas comprise dans l'état de la technique.

### 1.2 Définition des "connaissances générales de base"

Dans l'affaire **T 811/06**, la chambre s'est référée à la décision T 939/92 (JO OEB 1996, 309) selon laquelle il ressort de l'article 54(2) CBE 1973 que l'état de la technique ne se limite pas à ce qui a été divulgué par écrit dans des documents précis, mais qu'il comprend tout ce qui a été rendu accessible au public sous toute autre forme ("par tout autre moyen"). Le fait qu'il n'ait pas été cité de document précis ne signifie donc pas qu'il n'existe pas d'état de la technique, l'état de la technique pouvant tenir à de simples connaissances générales dans le domaine concerné, connaissances qui, elles aussi, peuvent être consignées par écrit, par exemple dans des manuels ou autres ouvrages, ou faire simplement partie du "bagage intellectuel" non écrit de l'"homme du métier" (confirmé dans T 1242/04, JO OEB 2007, 421). La chambre a constaté que si l'étendue des connaissances générales de l'homme du métier se voit contestée, il convient, comme pour n'importe quel autre fait en litige, d'en apporter des preuves, soit par écrit, soit oralement (cf. également décision T 329/04).

## 2. Détermination du contenu de l'état de la technique pertinent

### 2.1 Prise en considération de caractéristiques implicites

Dans l'affaire **T 1523/07**, la chambre a fait observer que selon un principe généralement appliqué, l'état de la technique doit contenir une divulgation directe et univoque, explicite ou implicite, pour conclure à l'absence de nouveauté. Cette divulgation devrait conduire inévitablement l'homme du métier à un objet couvert par la revendication. Dans ce contexte, le terme de "divulgation implicite" désigne une divulgation que tout homme du métier considérerait objectivement comme nécessairement incluse dans le contenu explicite, par exemple

etwa aufgrund von allgemeinen naturwissenschaftlichen Gesetzen. Nicht darunter zu verstehen ist hier ein Sachverhalt, der nicht zum technischen Informationsgehalt eines Dokuments gehört, von diesem aber möglicherweise nahegelegt wird. Dennoch muss das allgemeine Fachwissen zwar bei der Klärung der Frage berücksichtigt werden, was in der ausdrücklichen Offenbarung eines Dokuments klar und eindeutig mit enthalten ist; ohne Belang ist aber, was diese Offenbarung im Lichte des allgemeinen Fachwissens nahelegt. Als implizite Offenbarung ist danach lediglich das anzusehen, was sich klar und eindeutig aus den ausdrücklichen Aussagen ergibt (s. T 823/96).

## 2.2 Ausführbarkeit des ermittelten Gehalts

In der Sache **T 1437/07** betraf die Erfindung ein Verfahren zur Linderung von Schmerzen, die mit Muskelkontraktionen einhergehen, und ein Verfahren zur Behandlung von Erkrankungen der glatten Muskulatur, unter anderem auch von Krämpfen. Das Patent war vor der Einspruchsabteilung widerrufen worden, und der Patentinhaber hatte Beschwerde eingelegt und unter anderem vorgebracht, dass eines der angeführten Dokumente – anders als behauptet – keine ausreichende Offenbarung enthalte. Die Kammer hob hervor, dass eine Offenbarung in einem Dokument aus dem Stand der Technik nur dann neuheitsschädlich ist, wenn die darin enthaltene Lehre nacharbeitbar ist. Dieses Erfordernis einer ausreichenden Offenbarung entspricht dem in Artikel 83 EPÜ verankerten Grundsatz. Die Anforderungen für eine ausreichende Offenbarung sind somit für ein Dokument aus dem Stand der Technik und ein Patent identisch.

Die Kammer folgte weiter den Grundsätzen, die die Rechtsprechung zur Bewertung der Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ bei einer medizinischen Verwendung entwickelt hat, nämlich dass der Fachmann nicht nur in der Lage sein soll, die Lehre des Dokuments aus dem Stand der Technik auszuführen, sondern

"disclosure" should not be construed to mean matter that does not belong to the content of the technical information provided by a document but may be rendered obvious on the basis of that content. Whilst common general knowledge must be taken into account in deciding what is clearly and unambiguously implied by the explicit disclosure of a document, the question of what may be rendered obvious by that disclosure in the light of common general knowledge is not relevant to the assessment of what is implied by the disclosure of that document. The implicit disclosure means no more than the clear and unambiguous consequence of what is explicitly mentioned (see T 823/96).

## 2.2 Reproducibility of the content of the disclosure

In **T 1437/07** the invention at issue provided a method for relieving pain associated with muscle contractions, and a method for treating smooth muscle disorders including, but not limited to, spasms. The patent had been revoked by the opposition division and the patentee appealed, arguing, *inter alia*, that one of the documents referred to did not provide an enabling disclosure as alleged. The board pointed out that a disclosure in a prior art document is novelty-destroying only if the teaching it contains is reproducible. This need for an enabling disclosure is in conformity with the principle expressed in Article 83 EPC. Thus, the requirements of sufficiency of disclosure are identical for a prior art document and a patent.

The board went on to follow the principles developed by the case law in the framework of the evaluation of the requirements of Article 83 EPC in the case of a medical use, i.e. that the skilled person should not only be able to carry out the teaching of the prior art document, but it should also be credible that

compte tenu des lois scientifiques générales. Par conséquent, l'expression "divulgate implicite" ne doit pas être interprétée comme couvrant des éléments qui ne font pas partie des informations techniques fournies par un document, mais qui sont susceptibles de découler à l'évidence du contenu de ces informations. S'il convient de prendre en considération les connaissances générales afin de déterminer ce qu'implique clairement et sans ambiguïté la divulgation explicite d'un document, la question de savoir ce qui peut découler à l'évidence de cette divulgation à la lumière des connaissances générales n'est en revanche pas pertinente pour apprécier ce qu'implique la divulgation de ce document. La divulgation implicite n'est rien de plus que la conséquence claire et non équivoque de ce qui est mentionné explicitement (cf. T 823/96).

## 2.2 Possibilité de mise en œuvre

Dans l'affaire **T 1437/07**, l'invention en cause avait pour objet une méthode visant à soulager une douleur associée à des contractions musculaires, ainsi qu'une méthode destinée à traiter des troubles des muscles lisses, y compris, mais pas seulement, des spasmes. Suite à la révocation du brevet par la division d'opposition, le titulaire du brevet avait formé un recours en faisant valoir notamment que, contrairement à ce qui avait été allégué, un des documents cités n'exposait pas l'invention de manière à ce que celle-ci puisse être mise en œuvre. La chambre a souligné qu'une divulgation contenue dans un document de l'état de la technique ne détruit la nouveauté d'une invention que si l'enseignement découlant de cette divulgation peut être reproduit. Le critère selon lequel une divulgation doit permettre la mise en œuvre d'une invention est conforme au principe énoncé à l'article 83 CBE. Un document de l'état de la technique et un brevet sont donc soumis à la même condition de suffisance de l'exposé.

La chambre a ensuite appliqué les principes développés par la jurisprudence pour l'appréciation des exigences visées à l'article 83 CBE dans le cas d'une utilisation médicale. Selon ces principes, l'homme du métier doit pouvoir mettre en œuvre l'enseignement contenu dans un document de l'état de la technique, et

dass es auch glaubhaft sein muss, dass die **Wirkung** – hier die Schmerzlinderung – erzielt worden ist. Die Kammer zitierte T 609/02, wonach bei der Beanspruchung einer therapeutischen Anwendung in der Form, die die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/83 (ABI. EPA 1985, 60) zugelassen hatte, nämlich der Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte therapeutische Anwendung, die Erzielung der beanspruchten therapeutischen Wirkung ein funktionelles technisches Merkmal des Anspruchs ist (s. G 2/88 und G 6/88, ABI. EPA 1990, 93 und 114; für nicht medizinische Anwendungen s. auch T 158/96). Die Kammer betonte, dass folglich die Anmeldung gemäß Artikel 83 EPÜ offenbaren muss, dass sich das herzustellende Erzeugnis für die beanspruchte therapeutische Anwendung eignet, sofern dies dem Fachmann nicht schon am Prioritätstag bekannt ist. Siehe auch **T 491/08**.

### 3. Feststellung von Unterschieden

#### 3.1 Wertunterschiede

In **T 1764/06** stellte die Kammer fest, dass der einzige ausdrückliche Unterschied zwischen der Definition des beanspruchten Photokatalysators und des Photokatalysators aus D1 auf einem Parametermerkmal beruht, das für den Fachmann nicht üblich oder gar gebräuchlich war. Nach Auffassung der Kammer ist unter diesen Umständen die Annahme, dass der beanspruchte Katalysator z. B. gegenüber D1 nicht neu ist (wie im Prüfungs- und im Beschwerdeverfahren ausgeführt), nicht durch Nachweise widerlegt worden. Die Beweislast liegt hier bei den Anmeldern, doch ist kein Unterschied nachgewiesen worden. Folglich ist die in Artikel 52 EPÜ vorgesehene Bedingung (... sofern sie neu sind ...) nicht erfüllt. Was den vom Anmelder geltend gemachten Grundsatz betraf, dass in komplexen Situationen ohne unmittelbare Offenbarung im Zweifel zugunsten des Anmelders zu entscheiden sei, so befand die Kammer wie folgt: Wenn die Anmelder ein ungewöhnliches Parametermerkmal zur Definition ihres Produkts verwendet haben, das den einzigen Unterschied zu ansonsten identischen bekannten

the **effect** at issue – here, relief of pain – has been achieved. The board cited T 609/02, which stated that, where a therapeutic application is claimed in the form allowed by the Enlarged Board of Appeal in its decision G 5/83 (OJ EPO 1985, 64), i.e. in the form of the use of a substance or composition for the manufacture of a medicament for a defined therapeutic application, attaining the claimed therapeutic effect is a functional technical feature of the claim (see G 2/88 and G 6/88, OJ EPO 1990, 93 and 114; for non-medical applications, see also T 158/96). The board emphasised that, as a consequence, under Article 83 EPC, unless this is already known to the skilled person at the priority date, the application must disclose the suitability of the product to be manufactured for the claimed therapeutic application. See also **T 491/08**.

### 3. Ascertaining differences

#### 3.1 Differences in values

In **T 1764/06** the board noted that the only expressed distinction between the definition of the claimed photocatalyst and the photocatalyst of D1 relied on a parameter feature that was not usual, let alone common, for the skilled person. The board stated that, in these circumstances, the presumption that the claimed catalyst was not novel (as detailed throughout the examination and appeal proceedings), having regard to e.g. D1, had not been displaced by evidence. The onus of proof in that respect lay on the applicants, but no distinction had been shown. Consequently, the condition of Article 52 EPC ("... provided that they are new ...") was not fulfilled. As regards the "benefit of the doubt", which in the applicant's view was to be accorded to applicants in complex situations without direct disclosure, the position of the board was that in a situation in which the applicants have used an unusual parameter feature to define their product, which unusual parameter feature represents the only distinction over otherwise identical known products, and the applicants have decided not to provide evidence that the

l'obtention de l'**effet** recherché, en l'occurrence le soulagement d'une douleur, doit en outre être crédible. La chambre s'est référée à la décision T 609/02 selon laquelle, lorsqu'une application thérapeutique est revendiquée sous la forme admise par la Grande Chambre de recours dans sa décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67), à savoir sous la forme de l'application d'une substance ou d'une composition pour fabriquer un médicament destiné à une utilisation thérapeutique déterminée, l'obtention de l'effet thérapeutique revendiqué est une caractéristique technique fonctionnelle de la revendication (cf. décisions G 2/88 et G 6/88, JO OEB 1990, 93 et 114 ; pour les utilisations non médicales, cf. également décision T 158/96). La chambre a souligné que, conformément à l'article 83 CBE, la demande doit par conséquent montrer que le produit peut être fabriqué pour l'utilisation thérapeutique revendiquée, à moins que cet enseignement ne fasse déjà partie des connaissances de l'homme du métier à la date de priorité. Voir également la décision **T 491/08**.

### 3. Constatation de différences

#### 3.1 Différences de valeurs

Dans l'affaire **T 1764/06**, la chambre a constaté que la seule différence explicite entre la définition du photocatalyseur revendiqué et celle du photocatalyseur de D1 reposait sur une caractéristique de paramètre qui n'était pas courante pour l'homme du métier. La chambre a estimé que dans ces circonstances, la présomption d'absence de nouveauté concernant le catalyseur revendiqué (telle que détaillée tout au long des procédures d'examen et de recours), compte tenu par exemple de D1, n'avait pas été réfutée par des preuves. La charge de la preuve à cet égard incombe au demandeur, mais aucune différence avérée n'avait été démontrée. La condition requise par l'article 52 CBE ("à condition qu'elle soit nouvelle") n'était donc pas remplie. S'agissant du "bénéfice du doute" qui, selon le demandeur, doit être accordé à tout demandeur dans des situations complexes sans divulgation directe, la chambre a estimé que si le demandeur utilise une caractéristique de paramètre inhabituelle pour définir son produit, cette caractéristique représentant la seule différence par rapport à des produits identiques connus, et qu'il



Erzeugnissen darstellt, und die Anmelder keine Nachweise dafür beibringen, dass das Parametermerkmal als solches einen Unterschied zwischen den beanspruchten und den bekannten Erzeugnissen darstellt, kann nicht im Zweifelsfall zugunsten des Anmelders entschieden werden.

#### **4. Chemische Erfindungen und Auswählerfindungen**

##### **4.1 Auswahl aus einem breiten Bereich**

In der Entscheidung **T 230/07** hielt die Kammer fest, dass Neuheit und erfinderische Tätigkeit zwei verschiedene Patentierbarkeitserfordernisse darstellen und deshalb unterschiedliche Kriterien für ihre Bewertung heranzuziehen sind. So ist etwa das Vorliegen oder Fehlen einer technischen Wirkung in einem Teilbereich numerischer Zahlenwerte bei der Beurteilung der Neuheit irrelevant. Um einem Teilbereich aus einem breiteren Bereich numerischer Zahlenwerte Neuheit zuzuerkennen, sollte der ausgewählte Teilbereich eng und ausreichend entfernt von dem durch Beispiele veranschaulichten bekannten, breiteren Bereich sein. Ein Teilbereich wird nicht neu durch eine neu entdeckte Wirkung, die in ihm auftritt.

#### **5. Neuheit der Verwendung – zweite (bzw. weitere) medizinische Verwendung**

##### **5.1 Sogenannte schweizerische Anspruchsform**

Der neue Artikel 54 (5) EPÜ beseitigt jegliche Rechtsunsicherheit betreffend die Patentierbarkeit von weiteren medizinischen Indikationen. Zweckgebundener Erzeugnisschutz wird so unzweifelhaft für jede weitere medizinische Anwendung eines als Arzneimittel schon bekannten Stoffs oder Stoffgemischs gewährt. Der Schutzzumfang der weiteren Anwendung entspricht demjenigen der schweizerischen Anspruchsform. Im Gegensatz zu Artikel 54 (5) EPÜ 1973, der einen breiten (generellen) Schutz für die erste Anwendung in einem medizinischen Verfahren gewährte, wurde dieser Schutz im neuen Artikel 54 (5) EPÜ explizit auf eine bestimmte Anwendung in einem solchen Verfahren beschränkt. Diese Beschränkung soll bewirken, dass der Schutzbereich so weit wie möglich

parameter feature as such represents a difference in the claimed products from the known products, no benefit of the doubt could be accorded.

#### **4. Chemical inventions and selection inventions**

##### **4.1 Selection from a broad range**

In **T 230/07** the board noted that novelty and inventive step are two distinct requirements for the patentability of an invention and therefore different criteria should apply for their assessment. So, the presence or absence of a technical effect within a sub-range of numerical values was not to be taken into account in the assessment of novelty. To establish novelty of a sub-range of numerical values from a broader range, the selected sub-range should be narrow and sufficiently far removed from the known broader range illustrated by means of examples. A sub-range is not rendered novel by virtue of a newly discovered effect occurring within it.

#### **5. Novelty of use – second (or further) medical use claim**

##### **5.1 Format of the so-called Swiss-type claim**

The new Article 54(5) EPC has eliminated any legal uncertainty on the patentability of further medical uses. It unambiguously permits purpose-related product protection for each further new medical use of a substance or composition already known as a medicine. This protection is equivalent, as far as the further uses are concerned, to that offered by the Swiss-type claim. In contrast to Article 54(5) EPC 1973, which provided broad (generic) protection for the first use in a medical method, new Article 54(5) EPC is expressly limited to a specific use in such a method. This limitation was intended to match as closely as possible the scope of protection to the scope provided by a Swiss-type claim (see Special edition No. 4 of OJ EPO 2007, 54).

n'apporte pas la preuve que la caractéristique de paramètre constitue en soi une différence entre le produit revendiqué et les produits connus, le bénéfice du doute ne peut être accordé.

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

##### **4.1 Sélection à partir d'un vaste domaine**

Dans l'affaire **T 230/07**, la chambre a fait observer que la nouveauté et l'activité inventive sont deux exigences distinctes pour la brevetabilité d'une invention et que des critères différents doivent donc s'appliquer pour les apprécier. La présence ou l'absence d'un effet technique dans un sous-ensemble de valeurs numériques ne doit donc pas être prise en considération pour apprécier la nouveauté. Afin d'établir la nouveauté d'un sous-ensemble de valeurs numériques extrait d'un ensemble plus large, le sous-ensemble sélectionné doit être étroit et suffisamment éloigné de l'ensemble plus large connu, illustré par des exemples. Un sous-ensemble ne tire pas sa nouveauté d'un effet nouvellement découvert qui s'y manifeste.

#### **5. Nouveauté de l'utilisation – deuxième (ou autre) application thérapeutique**

##### **5.1 Forme d'une revendication dite "de type suisse"**

Le nouvel article 54(5) CBE met un terme à l'insécurité juridique relative à la brevetabilité des applications thérapeutiques ultérieures. Il 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. Pour ce qui est des applications ultérieures, cette protection équivaut à celle conférée par la revendication de type suisse. A la différence de l'article 54(5) CBE 1973, qui conférait une vaste protection (générale) pour la première utilisation dans une méthode médicale, le nouvel article 54(5) CBE limite expressément cette protection à une utilisation spécifique dans une telle méthode. Le but de cette limitation est

demjenigen entspricht, wie er durch die schweizerische Anspruchsform definiert wird (s. Sonderausgabe Nr. 4 zum ABI. EPA 2007, 62).

Inzwischen hat die Große Beschwerdekammer in **G 2/08** (ABI. EPA 2010, 456) entschieden, dass ein Anspruch, dessen Gegenstand nur durch eine neue therapeutische Verwendung eines Arzneimittels Neuheit verliehen wird, jetzt nicht mehr in der sogenannten schweizerischen Anspruchsform abgefasst werden darf, wie sie mit G 1/83 (ABI. EPA 1985, 60) geschaffen wurde. Nach Artikel 54 (5) EPÜ kann nun zweckgebundener Stoffschutz für jede weitere spezifische Anwendung eines bekannten Arzneimittels in einem Verfahren zur therapeutischen Behandlung gewährt werden, sodass mit dieser neuen Bestimmung die Lücke im EPÜ 1973 geschlossen wurde – fällt der Sinn eines Gesetzes weg, so fällt das Gesetz selbst weg.

### **5.2 Unterschied in der verschriebenen Verabreichungsweise**

In **G 2/08** (ABI. EPA 2010, 456) stellte die Kammer fest, dass die Anmeldung am 13. Dezember 2007, dem Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000, anhängig war. Die Bestimmungen der Artikel 53 c) sowie 54 (4) und (5) EPÜ waren entsprechend anzuwenden und nicht mehr die der Artikel 52 (4) und 54 (5) EPÜ 1973. In der vorliegenden Anmeldung war das Merkmal in Anspruch 1 – "einmal täglich vor dem Schlafengehen" – durch die Vorveröffentlichungen nicht vorweggenommen. Die Frage, ob Arzneimittel zur Verwendung bei Verfahren zur therapeutischen Behandlung, deren einziges neues Merkmal eine neue Dosierungsanleitung ist, nach den Artikeln 53 c) und 54 (5) EPÜ patentierbar sind, sei eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, da sie häufig gestellt werden müsse. Ist eine Patentierung unter solchen Umständen ausgeschlossen, so müssten die Anmelder dessen sicher sein können.

Die Große Beschwerdekammer stellte Folgendes fest:  
Artikel 54 (5) EPÜ schließt nicht aus, dass ein Arzneimittel, das bereits zur Behandlung einer Krankheit verwendet

The Enlarged Board of Appeal held in **G 2/08** (OJ EPO 2010, 456) that, where the subject-matter of a claim is rendered novel only by a new therapeutic use of a medicament, such claim may no longer have the format of a so-called Swiss-type claim as instituted by decision G 5/83 (OJ EPO 1985, 64). As Article 54(5) EPC now permits purpose-related product protection for any further specific use of a known medicament in a method of therapy, the loophole existing in the provisions of the EPC 1973 is now closed – when the reason for the law ceases, the law itself ceases.

### **5.2 Difference in the prescribed administration regimen**

In **G 2/08** (OJ EPO 2010, 456) the application was pending on the date on which the EPC 2000 entered into force. Accordingly, the application was to be considered under the provisions of Articles 53(c) and 54(4) and (5) EPC, and no longer under Article 52(4) and 54(5) EPC 1973. In the application in question, the feature in claim 1 – "once per day prior to sleep" – was not anticipated by the available prior art documents. The board noted 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(c) and 54(5) EPC, was an important point of law, as the situation arose quite frequently. If patenting was to be excluded in such circumstances, then applicants needed to know this for certain.

The Enlarged Board of Appeal held as follows:  
Article 54(5) EPC does not exclude a medicament which is already used in the treatment of an illness from being

d'offrir une protection dont l'étendue est le plus possible égale à celle conférée par une revendication de type suisse (voir Edition spéciale n° 4 du JO OEB 2007, 60).

La Grande Chambre de recours a fait valoir dans la décision **G 2/08** (JO OEB 2010, 456) que lorsque l'objet d'une revendication devient nouveau par le seul fait d'une nouvelle utilisation thérapeutique d'un médicament, ladite revendication ne peut plus prendre la forme d'une revendication dite "de type suisse", telle qu'instituée par la décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67). En vertu de l'article 54(5) CBE il est désormais possible d'obtenir pour toute nouvelle utilisation spécifique d'un médicament connu dans une méthode thérapeutique la protection de produit limitée à un usage déterminé, ce qui a permis de combler la lacune existant dans la CBE 1973 (la loi n'a pas lieu d'être appliquée lorsque disparaît sa raison d'être).

### **5.2 Différence dans le régime d'administration prescrit**

Dans l'affaire **G 2/08** (JO OEB 2010, 456), il a été constaté que la demande était pendante à la date à laquelle la CBE 2000 était entrée en vigueur. Cette demande devait par voie de conséquence être examinée en vertu des dispositions des articles 53 c), 54(4) et (5) CBE, et non plus à la lumière des articles 52(4) et 54(5) CBE 1973. Dans la demande concernée, la caractéristique figurant dans la revendication 1, à savoir "une fois par jour avant le coucher", n'était pas antériorisée dans les documents de l'état de la technique disponibles. La chambre, évoquant la relative fréquence de cas similaires, a souligné que la question de savoir si des médicaments destinés à être utilisés dans des méthodes de traitement thérapeutique, où la seule nouveauté réside dans le régime posologique, sont brevetables en vertu des articles 53 c) et 54(5) CBE, constituait une question de droit importante. Les demandeurs doivent savoir avec certitude si la délivrance d'un brevet est exclue dans ces circonstances.

La Grande Chambre de recours a tenu le raisonnement suivant :  
L'article 54(5) CBE n'exclut pas qu'un médicament déjà utilisé pour traiter une maladie soit breveté pour son utilisation

wird, zur Verwendung bei einer anderen therapeutischen Behandlung derselben Krankheit patentiert wird. Der Wortlaut von Artikel 53 c) EPÜ, in dem "Verfahren zur ... therapeutischen Behandlung des menschlichen ... Körpers" von der Patentierbarkeit ausgeschlossen werden, ist klar und eindeutig. Dort wird unterschieden zwischen nicht gewährbaren Verfahrensansprüchen, die auf eine therapeutische Behandlung gerichtet sind, und gewährbaren Ansprüchen, die auf Erzeugnisse zur Anwendung in solchen Verfahren gerichtet sind. Die beiden Konzepte – Verfahren zur therapeutischen Behandlung und Erzeugnis zur Anwendung in einem solchen Verfahren – liegen so nahe beieinander, dass eine hohe Verwechslungsgefahr besteht, sofern nicht jedes Konzept auf den ihm rechtlich zugewiesenen Bereich begrenzt wird. Artikel 53 c) Satz 2 EPÜ ist somit nicht eng auszulegen; vielmehr muss beiden Vorschriften (Artikel 54 (5) und 53 c) EPÜ) das gleiche Gewicht zugestanden und gefolgert werden, dass im Falle von Ansprüchen auf eine therapeutische Behandlung Verfahrensansprüche absolut unzulässig sind, damit der Arzt uneingeschränkt seiner Tätigkeit nachgehen kann, während Produktansprüche gewährbar sind, sofern ihr Gegenstand neu und erfinderisch ist. Artikel 53 c) Satz 1 EPÜ, wonach Verfahren zur therapeutischen Behandlung vom Patentschutz ausgeschlossen sind, ist im Zusammenhang mit den Bestimmungen von Satz 2 dieses Absatzes sowie den Bestimmungen von Artikel 54 (4) und (5) EPÜ dahingehend auszulegen, dass sich diese Vorschriften nicht gegenseitig ausschließen, sondern vielmehr ergänzen. Aufgrund einer Rechtsfiktion können nach Artikel 54 (4) und (5) EPÜ Stoffe oder Stoffgemische als neu betrachtet werden, auch wenn sie bereits zum Stand der Technik gehören, sofern sie für eine neue Verwendung in einem Verfahren beansprucht werden, das nach Artikel 53 c) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Die fiktive Neuheit und damit ggf. auch die erfinderische Tätigkeit wird nicht vom Stoff oder Stoffgemisch als solchem abgeleitet, sondern von seiner beabsichtigten therapeutischen Verwendung. Angesichts der in Artikel 54 (5) EPÜ enthaltenen Formulierung "zur spezifischen Anwendung" (englische Fassung: "any specific use") in Verbindung mit der erklärten Absicht des Gesetzgebers,

patented for use in a different treatment by therapy of the same illness. Article 53(c) EPC, which lists as an exception to patentability "methods for treatment of the human body ... by therapy" is clear and unambiguous, and draws a borderline between unallowable method claims directed to a therapeutic treatment on the one hand and allowable claims to products for use in such methods on the other. The two concepts of a method of treatment by therapy and of a product to be used in such a method are so close to each other that there is a considerable risk of confusion between them unless each is confined to its own domain as allocated to it by the law. Article 53(c), second sentence, EPC is not therefore to be interpreted narrowly; on the contrary, it is appropriate to give both provisions (Article 54(5) and Article 53(c) EPC) the same weight and conclude that, in respect of claims directed to therapy, method claims are absolutely forbidden in order to leave the physician free to act unfettered, whereas product claims are allowable, provided their subject-matter is new and inventive. The first sentence of Article 53(c) EPC, prohibiting patent protection of methods for treatment by therapy, is to be read and understood together with the provisions of its second sentence and with those of Article 54(4) and (5) EPC, so that, far from being mutually exclusive, they are complementary. By virtue of a legal fiction, Article 54(4) and (5) EPC acknowledge the notional novelty of substances or compositions even when they are already comprised in the state of the art, provided they are claimed for a new use in a method which Article 53(c) EPC excludes from patent protection. The notional novelty, and thus non-obviousness, if any, is not derived from the substance or composition as such, but from its intended therapeutic use. Article 54(5) EPC refers to "any specific use" and thus, in conjunction with the stated intention of the legislator to maintain the status quo of the protection evolved in the case law of the boards of appeal under G 5/83 in this respect, this use cannot be *ex officio* limited to a new indication *stricto sensu* (approving T 1020/03).

dans un traitement thérapeutique différent de la même maladie. L'article 53 c) CBE, qui cite en tant qu'exception à la brevetabilité "les méthodes de traitement...thérapeutique du corps humain", est clair et sans ambiguïté. Il fixe une ligne de démarcation entre les revendications de méthode portant sur un traitement thérapeutique, qui sont inadmissibles, et les revendications portant sur un produit utilisé pour la mise en œuvre de telles méthodes, qui sont quant à elles admissibles. Or, les notions de méthode de traitement thérapeutique, d'une part, et de produit utilisé pour la mise en œuvre d'une telle méthode, d'autre part, sont si proches qu'il existe un risque considérable de confusion si chacune d'elles n'est pas limitée à son propre champ d'application, tel qu'attribué par la loi. Aussi l'article 53 c), deuxième phrase CBE ne saurait-il être interprété de manière étroite. Au contraire, il convient d'accorder aux deux dispositions (articles 54(5) et 53 c) CBE) la même importance et de conclure, pour ce qui est des revendications portant sur des utilisations thérapeutiques, que les revendications de méthode sont formellement interdites, afin que les médecins puissent agir librement, tandis que les revendications de produit sont admissibles pour autant que leur objet soit nouveau et inventif. La première phrase de l'article 53 c) CBE, qui interdit la protection par brevet des méthodes de traitement thérapeutique, doit être lue et interprétée conjointement avec les dispositions de la deuxième phrase du même article ainsi que de l'article 54(4) et (5) CBE. Loin de s'exclure mutuellement, ces dispositions sont complémentaires. Par l'effet d'une fiction juridique, l'article 54(4) et (5) CBE reconnaît la nouveauté théorique de substances ou de compositions, même si elles sont déjà comprises dans l'état de la technique, pour autant qu'elles soient revendiquées pour une nouvelle utilisation dans une méthode exclue de la brevetabilité par l'article 53 c) CBE. La nouveauté théorique et donc, le cas échéant, l'activité inventive ne découlent pas de la substance ou de la composition en tant que telle, mais de l'utilisation thérapeutique envisagée. L'article 54(5) CBE fait référence à "toute utilisation spécifique". Par conséquent, compte tenu de l'intention du législateur de maintenir le statu quo s'agissant de la protection conférée en la matière dans la jurispru-

den Status quo des in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern mit der Entscheidung G 1/83 (ABI. EPA 1985, 60) entwickelten Patentschutzes zu wahren, kann diese Anwendung nicht von Amts wegen auf eine neue Indikation im strengen Sinne begrenzt werden (Bestätigung der Entscheidung T 1020/03).

Die Große Kammer stellte weiter fest, dass die Patentierbarkeit auch dann nicht ausgeschlossen ist, wenn das einzige nicht im Stand der Technik enthaltene Anspruchsmerkmal eine Dosierungsform ist. Angesichts der Antwort auf die erste Frage und da die "spezifische Anwendung" im Sinne von Artikel 54 (5) EPÜ auch in etwas anderem bestehen könnte als der Behandlung einer anderen Krankheit, nachdem diese Vorschrift auch im Falle der Behandlung derselben Krankheit anwendbar ist, sieht die Große Beschwerdekammer keinen Grund, ein Merkmal, das in einer neuen Dosierungsform eines bekannten Arzneimittels besteht, anders zu behandeln als andere, in der Rechtsprechung anerkannte spezifische Anwendungen. Sie wies jedoch darauf hin, dass die gesamte Rechtsprechung zur Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit ebenfalls anwendbar ist, d. h. insbesondere, dass die Definition der Dosierungsform im Anspruch nicht nur anders formuliert sein muss als im Stand der Technik, sondern auch eine andere technische Lehre umfassen muss. Die einschlägige Rechtsprechung ist weiterhin anwendbar (s. T 290/86, ABI. EPA 1992, 414; T 1020/03, ABI. EPA 2007, 204; T 836/01 und T 1074/06). In Bezug auf zweite und weitere medizinische Indikationen sind nach dem EPÜ jetzt auch verwendungsbezogene Erzeugnisansprüche gewährbar, die auf den Stoff selbst gerichtet sind, während nach dem EPÜ 1973 mit G 1/83 Ansprüche zugelassen wurden, die auf die Verwendung eines Stoffes zur Herstellung eines Arzneimittels für eine therapeutische Anwendung gerichtet waren ("schweizerische Anspruchsform"). Wahrscheinlich werden den Patentinhabern aus der Anspruchskategorie gemäß Artikel 54 (5) EPÜ breitere Rechte erwachsen als bisher, sodass möglicherweise die Freiheit der Ärzte eingeschränkt wird, Generika zu verschreiben oder zu verabreichen.

The Enlarged Board went on to hold that such patenting is also not excluded where a dosage regime is the only feature claimed which is not comprised in the state of the art. Given the answer to the first question, and, since Article 54(5) EPC may be used in cases of the treatment of the same illness, the "specific use" in the sense of that provision may reside in something other than the treatment of a different illness, that the Enlarged Board held that there is no reason to treat a feature consisting in a new dosage regime of a known medication differently from the one given to any other specific use acknowledged in the case law. However, it stressed that the whole body of jurisprudence relating to the assessment of novelty and inventive step also applies; in particular the claimed definition of the dosage regime must therefore not only be verbally different from what was described in the state of the art but also reflect a different technical teaching. The jurisprudence on this continues to apply (see T 290/86, OJ EPO 1992, 414; T 1020/03, OJ EPO 2007, 204; T 836/01 and T 1074/06). In respect of second and further medical indications, the EPC now allows use-related product claims directed to the substance itself, whereas under the EPC 1973, G 5/83 allowed claims directed to the use of a substance for the manufacture of the drug for a therapeutic indication ('Swiss-type claims'). It appears that the rights conferred on the patentee by the claim category under Article 54(5) EPC are likely to be broader and could lead to possible restrictions on the freedom of medical practitioners to prescribe or administer generics.

dence des chambres de recours qui s'est développée avec la décision G 6/83, une telle utilisation ne saurait être limitée d'office à une nouvelle indication au sens strict (ce qui confirme la décision T 1020/03).

En outre, la Grande Chambre a estimé que la délivrance d'un brevet ne doit pas non plus être exclue lorsque l'unique caractéristique revendiquée qui n'est pas comprise dans l'état de la technique est une posologie. Compte tenu de la réponse à la première question et puisque l'article 54(5) CBE peut s'appliquer en cas de traitement d'une même maladie, l'"utilisation spécifique" au sens de cette disposition ne doit pas nécessairement résider dans le traitement d'une maladie différente. La Grande Chambre a donc estimé qu'il n'y avait aucune raison de traiter une caractéristique consistant en une nouvelle posologie d'un médicament connu autrement que toute autre utilisation spécifique reconnue par la jurisprudence. Elle a toutefois souligné que la jurisprudence concernant l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive s'applique également dans son ensemble. En particulier, la définition de la posologie dans la revendication doit non seulement être formulée différemment par rapport à ce qui est décrit dans l'état de la technique, mais elle doit également refléter un enseignement technique différent. La jurisprudence en la matière demeure applicable (cf. T 290/86, JO OEB 1992, 414 ; T 1020/03, JO OEB 2007, 204 ; T 836/01 et T 1074/06). En ce qui concerne la deuxième et d'autres indications médicales, la CBE autorise désormais des revendications de produit portant sur la substance elle-même et limitées à une utilisation spécifique, alors que sous l'empire de la CBE 1973, la décision G 6/83 autorisait des revendications ayant pour objet l'application d'une substance pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique ("revendications de type suisse"). La catégorie de revendications visée à l'article 54(5) CBE confèrera probablement des droits plus étendus au titulaire du brevet, ce qui pourrait éventuellement limiter la possibilité pour les médecins de prescrire ou d'administrer librement des médicaments génériques.



### 5.3 Anspruch für eine zweite (oder weitere) medizinische Verwendung

In **T 1758/07** entschied die Kammer, dass G 1/83 nur für die zweite (und weitere) medizinische Indikation anwendbar ist. Daraus folgt, dass die Rechtsfiktion aus G 1/83, wonach die therapeutische Behandlung nach Artikel 52 (4) EPÜ 1973 ein beschränkendes Merkmal ist, nur gilt, wenn bei einer therapeutischen Behandlung tatsächlich eine zweite (oder weitere) medizinische Indikation vorliegt. Betrifft der beanspruchte Gegenstand jedoch die erste medizinische Indikation, kann G 1/83 nicht als Rechtsgrundlage herangezogen werden, um denselben Gegenstand zusätzlich als zweite medizinische Indikation zu beanspruchen.

### D. Erfinderische Tätigkeit

#### 1. Could-would-Ansatz

In **T 1126/09** wies die Kammer darauf hin, dass nach dem "could-would-Ansatz" im Einzelfall bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu prüfen ist, inwieweit der Fachmann, ausgehend von dem nächstkommenden Stand der Technik, und unter Berücksichtigung der Wirkung der Unterscheidungsmerkmale gegenüber diesem Stand der Technik bzw. der daraus ableitbaren objektiven Aufgabe, eine Veranlassung dafür hatte, weiteren Stand der Technik heranzuziehen und dessen Lehre auf das Verfahren/die Vorrichtung des nächstkommenen Standes der Technik anzuwenden, oder, anders ausgedrückt, ob ein auf eine Kombination der Lehren der angesprochenen Entgegenhaltungen hinweisender Anhaltspunkt ersichtlich ist.

#### 2. Neuformulierung der technischen Aufgabe

In **T 716/07** betraf das Patent ein Verfahren zur Rückgewinnung von N-vinyl-2-pyrrolidon. Im Hinblick auf die Neuformulierung der Aufgabe prüfte die Kammer, ob die Beispiele des nächstliegenden Stands der Technik (D 7) und des streitigen Patents soweit vergleichbar waren, dass die vorgebliche Wirkung überzeugend auf das Unterscheidungsmerkmal der Erfindung zurückgeführt werden konnte (T 197/86, ABI. EPA 1989, 371). Dann erkundete die Kammer, ob es wahrscheinlich war, dass diese Wirkung über den gesamten beanspruchten Bereich des Streitpatents erzielt wird,

### 5.3 Second (or further) medical use claim

In **T 1758/07** the board stated that G 5/83 only applies to second (and further) medical indications. It followed from this that the legal fiction behind G 5/83, namely that the therapeutic treatment according to Article 52(4) EPC 1973 was a limiting feature, was applicable only if a therapeutic treatment was indeed a second (or further) medical indication. If, however, the claimed subject-matter related to the first medical indication, G 5/83 provided no legal basis for additionally claiming the same subject-matter as a second medical indication.

### D. Inventive step

#### 1. "Could-would" approach

In **T 1126/09** the board pointed out that, in accordance with the "could-would approach", the assessment of inventive step must involve establishing, in each individual case, to what extent the skilled person had good reason, in the light of the closest state of the art or the objective problem derivable from it, to adduce further prior art and apply its teaching to the process/apparatus of the closest prior art – or, in other words, whether any factor is discernible which points towards a combination of the teachings of the citations addressed.

#### 2. Reformulation of the technical problem

In **T 716/07** the patent related to a process for recovering N-vinyl-2-pyrrolidone. With regard to the reformulation of the problem the board considered whether the examples in the closest prior art document (D7) and the patent in suit were comparable to the extent that the alleged effect was convincingly shown to have its origin in the distinguishing feature of the invention (T 197/86, OJ EPO 1989, 371). Then the board determined whether it was probable that this effect had been achieved over the whole range of the claims of the patent in suit, and finally whether the effect was

### 5.3 Deuxième (ou autre) application thérapeutique

Dans l'affaire **T 1758/07**, la chambre a affirmé que la décision G 6/83 s'applique uniquement à la deuxième indication médicale (et aux indications suivantes). Elle en a déduit que la fiction juridique qui sous-tend la décision G 6/83, selon laquelle le traitement thérapeutique visé à l'article 52(4) CBE 1973 est une caractéristique restrictive, s'applique uniquement si un traitement thérapeutique est effectivement une deuxième indication médicale (ou une indication suivante). Si l'objet revendiqué porte toutefois sur la première indication médicale, la décision G 6/83 ne fournit aucune base juridique pour revendiquer en outre le même objet comme deuxième indication médicale.

### D. Activité inventive

#### 1. Approche "could-would"

Dans la décision **T 1126/09**, la chambre a fait observer que l'approche "could-would" suppose de vérifier au cas par cas, lors de l'appréciation de l'activité inventive, dans quelle mesure l'homme du métier, en partant de l'état de la technique le plus proche et compte tenu de l'effet des caractéristiques distinctives par rapport à cet état de la technique ou du problème objectif pouvant en découler, avait une raison de prendre en considération d'autres documents de l'état de la technique et d'appliquer leurs enseignements au procédé ou au dispositif de l'état de la technique le plus proche. Autrement dit, il convient de vérifier s'il existe un indice suggérant une combinaison des enseignements des documents cités.

#### 2. Nouvelle formulation du problème technique

Dans l'affaire **T 716/07**, le brevet portait sur un procédé de récupération de N-vinyl-2-pyrrolidone. S'agissant de la reformulation du problème, la chambre a examiné si les exemples du document de l'état de la technique le plus proche (D7) et ceux du brevet litigieux étaient comparables de sorte qu'il puisse être démontré de manière convaincante que l'effet allégué était dû à la caractéristique distinctive de l'invention (T 197/86, JO OEB 1989, 371). La chambre s'est ensuite attachée à déterminer s'il était probable que cet effet soit obtenu sur toute la plage des revendications du

und ob sich diese Wirkung auf die zu lösende Aufgabe bezieht, wie sie in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart wurde.

Im betreffenden Fall brachte der Vergleich der Beispiele des Stands der Technik mit denen des Patents eine unerwartete Wirkung zum Vorschein. Die Kammer stellte fest, dass die beobachtete Steigerung des zurückgewonnenen Anteils von N-vinyl-2-pyrrolidon auf die Verwendung einer zusätzlichen Destillationskolonne in den Beispielen 1 und 2 des Streitpatents und damit auf das Merkmal zurückgeführt werden konnte, das den Gegenstand der vorliegenden Ansprüche von der Offenbarung des Dokuments (D 7) unterscheidet. Die Wirkung wurde über den gesamten beanspruchten Bereich erzielt, weil die entsprechenden Beispiele unter den ungünstigsten Bedingungen funktionierten, nämlich nahe den in den Ansprüchen angegebenen Maximaltemperaturen. Zudem bezog sich die ausgewiesene Steigerung des Anteils an zurückgewonnenem N-vinyl-2-pyrrolidon von hohem Reinheitsgrad auf die ursprünglich offenbarte Aufgabe. Die Kammer definierte die Aufgabe entsprechend neu.

In der Entscheidung **T 1397/08** stellte die Beschwerdekammer fest, dass nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit auf dem Gebiet der Chemie die technische Aufgabe abgewandelt werden kann und unter bestimmten Umständen auch abgewandelt werden muss, weil für die objektive Bestimmung der Aufgabe nur das Ergebnis zählt, das gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik tatsächlich erzielt wird. Es gibt also keinen Hinderungsgrund, selbst im Beschwerdeverfahren nicht, die ursprünglich gestellte Aufgabe zu ändern, es ist lediglich der ursprüngliche Offenbarungsgehalt der Erfindung zu berücksichtigen.

### **3. Lösung der technischen Aufgabe – nachveröffentlichte Dokumente**

In **T 716/08** war die zu lösende Aufgabe die Herstellung eines alternativen Impfstoffs gegen ISAV. Laut den Ansprüchen bestand die Lösung dieser Aufgabe in der Verwendung eines Proteins mit einem Gewicht von 48 kDa und mit der Sequenz SEQ ID Nr. 2, seiner Varianten oder entsprechender Verbindungen,

related to the problem to be solved as disclosed in the application as filed.

In this case the comparison between the examples in the prior art and those in the patent showed an unexpected effect. The board stated that the observed increase in the recovered portion of N-vinyl-2-pyrrolidone could be attributed to the fact that an additional distillation column had been used in examples 1 and 2 in the patent in suit, i.e. the feature distinguishing the subject-matter of the present claims from the disclosure in document (D7). The effect was achieved over the whole range of the claims because the examples worked under the most unfavourable conditions, i.e. close to the maximum temperatures indicated in the claims. Moreover the demonstrated increase in the portion of high purity N-vinyl-2-pyrrolidone recovered was related to the problem initially disclosed. The board redefined the problem accordingly.

In decision **T 1397/08** the board found that, in accordance with the problem/solution approach for assessing inventive step in chemistry, the technical problem could be reformulated, and in certain circumstances actually had to be, since the only factor of importance in determining the problem objectively was the result actually achieved in relation to the closest state of the art. There was nothing to prevent the problem as first formulated from being modified, even at the appeal stage, as long as the spirit of the original disclosure of the invention was respected.

### **3. Solving a technical problem – post-published documents**

In **T 716/08** the problem to be solved was considered to be the provision of an alternative vaccine against ISAV. The solution to this problem as stated in the claims was the use of a 48 kDa protein having the sequence described in SEQ ID No. 2, variants thereof or related compounds, such as recombinant DNA

brevet litigieux, et enfin si l'effet était lié au problème à résoudre divulgué dans la demande correspondante telle qu'elle avait été déposée.

En l'espèce, la comparaison entre les exemples de l'état de la technique et ceux du brevet a montré un effet inattendu. La chambre a déclaré que l'augmentation constatée de la part de N-vinyl-2-pyrrolidone récupérée pouvait être attribuée au fait qu'une colonne de distillation supplémentaire avait été utilisée dans les exemples 1 et 2 du brevet litigieux, c'est-à-dire à la caractéristique distinguant l'objet des présentes revendications de la divulgation contenue dans le document (D7). L'effet a été obtenu sur toute la plage des revendications, les différents exemples ayant fonctionné dans les conditions les moins favorables, à savoir non loin des températures maximales indiquées dans les revendications. L'augmentation démontrée de la part récupérée de N-vinyl-2-pyrrolidone de grande pureté était également liée au problème initialement divulgué. La chambre a redéfini le problème en conséquence.

Dans la décision **T 1397/08**, la chambre de recours a constaté que selon l'approche problème-solution appliquée pour l'appréciation de l'activité inventive dans le domaine de la chimie le problème technique peut être reformulé, et, dans certaines circonstances doit même l'être, puisque pour la détermination objective du problème, seul compte le résultat effectivement atteint par rapport à l'état de la technique le plus proche. Rien n'empêche, même au stade du recours, de modifier ce problème initialement posé, sauf à respecter l'esprit de l'exposé originaire de l'invention.

### **3. Solution au problème technique – documents publiés ultérieurement**

Dans l'affaire **T 716/08**, il avait été considéré que le problème à résoudre était la fourniture d'un nouveau vaccin contre l'ISAV. La solution à ce problème telle que mentionnée dans les revendications était l'utilisation d'une protéine de 48 kDa ayant la séquence décrite dans SEQ ID NO: 2, des variantes de celle-ci, ou des

z. B. rekombinanter DNA-Moleküle. Die Kammer hatte die Frage zu beantworten, ob die Offenbarung in der Anmeldung beweist, dass die Aufgabe gelöst wird. In der angefochtenen Entscheidung hatte die Prüfungsabteilung dies für nicht plausibel befunden.

Die Kammern haben im Zusammenhang mit der Beurteilung der erfindерischen Tätigkeit regelmäßig geprüft, ob "die Aufgabe gelöst wird" (T 939/92, ABI. EPA 1996, 309), und haben in Fällen, in denen sie nicht überzeugt waren, dass der Anspruchsgegenstand de facto eine Lösung für die betreffende Aufgabe war, die erfinderische Tätigkeit verneint (T 210/02, T 1329/04) oder eine Neuformulierung der Aufgabe verlangt (T 939/92, **T 87/08**). Ob die beanspruchte Lösung die Aufgabe tatsächlich löst, d. h. ob der beanspruchte Gegenstand tatsächlich die gewünschte Wirkung erzielt, ist nach T 1329/04 auf der Grundlage der Daten in der Anmeldung zu prüfen. Das allgemeine Fachwissen am Prioritätstag kann zur Auslegung der Lehre einer Anmeldung oder eines Patents verwendet werden. Nachträglich veröffentlichte Beweismittel können nur verwendet werden, um die Lehre der Anmeldung zu stützen.

Zur Qualität der Beweismittel führte die Kammer aus, dass der eindeutige Beweis für die Erzielung einer Wirkung keine Voraussetzung für die Plausibilität der Wirkung sei. Im Fall des Impfstoffs ist es daher nicht erforderlich, dass die protektive Immunität im Zielorganismus tatsächlich gezeigt wird. Es genügt, wenn aus den Daten hervorgeht, dass eine Verbindung ein geeigneter Kandidat für einen Impfstoff sein könnte. Infolgedessen war die Kammer davon überzeugt, dass der Gegenstand der Ansprüche eine Lösung für die oben formulierte Aufgabe ist.

#### **4. Behandlung technischer und nichttechnischer Merkmale**

In **G 3/08** (ABI. EPA 2011, 10) analysierte die Große Beschwerdekammer eingehend die einschlägige Rechtsprechung zur Patentierbarkeit von Computerprogrammen. Sie erklärte, dass keine der Rechtsfragen, die die Präsidentin des EPA vorgelegt hat, die Gültigkeit des von der Kammer 3.5.01 entwickelten

molecules. The board considered whether or not the disclosure in the application provided evidence that the problem had been solved. In the decision under appeal the examining division had held that it was not plausible.

The boards have regularly considered in the context of the evaluation of inventive step whether or not "the problem is solved" (T 939/92, OJ EPO 1996, 309) and have in cases where they were not satisfied that this was so, i.e. that what was claimed was de facto a solution to the problem, denied an inventive step (T 210/02, T 1329/04) or required a reformulation of the problem (T 939/92, **T 87/08**). According to decision T 1329/04, the verification of whether or not the claimed solution actually solves the problem, i.e. whether the claimed subject-matter actually provides the desired effect, must be based on the data in the application. Common general knowledge at the priority date may be used to interpret the teaching in an application or a patent. Post-published evidence can only be used to back up the teaching derivable from the application.

The board stated that as to the quality of the evidence, "absolute proof" of the achievement of an effect is not required for the effect to be "plausible". Thus, in the case of a vaccine, it is not required that protective immunity is actually demonstrated in the target organism. It suffices that the data indicate that a compound could be a useful candidate for a vaccine. In conclusion the board was satisfied that the subject-matter of the claims was a solution to the problem formulated above.

#### **4. Treatment of technical and non-technical features**

In **G 3/08** (OJ EPO 2011, 10) the Enlarged Board of Appeal analysed in detail the jurisprudence relating to the patentability of computer programs. It stated that none of the points of law referred by the President cast doubt on the validity of the approach for assessing inventive step developed by Board 3.5.01.

composés voisins tels que des molécules d'ADN recombinant. La chambre a examiné si la divulgation contenue dans la demande fournissait ou non des preuves que le problème avait été résolu. Dans la décision attaquée, la division d'examen avait estimé que ce n'était pas plausible.

Les chambres ont régulièrement examiné, dans le cadre de l'appréciation de l'activité inventive, si le "problème était résolu" ou non (T 939/92, JO OEB 1996, 309). Lorsqu'elles n'étaient pas convaincues que l'objet des revendications constituait de fait une solution au problème, elles ont conclu à l'absence d'activité inventive (T 210/02, T 1329/04) ou exigé de reformuler le problème (T 939/92, **T 87/08**). D'après la décision T 1329/04, il convient de vérifier si la solution revendiquée résout effectivement le problème, autrement dit si l'objet revendiqué produit réellement l'effet désiré, en se fondant sur les données de la demande. Il est possible de s'appuyer sur les connaissances générales de l'homme du métier à la date de la priorité pour interpréter l'enseignement d'une demande ou d'un brevet. Les preuves publiées ultérieurement ne peuvent être utilisées que pour étayer l'enseignement qu'il est possible de déduire de la demande.

En ce qui concerne la qualité des preuves, la chambre a déclaré qu'il n'était pas nécessaire d'apporter la "preuve absolue" qu'un effet soit obtenu pour que cet effet soit "plausible". Dans le cas d'un vaccin, il n'est donc pas indispensable de démontrer effectivement l'immunité protectrice dans l'organisme cible. Il suffit que les données indiquent qu'un composé pourrait être un candidat utile pour un vaccin. En conclusion, la chambre était convaincue que l'objet des revendications constituait une solution au problème formulé plus haut.

#### **4. Traitement de caractéristiques techniques et non techniques**

Dans l'affaire **G 3/08** (JO OEB 2011, 10), la Grande Chambre de recours a analysé en détail la jurisprudence pertinente relative à la brevetabilité des programmes d'ordinateur. Elle a fait observer qu'aucune question soumise par la Présidente de l'OEB ne remettait en cause la validité de l'approche déve-



Ansatzes für die Bewertung der erfindерischen Tätigkeit infrage stellt. Gemäß diesem in T 154/04 (ABI. EPA 2008, 46) zusammengefassten Ansatz werden bei der Beurteilung der erfindерischen Tätigkeit nur Merkmale berücksichtigt, die zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands beitragen. Die Große Beschwerdekammer konnte keine abweichende Rechtsprechung feststellen, weswegen sie befand, dass die in T 154/04 zusammengefasste Rechtsprechung offenbar ein praktikables System zur Eingrenzung der Innovationen geschaffen habe, für die ein Patent erteilt werden kann.

In **T 354/07** stellte die Kammer fest, dass sich die mangelnde erfindерische Tätigkeit schon aus dem geltenden Anspruch 1 ergab, der ein Verfahren zur Erzeugung von Softwareprogrammen mittels einer EDV-Anlage zum Gegenstand hatte. Ein solches Verfahren weist in der Regel sowohl technische wie auch nichttechnische Merkmale auf.

Die Kammer wies darauf hin, dass die Softwareentwicklung und -erstellung in mehreren Phasen erfolgt, beginnend bei der Anforderungsanalyse über diverse Entwurfsphasen bis hin zu der Implementierung der Software. In all diesen Phasen ist sie dem Wesen nach eine gedankliche Tätigkeit, vergleichbar mit der Konstruktionstätigkeit eines Ingenieurs, auch wenn zu ihrer Unterstützung Programmierwerkzeuge zum Einsatz kommen und Gegenstand der Konstruktion ein technisches System ist.

Die Konzipierung und Programmierung insbesondere komplexer Systeme erfordern zwar ingenieurmäßiges Handeln und die Anwendung technischer Fachkenntnisse, der unmittelbar angestrebte und erzielte Erfolg in jeder dieser Entwicklungsphasen ist jedoch nicht die technische Lösung eines technischen Problems, sondern eine Anforderungsspezifikation, ein Daten-, Prozess- und/oder Funktionsmodell, oder ein Programmcode.

Erst recht gilt diese Beurteilung für Meta-Methoden, die auf einem noch abstrakteren Niveau den Prozess der Softwareerstellung selbst zum Gegenstand haben, indem sie beispielsweise dem Softwareentwickler eine Handlungsan-

In line with this procedure summarised in T 154/04 (OJ EPO 2008, 46), assessing inventive step involves taking account only of features which contribute to the technical character of the claimed subject-matter. The Enlarged Board was unable to identify any inconsistent jurisprudence, and accordingly ruled that the judgment handed down in summary form in T 154/04 had evidently created a practicable system for delimiting innovations for which a patent can be granted.

In **T 354/07** the board ruled that claim 1 alone, which related to a process for producing software programs by means of a computer system, was sufficient to demonstrate lack of inventive step. As a rule, such processes possess both technical and non-technical features.

The board pointed out that software development and manufacture takes place in several stages from demand analysis through various design phases to production. All these stages essentially involve intellectual activity comparable to an engineer's design work, even if it is supported by programming tools and what is being designed is a technical system.

While the design and programming of complex systems in particular require the active involvement of engineers and the application of technical knowledge, the eventual result to which each of these development phases is directly geared is not the technical solution of a technical problem but a requirements specification, a data, process and/or function model, or a program code.

This assessment applies in particular to meta methods, which are concerned with the process of software production itself on an even more abstract level. For instance, they give the software developer instructions as to how the design

loppée par la chambre 3.5.01 pour apprécier l'activité inventive. Cette approche, telle que résumée dans la décision T 154/04 (JO OEB 2008, 46), tient uniquement compte des caractéristiques qui contribuent au caractère technique de l'objet revendiqué pour apprécier l'activité inventive. La Grande Chambre de recours n'a constaté aucune divergence de jurisprudence et il semble donc que la jurisprudence résumée dans la décision T 154/04 ait créé un système qui permette de délimiter les innovations pour lesquelles un brevet peut être délivré.

Dans la décision **T 354/07**, la chambre a estimé que l'absence d'activité inventive résultait déjà de la seule revendication 1 en vigueur, qui avait pour objet un procédé de production de logiciels au moyen d'une installation informatique. En règle générale, un tel procédé présente des caractéristiques aussi bien techniques que non techniques.

La chambre a fait remarquer que le développement et la production de logiciels s'effectuent en plusieurs étapes, de l'analyse des besoins à la mise en œuvre du logiciel en passant par diverses phases de conception. Au cours de toutes ces étapes, il s'agit intrinsèquement d'activités intellectuelles comparables à l'activité de conception exercée par un ingénieur, même si des outils de programmation viennent les étayer et que l'objet de la conception est un système technique.

Bien que la conception et la programmation de systèmes complexes notamment requièrent une action d'ingénieur et l'application de connaissances techniques spécialisées, le résultat visé et obtenu directement au cours de chacune de ces phases de développement ne constitue pas pour autant la solution technique d'un problème technique, mais une spécification de conditions, un modèle de données, de processus et/ou de fonctions, ou encore un code programme.

Cette évaluation s'applique à plus forte raison aux méta-méthodes qui, à un niveau encore plus abstrait, portent sur le processus de production de logiciels proprement dit. Elles donnent par exemple au développeur de logiciels des

leitung geben, wie der Entwurfsprozess strukturiert und organisiert oder welche Modellierungsmethoden angewendet werden sollen.

Solche konzeptionellen Verfahren und Meta-Methoden der Softwareerstellung weisen in der Regel keine für die Patentierbarkeit relevanten technischen Merkmale auf und können daher die erfinderische Tätigkeit nicht begründen, es sei denn, dass im Einzelfall ein direkter Kausalzusammenhang mit einem für die Lösung eines technischen Problems relevanten technischen Effekt nachgewiesen werden kann.

In **T 1051/07** bezog sich die Anmeldung auf ein Transaktionssystem zur Bereitstellung eines Finanztransaktionsdiensts für einen Teilnehmer. Der nächstliegende Stand der Technik offenbarte ein gesichertes Zahlungssystem, mit dem ein Nutzer (Zahler) z. B. per Mobiltelefon über einen Hostcomputer Zahlungen an einen Dienstleister (Zahlungsempfänger) leisten kann.

Die Kammer stellte fest, dass in Bezug auf den nächstliegenden Stand der Technik die objektiv zu lösende Aufgabe darin besteht, im System Mittel bereitzustellen, mit denen ein Nutzer Geld auf sein Hostcomputer-Konto laden kann (oder Geld von seinem Konto verwenden kann). In der angefochtenen Entscheidung war der damals vorliegende Anspruch im Wesentlichen als die direkte technische Umsetzung eines administrativen Bankverfahrens angesehen worden, das nicht patentierbar sei.

Die Kammer stimmte generell zu, dass das Wiederaufladen des Hostcomputer-Kontos grundsätzlich ein Geschäftsverfahren (bzw. Teil eines Geschäftsverfahrens) ist und daher keinen technischen Charakter hat. Allerdings wird im vorliegenden Anspruch 1, auch wenn administrative Bankverfahren tatsächlich keinen technischen Charakter haben, nicht nur ein administratives Bankverfahren neben direkten technischen Mitteln zu seiner Umsetzung genannt, sondern vielmehr eine technische Lösung bereitgestellt, die technische Mittel für die technische Aufgabe umfasst, **wie** ein solches Konto wiederaufgeladen werden kann. Die beanspruchte Lösung wird von der Kammer nicht als naheliegend angesehen.

process should be structured and organised or what modelling methods are to be used.

These kinds of conceptual processes and meta methods for software production generally have no technical features relevant for patentability and thus cannot provide a basis for inventive step, unless, in an individual case, a direct causal connection can be proved with a technical effect which is relevant to the solution of a technical problem.

In **T 1051/07** the application related to a transaction system for providing a financial transaction service to a subscriber. The closest prior art disclosed a secure payment system allowing a user (payer) to pay, using e.g. a mobile phone, a service provider (payee) via a host computer.

The board stated that the objective problem to be solved relative to the closest prior art was to provide the system with means allowing a user to put money into his account in the host computer (or withdraw money from his account). In the decision under appeal the claim then under consideration was in substance held to be the straightforward technical implementation of an administrative banking procedure lying outside the patentable regime.

The board generally agreed that reloading the host computer account fundamentally constituted (part of) a business method and, thus, lacked technical character. However, insofar as administrative banking procedures indeed lacked technical character, present claim 1 was not confined to merely reciting an administrative banking procedure alongside straightforward technical means for its implementation, but rather provided a technical solution, involving technical means for the technical problem of **how** to reload such an account. The solution as claimed was not considered obvious by the board. Accordingly, the subject-matter of claim 1 involved an inventive step.

instructions sur la manière de structurer et d'organiser le processus de conception, ou sur les méthodes de modélisation à appliquer.

Ces procédés conceptuels et ces méta-méthodes de création de logiciels ne présentent généralement pas de caractéristiques techniques pertinentes pour la brevetabilité et ne peuvent donc pas établir l'activité inventive, à moins qu'il ne soit possible, dans un cas particulier, de prouver qu'il existe un lien causal direct avec un effet technique pertinent pour la résolution d'un problème technique.

Dans l'affaire **T 1051/07**, la demande concernait un système de transaction visant à fournir un service de transactions financières à un abonné. L'état de la technique le plus proche divulguait un système de paiement sécurisé permettant à un utilisateur (auteur du paiement) de payer, par exemple à l'aide d'un téléphone portable, un prestataire de services (bénéficiaire) via un ordinateur hôte.

La chambre a énoncé que le problème objectif à résoudre eu égard à l'état de la technique le plus proche consistait à incorporer dans le système des moyens permettant à un utilisateur de charger de l'argent sur son compte dans l'ordinateur hôte (ou d'utiliser l'argent sur son compte). Dans la décision attaquée, la revendication faisant alors l'objet de l'examen était en substance considérée comme la simple mise en œuvre technique d'une procédure administrative bancaire exclue de la brevetabilité.

De manière générale, la chambre a admis que le rechargement du compte dans l'ordinateur hôte constituait fondamentalement une (partie de) méthode d'affaires et qu'elle était dépourvue, à ce titre, de caractère technique. Toutefois, même si les procédures administratives bancaires sont effectivement dépourvues de caractère technique, la présente revendication 1 ne se contentait pas de citer une procédure administrative bancaire en plus des moyens techniques simples visant à la mettre en œuvre. Elle fournissait, au contraire, une solution technique impliquant des moyens techniques permettant de résoudre le problème technique, à savoir **comment** recharger un tel compte. La chambre

hen. Folglich beruht der Gegenstand von Anspruch 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

In **T 1171/06** richteten sich die Anträge auf Verfahren bzw. eine Vorrichtung zur Modellierung eines mechatronischen Systems in einem Kraftfahrzeug, wobei die Gliederung dieses Systems in Komponenten und Kommunikationsbeziehungen gemäß einer Abbildungsvorschrift in eine objektorientierte Modellierungssprache umgesetzt wurde. Die Kammer schloss sich den Ausführungen der Entscheidung T 354/07 an, da beide Verfahren die Modellierung vergleichbarer technischer Systeme betrafen. Die Kammer konnte keinen für die Lösung eines technischen Problems relevanten technischen Effekt nachweisen, der mit einem der beanspruchten Verfahren in einem Kausalzusammenhang stehen würde. Demnach kam die Kammer zu dem Ergebnis, dass der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 beider Anträge nicht technisch, sondern als Verfahren für eine konzeptionelle oder gedankliche Tätigkeit unter Artikel 52 (2) c), (3) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen war.

Der Gegenstand des Anspruchs 3, der sich auf eine Vorrichtung bezog, wurde von der Kammer als Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ angesehen (T 258/03, ABI. EPA 2004, 575). Sie stellte jedoch fest, dass durch die unspezifische Angabe einer "Vorrichtung zur" Unterstützung eines nichttechnischen Verfahrens allein kein erkennbarer technischer Beitrag etwa über irgendeinen zum Prioritätszeitpunkt bekannten handelsüblichen PC hinaus geleistet wird. Dem Gegenstand des Anspruchs 3 fehlte es somit an einer erfinderischen Tätigkeit.

In **T 784/06** war Anspruch 1 auf ein fünf Schritte umfassendes Verfahren gerichtet, mit dem der Genotyp auf einem Locus in genetischem Material aus einer biologischen Probe bestimmt wurde. In Schritt A wurde das Material zur Ermittlung eines ersten Reaktionswerts einer Reaktion unterzogen. In den Schritten B bis E wurden verschiedene gedankliche Tätigkeiten durchgeführt, die auf der Anwendung mathematischer Methoden beruhten. Das beanspruchte Verfahren

In **T 1171/06** the requests related to a process or apparatus for modelling a mechatronic system in a motor vehicle, the structuring of this system into components and communication links in accordance with a set of imaging rules being converted into an object-orientated modelling language. The board took the same line as that adopted in decision T 354/07, as the two processes involved the modelling of comparable technical systems. It was unable to identify a technical effect relevant to the solution of a technical problem and having a causal connection with one of the claimed processes. Accordingly, it concluded that the subject-matter of claims 1 and 2 in both requests was not technical, but comprised processes for a conceptual or intellectual activity pursuant to Article 52(2)(c) and (3) EPC, and as such was not patentable.

The subject-matter of claim 3, which related to an apparatus, was found by the board to be an invention within the meaning of Article 52(1) EPC (T 258/03, OJ EPO 2004, 575). However, it ruled that the non-specific indication of an "apparatus for" the support of a non-technical process alone made no identifiable technical contribution, for instance beyond what was offered by any standard commercially available PC known at the priority date. The subject-matter of claim 3 thus lacked inventive step.

In **T 784/06** claim 1 related to a five-step method of determining the genotype at a locus within genetic material obtained from a biological sample. In step A the material was reacted to produce a first reaction value. In each of steps B to E the following mental activities were performed using mathematical methods. Thus, the claimed method was defined as a mix of technical and "non-technical" features. The board referred to the established case law (**G 3/08**, OJ EPO

a considéré que la solution telle que revendiquée n'était pas évidente. Par conséquent, l'objet de la revendication 1 impliquait une activité inventive.

Dans l'affaire **T 1171/06**, les requêtes portaient sur un procédé ou dispositif de modélisation d'un système mécatronique dans un véhicule à moteur, ledit système ayant été structuré, conformément à une règle de représentation, en composants et en relations de communication dans un langage de modélisation orienté objet. La chambre a suivi la décision T 354/07, puisque les deux procédés concernaient la modélisation de systèmes techniques comparables. La chambre n'a pas pu démontrer l'existence d'un effet technique pertinent pour la résolution d'un problème technique ayant un lieu causal avec l'un des procédés revendiqués. Par conséquent, elle a conclu que l'objet des revendications 1 et 2 des deux requêtes n'était pas technique, mais qu'il constituait un procédé relatif à une activité conceptuelle ou intellectuelle et qu'il était par conséquent exclu de la brevetabilité au titre de l'article 52(2)(c) et (3) CBE.

La chambre a considéré l'objet de la revendication 3, qui portait sur un dispositif, comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE (T 258/03, JO OEB 2004, 575). Elle a toutefois estimé que la vague indication d'un "dispositif de" soutien d'un procédé non technique n'apportait pas, à elle seule, une contribution technique notable allant par exemple au-delà de ce qu'offrait un PC standard disponible dans le commerce à la date de priorité. L'objet de la revendication 3 était par conséquent dépourvu d'activité inventive.

Dans l'affaire **T 784/06**, la revendication 1 portait sur un procédé à cinq étapes pour déterminer le génotype à un locus dans une matière génétique obtenue à partir d'un échantillon biologique. L'étape A consistait à faire réagir la matière pour produire une première valeur de réaction. Toutes les activités mentales effectuées par la suite au cours des étapes B à E reposaient sur l'application de méthodes mathématiques. C'est pourquoi le procédé revendiqué était défini

wurde deshalb als eine Mischung aus technischen und "nichttechnischen" Merkmalen definiert. Die Kammer verwies auf die ständige Rechtsprechung (**G 3/08**, ABI. EPA 2011, 10; T 154/04, ABI. EPA 2008, 46; T 931/95, ABI. EPA 2001, 441; T 641/00, ABI. EPA 2003, 352), wonach für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nur diejenigen Merkmale zu berücksichtigen sind, die zum technischen Charakter des Anspruchsgegenstands beitragen. Die Kammer konnte für das beanspruchte Verfahren keine Interaktion zwischen der technischen Tätigkeit in Schritt A und den gedanklichen Tätigkeiten in den Schritten B bis E feststellen, die zu einem konkreten technischen Ergebnis geführt hätte. Die Schritte B bis E wurden somit bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt, und ein erfinderischer Beitrag auf der Grundlage von Schritt A wurde verneint.

##### 5. Beweisanzeichen

In **T 1989/08** fasste die Kammer zusammen, dass man unter einem technischen Vorurteil auf einem bestimmten Gebiet in der Regel eine in den betreffenden Fachkreisen allgemein oder weit verbreitete Ansicht oder vorgefasste Meinung versteht. Für den Beleg eines Vorurteils wird ein hoher Maßstab an die Beweisführung angelegt. Normalerweise ist nachzuweisen, dass das Vorurteil in Standardwerken oder in einem Lehrbuch zum Ausdruck kommt; damit ist der Beweismaßstab fast so hoch wie für den Beleg allgemeinen Fachwissens. Es genügt z. B. nicht, dass die Meinung oder Vorstellung von einer begrenzten Zahl von Personen vertreten wird oder in einem bestimmten Unternehmen, gleich welcher Größe, vorherrscht. Im vorliegenden Fall umfassten die vorgebrachten Beweismittel zum Beleg des angeblichen Vorurteils insgesamt nicht mehr als zehn Dokumente, die alle entweder fachspezifische Abhandlungen oder Patente waren. Diese geringe Zahl von Veröffentlichungen, die für eine ausgewählte Leserschaft in dem betreffenden Fachgebiet gedacht waren, war an sich keine tragfähige Grundlage für die Behauptung, es liege ein Vorurteil vor. Die Kammer kam daher zu dem Schluss, dass das angebliche Vorurteil nicht überzeugend belegt worden ist (s. auch **T 25/09**).

2011, 10; T 154/04, OJ EPO 2008, 46; T 931/95, OJ EPO 2001, 441; T 641/00, OJ EPO 2003, 352), according to which the assessment of inventive step should take account of only those features which contribute to the technical character of the claimed subject-matter. The board could not establish for the claimed method an interaction between the technical activity of step A and the mental activities of steps B to E leading to a tangible technical result. Thus, in the assessment of inventive step, features B to E were ignored and an inventive contribution based on step A was denied.

##### 5. Secondary indicia

In **T 1989/08** the board summarised by stating that a technical prejudice in a particular field was generally held to relate to an opinion or preconceived idea widely or universally held by experts in the field. A high standard of proof to demonstrate prejudice is required. Thus, expression of the prejudice in standard works or a textbook is normally required, raising the level of proof close to that needed for proving common general knowledge. For example, it is not enough that the opinion or idea is held by a limited number of individuals or that it is a prevalent view within a given firm, however large. In the case at issue all the evidence offered in support of the alleged prejudice amounted to no more than ten documents, all of which were either specialist papers or patents. This small number of publications intended for a select readership in the field was in itself a tenuous basis for asserting prejudice. In the case at issue the board found that the alleged prejudice had not been conclusively proven (see also **T 25/09**).

comme un mélange de caractéristiques techniques et "non techniques". La chambre s'est référée à la jurisprudence constante (**G 3/08**, JO OEB 2011, 10 ; T 154/04, JO OEB 2008, 46 ; T 931/95, JO OEB 2001, 441 ; T 641/00, JO OEB 2003, 352), selon laquelle seules les caractéristiques contribuant au caractère technique de l'objet revendiqué doivent être prises en compte pour apprécier l'activité inventive. Dans le cas du procédé revendiqué, la chambre n'a pas pu établir d'interaction entre l'activité technique de l'étape A et les activités mentales des étapes B à E qui aurait débouché sur un résultat technique tangible. Par conséquent, les caractéristiques B à E ont été ignorées pour l'appréciation de l'activité inventive et il n'a pas été reconnu de contribution inventive fondée sur l'étape A.

##### 5. Indices supplémentaires

Dans la décision **T 1989/08**, la chambre a noté en résumé qu'un préjugé technique dans un domaine particulier était généralement considéré comme un avis ou une idée préconçue, largement ou universellement répandu(e) parmi les experts dans ce domaine. Démontrer l'existence d'un préjugé requiert un degré élevé de preuve. Ainsi, le préjugé doit généralement être exprimé dans des ouvrages standard ou dans un manuel, ce qui élève le niveau de preuve à un degré proche de celui exigé pour prouver les connaissances générales communes. Il ne suffit par exemple pas que l'avis ou l'idée soient répandus parmi un nombre limité de personnes ou qu'ils prédominent au sein d'une entreprise donnée, quelle que soit sa taille. Dans l'affaire en question, seuls dix documents, tous des textes spécialisés ou des brevets, avaient été présentés pour prouver l'existence du préjugé allégué. Ce faible nombre de publications s'adressant à un lectorat ciblé dans le domaine concerné constituait en soi un fondement tenu pour justifier de l'existence d'un préjugé. En l'espèce, la chambre a estimé que l'existence d'un préjugé n'avait pas été établie de manière concluante (cf. également **T 25/09**).

In **T 892/08** verwies die Kammer auf die ständige Rechtsprechung. Demnach gilt, wenn eine technische Aufgabe lediglich in der Bereitstellung eines weiteren Stoffgemischs oder eines weiteren Verfahrens, d. h. einer Alternative zum Stand der Technik besteht, dass alle Merkmale oder Merkmalkombinationen, die für diese Art von Stoffgemisch oder Verfahren bereits üblich sind, gleichermaßen naheliegende Lösungen der gestellten Aufgabe darstellen. Die Kammern haben wiederholt festgestellt, dass die rein willkürliche Auswahl einer Alternative unter mehreren gleichermaßen naheliegenden Variationen keinerlei erfinderischen Charakter hat.

## II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG

### A. Ausreichende Offenbarung

#### 1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebende Teile der Anmeldung

Während des Beschwerdeverfahrens in der Sache **T 512/07** nahm der Beschwerdeführer umfassende Änderungen in den Anmeldeunterlagen vor. Laut Kammer können Einwände nach Artikel 83 EPÜ 1973 unter bestimmten Umständen durch eine Änderung der Ansprüche ausgeräumt werden, weil damit die "Erfindung" gemäß Artikel 83 EPÜ so geändert werden kann, dass ihre Ausführung nicht mehr von den unzureichend offenbarten Aspekten der Anmeldung abhängt. Solche Einwände können jedoch nicht durch eine Änderung der Beschreibung und der Zeichnungen entkräftet werden, weil durch die Änderung der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung Gegenstände hinzugefügt würden. Generell muss der beanspruchte Streitgegenstand auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen auf Erfüllung des Artikels 83 EPÜ 1973 geprüft werden.

#### 2. Deutliche und vollständige Offenbarung

Wenn der Fachmann in die Lage versetzt wird, die Erfindung nachzuarbeiten, und es ausreicht, eines der Beispiele nachzuarbeiten, um das Verfahren zur Messung eines Parameterwerts zu identifizieren, liegt keine unzureichende Beschreibung vor, da ein solches Identifizierungsverfahren nicht als unzumut-

In **T 892/08** the board referred to the established case law whereby, when the technical problem is simply that of providing a further composition of matter or a further method, i.e. an alternative to the prior art, any feature or combination of features already conventional for that sort of composition of matter or method represented an equally suggested or obvious solution to the posed problem. The boards have repeatedly established that the simple act of arbitrarily selecting one among equally obvious alternative variations is devoid of any inventive character.

## II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION

### A. Sufficiency of disclosure

#### 1. Parts of the application relevant for assessing sufficiency of disclosure

During the appeal proceedings in **T 512/07**, the appellant extensively amended the application documents. According to the board, objections under Article 83 EPC 1973 may under some circumstances be overcome by amending the claims, since thereby the "invention" referred to in Article 83 EPC may be so changed that it no longer depends on the insufficiently disclosed aspects of the application for its realisation. However such objections cannot be overcome by amendment of the description and drawings, since the amendment would then add subject-matter to the application as filed. In general, the claimed subject-matter at issue had to be examined for compliance with Article 83 EPC 1973 on the basis of the application documents as originally filed.

#### 2. Clarity and completeness of disclosure

When a skilled person is enabled to reproduce the invention, and it is sufficient for him to reproduce one of the examples in order to identify the method employed to measure the value of a parameter, there is no insufficiency in the description since the identification procedure in question cannot be regarded as

Dans l'affaire **T 892/08**, la chambre s'est référée à la jurisprudence constante qui prévoit, lorsque le problème technique consiste simplement à fournir une autre composition de matières ou un autre procédé, c'est-à-dire une variante par rapport à l'état de la technique, que toutes les caractéristiques ou combinaisons de caractéristiques déjà habituelles pour ce type de composition de matières ou de procédé représentent des solutions tout aussi évidentes ou suggérées au problème posé. Les chambres ont jugé à plusieurs reprises que la sélection purement arbitraire d'une variante parmi d'autres possibilités tout aussi évidentes ne présentait pas le moindre caractère inventif.

## II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET

### A. Possibilité d'exécuter l'invention

#### 1. Eléments de la demande déterminants pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé

Lors de la procédure de recours relative à l'affaire **T 512/07**, le requérant avait modifié considérablement les pièces de la demande. Selon la chambre, les objections soulevées au titre de l'article 83 CBE 1973 peuvent, dans certaines circonstances, être levées en modifiant les revendications, puisque l'"invention" visée à l'article 83 CBE peut ainsi être modifiée de manière à ne plus dépendre des aspects insuffisamment divulgués de la demande pour être réalisée. De telles objections ne peuvent toutefois être levées en modifiant la description et les dessins, étant donné que la modification ajouterait alors un élément à la demande telle que déposée. En règle générale, il convient d'examiner la conformité de l'objet revendiqué avec l'article 83 CBE 1973 sur la base des pièces de la demande telles que déposées initialement.

#### 2. Exposé clair et complet

Lorsque l'homme du métier est mis en mesure de reproduire l'invention, et qu'il lui suffit de reproduire l'un des exemples pour identifier la méthode mise en œuvre pour mesurer la valeur d'un paramètre, il n'y a pas insuffisance de description, une telle procédure d'identification ne pouvant être qualifiée d'effort excessif.



barer Aufwand bezeichnet werden kann (**T 641/07**). Die Kammer vertrat die Auffassung, dass analog zu einem ähnlichen Fall in der Entscheidung T 485/00 ein solches Überprüfungsverfahren – bei dem es für die Identifizierung des Verfahrens zur Messung eines Parameters ausreicht, wenn der Fachmann ein Beispiel des angefochtenen Patents nachbildet und den erhaltenen Parameterwert mit dem im Patent beschriebenen Wert vergleicht – nicht als unzumutbarer Aufwand bezeichnet werden kann.

In der Sache **T 1404/05** befand die Kammer wie folgt: Wenn ein Anspruch vage formuliert ist und mehrere Auslegungsmöglichkeiten offen lässt und wenn bei einer dieser Auslegungen ein Teil des beanspruchten Gegenstands nicht ausreichend genug beschrieben ist, dass er ausgeführt werden könnte, so kann dieser Anspruch nach Artikel 100 b) EPÜ 1973 beanstandet werden. Um diese Beanstandung zu umgehen, muss der Anspruch explizit auf eine Auslegung beschränkt werden, die auch nach der vagen Anspruchsformulierung möglich ist, die aber nicht nach Artikel 100 b) EPÜ 1973 beanstandet werden kann. Die Tatsache allein, dass in der Beschreibung diese letztere Auslegung klar als die beabsichtigte gekennzeichnet ist, bedeutet nicht, dass der Anspruch als auf diese Auslegung beschränkt behandelt werden kann. Artikel 69 EPÜ 1973 und das zugehörige Protokoll sollten den Patentinhaber darin unterstützen, eine breitere Anspruchsinterpretation zu verfolgen als durch den Wortlaut vielleicht gerechtfertigt wäre, und waren nicht dazu gedacht, den Schutzzumfang zu verkleinern.

Der Einwand des Beschwerdeführers/ Einsprechenden unter Artikel 100 b) EPÜ 1973 schien nach Ansicht der Kammer in **T 313/07** vielmehr von der Überlegung geleitet zu sein, dass es Produkte geben könnte, die, obwohl sie nach einem anderen Verfahren hergestellt worden sind, mit dem Gegenstand des "Product-by-Process"-Anspruchs 1 identisch sein könnten. Solche Überlegungen konnten aber nicht unter Artikel 83 bzw. 100 b) EPÜ 1973 abgehandelt werden. Gäbe es tatsächlich bereits vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag des Streitpatents ein solches Produkt, wäre dies unter Artikel 54 EPÜ zu berücksich-

involving an undue burden. In the case at issue (**T 641/07**) the board took the view, in line with the ruling given in a similar case (T 485/09), that a verification of that kind – where to identify the method used to measure a parameter it was sufficient for the skilled person to reproduce one of the examples from the contested patent and to compare the value obtained for the said parameter with the one specifically described in the patent – could not reasonably be regarded as involving an undue burden.

The board in **T 1404/05** found that where a claim is vaguely formulated and leaves several constructions open as possibilities, and on one of these constructions part of the subject-matter claimed is not sufficiently described to be carried out, the claim is open to objection under Article 100(b) EPC 1973. To avoid this objection the claim needs to be explicitly restricted to a construction which is also possible on the vague formulation of the claim, but which construction is not open to an Article 100(b) EPC 1973 objection. The mere fact that the description makes it clear that this latter construction is the one intended does not mean that the claim can be treated as being confined to this latter construction. Article 69 EPC 1973 and its protocol were intended to assist a patent proprietor in contending for a broader interpretation of a claim than perhaps its wording warranted, not for cutting down the scope of a claim.

According to the board in **T 313/07**, the objection put forward by the appellant/opponent pursuant to Article 100(b) EPC 1973 seemed rather to be guided by the idea that products could exist which, although produced by another process, could be identical with the subject-matter of claim 1, a product-by-process claim. Such ideas, however, could not be dealt with under Articles 83 or 100(b) EPC 1973. If such a product did in fact already exist before the filing or priority date of the contested patent, that would have to be taken into account under Article 54 EPC. In this case, the claim's product-by-process feature would no longer

En l'espèce (**T 641/07**), la chambre était d'avis, comme énoncé dans une affaire similaire ayant mené à la décision T 485/00, qu'une telle procédure de vérification – où pour identifier la méthode de mesure d'un paramètre il suffit à l'homme du métier de reproduire l'un des exemples du brevet contesté et de comparer la valeur obtenue pour ledit paramètre avec celle spécifiquement décrite dans le brevet – ne saurait raisonnablement être qualifiée d'effort excessif.

Dans la décision **T 1404/05**, la chambre a estimé que lorsqu'une revendication est formulée de façon vague, qu'elle ouvre la voie à plusieurs interprétations et que dans l'une de ces interprétations, une partie de l'objet revendiqué n'est pas suffisamment décrite pour être exécutée, une objection peut être élevée à l'encontre de cette revendication au titre de l'article 100 b) CBE 1973. Pour éviter une telle objection, la revendication doit être explicitement limitée à une interprétation qui soit possible selon la formulation vague de la revendication, mais qui ne puisse donner lieu à une objection au titre de l'article 100 b) CBE 1973. Le simple fait que cette dernière interprétation soit clairement indiquée comme l'interprétation voulue dans la description ne signifie pas que la revendication puisse être traitée comme se limitant à cette interprétation. L'article 69 CBE 1973 et son protocole ont pour but d'aider le titulaire du brevet à plaider en faveur d'une interprétation plus large d'une revendication que ne l'aurait peut-être justifié son libellé, mais pas de réduire l'étendue de la protection.

Dans l'affaire **T 313/07**, la chambre a estimé que l'objection soulevée par le requérant/l'opposant au titre de l'article 100 b) CBE 1973 semblait davantage guidée par la réflexion selon laquelle il pourrait exister des produits identiques à l'objet de la revendication 1 "product-by-process", bien qu'ils aient été fabriqués selon un autre procédé. De telles réflexions ne peuvent toutefois être traitées au titre de l'article 83 ou 100 b) CBE 1973. Si un tel produit existait effectivement avant la date de dépôt ou de priorité du brevet litigieux, il faudrait en tenir compte au titre de l'article 54 CBE. Dans ce cas, la caractéristique "product-

tigen. Das "Product-by-Process"-Merkmal des Anspruchs wäre in diesem Fall kein neuheitsbegründendes Merkmal mehr. Würde ein solches Produkt erst nach dem Anmelde- bzw. Prioritätstag des Streitpatents der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, könnte dies möglicherweise tatsächlich die Verletzung des Patents zur Folge haben, was aber nicht vom Europäischen Patentamt im Einspruchsbeschwerdeverfahren zu entscheiden war.

### 3. Ausführbarkeit

#### 3.1 Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand

Wenn die Patentansprüche zwingend vorsehen, dass ein bestimmtes Ziel erreicht wird (im vorliegenden Fall, dass ein bestimmter Wert eines Parameters unterschritten wird), so ist die Ausführbarkeit gemäß Artikel 100 b) EPÜ nicht gewährleistet, wenn das Patent dem Fachmann keinen Hinweis darauf gibt, der es ihm erlaubt, auch außerhalb der Ausführungsbeispiele ohne unzumutbaren Forschungsaufwand dieses Ziel zu erreichen (**T 809/07**).

### 4. Beweisfragen

In der Entscheidung **T 491/08** erklärte die Kammer, da es typischerweise schwierig ist, die amtliche Zulassung einer chemischen Verbindung als Arzneimittel zu erhalten (verbunden mit langjährigen Versuchen und hohen Entwicklungskosten), verlangt das Patentsystem keinen absoluten Beweis, dass die Verbindung als Arzneimittel zugelassen ist, bevor sie als solches beansprucht werden kann. Die Patentanmeldung muss jedoch einige Informationen zum Beispiel in Form von Versuchen enthalten, aus denen hervorgeht, dass sich die beanspruchte Verbindung bei anspruchsgemäßer Verabreichung unmittelbar auf einen Stoffwechselfvorgang auswirkt, der speziell an der betreffenden Krankheit beteiligt ist, wobei dieser Vorgang entweder aus dem **Stand der Technik** bekannt ist oder in der Anmeldung an sich dargestellt wird. Wird dies in der Patentanmeldung nachgewiesen, so können **nachträglich veröffentlichte Dokumente** als Beweismittel berücksichtigt werden, doch nur um die Ergebnisse in der Patentanmeldung im Hin-

confer novelty. Were such a product to be made available to the public only after the contested patent's filing or priority date, this could indeed result in the patent's being infringed. But it would not be for the European Patent Office to deliver a ruling on that in opposition appeal proceedings.

### 3. Reproducibility

#### 3.1 Reproducibility without undue burdens

If the patent claims require that a specific aim should be achieved (in this case, that a specific value of a parameter should not be reached), then there is no guarantee that the invention can be carried out in accordance with Article 100(b) EPC if the patent affords the skilled person no clue as to how he can achieve this aim outside the scope of the embodiments without an undue burden of research (**T 809/07**).

### 4. Evidence

The board in **T 491/08** explained that, taking into account the intrinsic difficulties for a compound to be officially certified as a drug (many years of experimental tests and high developmental costs), the patent system does not require absolute proof that the compound is approved as a drug before it may be claimed as such. However, the patent application must provide some information in the form of, for example, experimental tests, to the effect that the claimed compound, administered as stated in the claims, has a direct effect on a metabolic mechanism specifically involved in the disease, this mechanism being either known from the **prior art** or demonstrated in the application per se. Once this evidence is available from the patent application, then **post-published evidence** may be taken into account, but only to back up the findings in the patent application in relation to the use of the ingredient as a pharmaceutical, and not in itself to establish sufficiency of disclosure (referring to **T 609/02**).

by-process" de la revendication ne serait plus source de nouveauté. Si un tel produit n'était accessible au public qu'après la date de dépôt ou de priorité du brevet litigieux, cela pourrait le cas échéant impliquer que le brevet est effectivement contrefait. Toutefois, une telle question n'a pas à être tranchée par l'Office européen des brevets au cours d'une procédure de recours sur opposition.

### 3. Exécution de l'invention

#### 3.1 Exécution de l'invention sans effort excessif

Lorsque les revendications d'un brevet prévoient impérativement la réalisation d'un objectif précis (en l'occurrence, le maintien d'un paramètre en dessous d'une certaine valeur), la possibilité d'exécuter l'invention prévue par l'article 100 b) CBE n'est pas garantie si le brevet ne fournit à l'homme du métier aucune indication lui permettant d'atteindre cet objectif sans effort excessif de recherche, y compris en dehors des modes de réalisation de l'invention (**T 809/07**).

### 4. Preuve

Dans l'affaire **T 491/08**, la chambre a expliqué que comme il est habituellement difficile de faire homologuer un composé en tant que médicament (nombreuses années d'essais et coûts de développement élevés), le système des brevets n'exige pas une preuve absolue de l'homologation du composé en tant que médicament avant qu'il ne puisse être revendiqué en tant que tel. En revanche, la demande de brevet doit comporter des informations, par exemple sous forme d'essais, montrant que le composé revendiqué, administré comme indiqué dans les revendications, produit un effet direct sur le mécanisme métabolique qui intervient de façon spécifique dans la maladie, ce mécanisme étant connu de l'**état de la technique** ou ayant été exposé dans la demande. Dès lors que la demande de brevet contient des indications dans ce sens, les **documents publiés ultérieurement** peuvent être pris en considération, mais uniquement pour étayer les conclusions de la demande de brevet concernant l'utilisation du composé en tant que produit



blick auf die Verwendung des Wirkstoffs als Arzneimittel zu stützen und nicht um an sich die ausreichende Offenbarung zu beweisen (unter Verweis auf T 609/02).

Laut Kammer wird von der Prämisse ausgegangen, dass eine Patentanmeldung im Allgemeinen eine Erfindung betrifft, die so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Das Gewicht der Argumente und Beweismittel, die erforderlich sind, um diese Annahme zu widerlegen, hängt davon ab, wie stark diese ist. Eine starke Prämisse erfordert fundiertere Argumente und Beweismittel als eine schwache (in Anlehnung an T 63/06).

Die Anmeldung in **T 1796/07** lag auf dem Gebiet der Bioresonanz. Die Kammer wies den Antrag auf Erteilung des Patents zurück, da es an der Ausführbarkeit fehlte. Laut Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist eine Ausführbarkeit nicht gegeben, wenn die Lehre ein spekulatives Desideratum enthält, das mangels einer erkennbaren kausalen Beziehung zwischen Ursache und Wirkung nicht dazu führt, dass die Erfindung wiederholbar die angestrebte technische Wirkung erzielt. Darüber hinaus wird bei der Beurteilung der Offenbarung nach Artikel 83 EPÜ der Erfindungsbegriff gemäß Artikel 52 (1) EPÜ zugrunde gelegt, wonach die Erfindung auf einem Gebiet der Technik liegen muss; folglich ist eine gegen anerkannte Naturgesetze verstoßende Lehre nicht ausführbar, denn die Technik basiert auf deren Befolgung. Siehe auch **T 1329/07**.

## B. Patentansprüche

### 1. Deutlichkeit

#### 1.1 Charakterisierung eines Erzeugnisses durch einen Parameter

In Bezug auf Anspruch 1 des Hilfsantrags VI verwies die Kammer in **T 1703/06** auf die Rechtsprechung des EPA, wonach die eindeutige Charakterisierung eines Erzeugnisses in einem Anspruch durch einen Parameter (hier den Brechungsindex) zwangsläufig erfordert, dass der Parameter klar und zuverlässig bestimmt werden kann (z. B. T 555/05). Die Informationen im Dokument D6, das die Kammer als generell repräsentativ für das allgemeine

According to the board, a presumption exists that, in general, a patent application relates to an invention which is disclosed in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art. The weight of arguments and evidence required to rebut this presumption depends on its strength. A strong presumption requires more substantial arguments and evidence than a weak one (following T 63/06).

The application in **T 1796/07** concerned bioresonance. The board rejected the application for the grant of a patent on the grounds that the invention could not be carried out. Under the jurisprudence of the boards of appeal, an invention cannot be carried out if the teaching includes a speculative desideratum which in the absence of an identifiable causal relation between cause and effect does not result in the invention's achieving the desired technical effect in such a way that the said effect can be repeated. Moreover the assessment of the disclosure in accordance with Article 83 EPC is based on the concept of an invention as defined in Article 52(1) EPC, which stipulates that the invention must belong to a field of technology; consequently, a teaching which is in breach of recognised natural laws cannot be carried out, given that technology is founded upon adherence to those laws. See also **T 1329/07**.

## B. Claims

### 1. Clarity

#### 1.1 Characterisation of a product by a parameter

In respect of claim 1 of auxiliary request VI, the board in **T 1703/06** recalled the EPO case law according to which the unambiguous characterisation in a claim of a product by a parameter (here the refractive index) necessarily required that the parameter could be clearly and reliably determined (e.g. T 555/05). Whilst the information in document D6, considered by the board to be generally representative of the common general knowledge at the filing

pharmaceutique, et non pour établir la suffisance de la divulgation (renvoi à la décision T 609/02).

Selon la chambre, une demande de brevet est en général censée porter sur une invention qui est exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Le poids des arguments et preuves requis pour réfuter cette présomption dépend de la force de cette dernière. Une forte présomption exige davantage d'arguments et de preuves tangibles qu'une faible présomption (suivant la décision T 63/06).

Dans l'affaire **T 1796/07**, la demande relevait du domaine de la biorésonance. La chambre a rejeté la requête en délivrance du brevet au motif que l'invention ne pouvait être exécutée. Selon la jurisprudence des chambres de recours, une invention ne peut être exécutée si l'enseignement comporte un desiderata spéculatif qui, en raison de l'absence de lien de cause à effet reconnaissable, fait que l'invention ne peut atteindre de manière répétée l'effet technique visé. L'appréciation de l'exposé de l'invention au titre de l'article 83 CBE repose en outre sur la notion d'invention visée à l'article 52(1) CBE, qui dispose que l'invention doit porter sur un domaine technologique ; un enseignement contraire aux lois reconnues de la nature ne peut donc être exécuté, puisque la technologie se fonde sur le respect de ces lois. Cf. également **T 1329/07**.

## B. Revendications

### 1. Clarté

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

Dans l'affaire **T 1703/06**, la chambre, s'exprimant au sujet de la revendication 1 de la requête subsidiaire VI, a rappelé que, selon la jurisprudence de l'OEB, la caractérisation d'un produit dans une revendication à l'aide d'un paramètre (en l'occurrence l'indice de réfraction) est dénuée de toute ambiguïté si ce paramètre peut être déterminé de façon claire et fiable (cf. par exemple la décision T 555/05). Même si les informations du document D6, qui, de l'avis de la

Fachwissen am Anmeldetag befand, zeigten zwar, dass es im Stand der Technik verschiedene Verfahren zur Bestimmung des Brechungsindex gibt, doch wird darin auch klargestellt, dass der Brechungsindex eines in der Literatur genannten Materials der Index ist, den man bei 23° C oder 25° C und bei einer spezifischen Wellenlänge der Natrium-D-Linie von 589,3 nm erhält. Ferner hieß es, dass der Standard für die Kunststoffindustrie, ASTM D 542, zwei Verfahren zur Indexmessung vorsieht, von denen eines eine Messung bis auf drei und möglicherweise vier Dezimalstellen, das zweite nur auf ca. zwei Dezimalstellen erlaubt. In der Streitanmeldung wurden die Brechungsindizes bis auf drei Dezimalstellen genannt. Die Kammer war der Ansicht, dass zwar die Streitanmeldung selbst keine genaue Definition der Art und Weise enthält, wie der Brechungsindex zu messen ist, dies aber ein bekannter und sogar standardisierter Parameter ist (s. o.), bei dem es keinen Grund gibt, von abweichenden Werten bei der Messung nach dem betreffenden Standard auszugehen, die zu einem Einwand nach Artikel 84 EPÜ führen würden. Der Fachmann, der die Streitanmeldung am Anmeldetag liest, würde sofort verstehen, dass alle Werte für den Brechungsindex nach ASTM D 542 mit der entsprechenden Genauigkeit gemessen wurden.

## 1.2 Funktionelle Merkmale

In der Sache **T 959/08** war das Verfahren des Anspruchs 1 durch ein funktionelles Merkmal gekennzeichnet, das auf ein zu erzielendes Ergebnis, nämlich den Restanteil des Katalysators R gerichtet war. In Bezug auf eine solche funktionelle Definition erklärte die Kammer, dass diese wie in T 68/85 (ABI. EPA 1987, 228) ausgeführt dort ihre "Grenze finden [muss], wo die Deutlichkeit des Patentanspruchs ... nicht mehr gewährleistet wäre. Zu der erforderlichen Deutlichkeit gehört es, dass der Fachmann die Aussage des Anspruchs nicht nur verstehen, sondern auch in die Praxis umsetzen kann. Mit anderen Worten ausgedrückt, das Merkmal muss dem Fachmann eine ausreichend klare

date, showed that there were various methods available in the art to determine the refractive index, it was made clear in it that the refractive index of a material quoted in the literature was the index at 23°C or 25°C and at the specific wavelength of the D line of the sodium emission spectrum which was 589.3 nm. Furthermore it was stated that the standard for the plastics industry, ASTM D 542, called for two methods of index measurement, one of which was accurate to three decimal places and possibly four, and the second of which was only accurate to approximately two decimal places. In this connection, the refractive indices were quoted in the application in suit to three decimal places. The board considered that in spite of the absence of any precise definition in the application in suit itself of the way in which the refractive index was to be measured, this was indeed a well-known and even standardised parameter (see above) for which there was no evidence for assuming a degree of variance in the values obtained by measuring it according to the relevant standard which would lead to an objection under Article 84 EPC. The skilled person reading the application in suit at the filing date would immediately understand that any values of the refractive index would be those measured according to ASTM D 542 to the appropriate degree of accuracy.

## 1.2 Functional features

In case **T 959/08**, the process of claim 1 was characterised by a functional feature directed to a result to be achieved, namely the residual percentage of catalyst R. Regarding such a functional definition, the board stated that, as pointed out in T 68/85 (OJ EPO 1987, 228), it "must stop short where it jeopardises the clarity of the claim. That clarity demands not only that a skilled person be able to understand the teaching of the claims but also that he be able to implement it. In other words, the feature must provide instructions which are sufficiently clear for the expert to reduce them to practice without undue burden, if necessary with reasonable experiments". The board further stated that the

chambre, correspondaient globalement aux connaissances générales de l'homme du métier à la date de dépôt, montraient que diverses méthodes existent dans l'état de la technique pour déterminer l'indice de réfraction, il ressortait clairement de ces informations que l'indice de réfraction d'un matériau cité dans la littérature résultait d'une mesure à une température de 23 ou 25°C et à une longueur d'ondes spécifique de la raie D du spectre d'émission du sodium, à savoir 589,3 nm. De plus, il était établi que la norme pour l'industrie des matières plastiques, à savoir la norme ASTM D 542, préconise deux méthodes de mesure de l'indice, dont une est précise à trois, voire quatre décimales, et la seconde à seulement deux décimales environ. A cet égard, la demande en litige faisait état d'indices de réfraction à trois décimales. La chambre a estimé que même si la demande proprement dite ne définissait pas précisément la manière dont l'indice de réfraction devait être mesuré, le paramètre utilisé était connu et même normalisé (cf. ci-dessus) et rien ne permettait de supposer que les valeurs obtenues conformément à une mesure effectuée selon la norme pertinente variaient au point de donner lieu à une objection au titre de l'article 84 CBE. En lisant la demande en cause à la date de dépôt, l'homme du métier savait d'emblée que toute valeur de l'indice de réfraction découlait d'une mesure réalisée conformément à la norme ASTM D 542, selon le degré de précision adéquat.

## 1.2 Caractéristiques définies par leur fonction

Dans l'affaire **T 959/08**, le procédé selon la revendication 1 était défini par une caractéristique fonctionnelle ayant pour objet un résultat à atteindre, à savoir le pourcentage résiduel du catalyseur R. La chambre a déclaré à propos de ce type de définition fonctionnelle que, comme cela avait été souligné dans la décision T 68/85 (JO OEB 1987, 228), elle n'est "plus de mise dès lors qu'elle nuit à la clarté de la revendication. Une revendication est claire si l'homme du métier peut non seulement en comprendre le contenu, mais également le mettre en pratique. En d'autres termes, la revendication doit constituer pour l'homme du métier un enseignement technique suffisamment clair, qu'il doit

technische Lehre offenbaren, die er mit zumutbarem Denkaufwand – wozu auch die Durchführung üblicher Versuche gehört – ausführen kann". Die Kammer erläuterte weiter, dass das Erfordernis der Ausführung eines funktionellen Merkmals in Bezug auf die Offenbarung als Ganzes auch von wesentlicher Bedeutung für Artikel 83 EPÜ ist (T 435/91, ABI. EPA 1995, 188; T 713/98).

Anspruch 1 betraf verschiedene Verfahrensmerkmale zum Erreichen des gewünschten Ergebnisses. Diese waren jedoch so allgemein definiert, dass einem Fachmann eine erhebliche Anzahl von Variablen zur Verfügung stand, die angepasst werden mussten, um zu dem gewünschten Ergebnis zu gelangen. Der Beschreibung fehlte diesbezüglich ganz klar jede konkrete, kohärente und konvergente Lehre, und sie war bei der Darstellung der einzelnen Variablen eher vage als dass sie klare weitere Anweisungen enthalten hätte. Laut Kammer konnte auch ein zusätzliches Vergleichsbeispiel, das in der Prüfungsphase eingereicht worden war, keine Klarheit schaffen. Um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, musste das beanspruchte Verfahren schließlich gleichzeitig zwei widersprüchliche Erfordernisse erfüllen. Insgesamt boten weder Anspruch 1 oder die Beschreibung noch das zusätzlich eingereichte Beispiel ein verallgemeinerungsfähiges, kohärentes technisches Konzept, das den Fachmann in die Lage versetzen würde, das gewünschte Ergebnis ohne unzumutbaren Aufwand zu erreichen. Die auf ein Ergebnis gerichtete funktionelle Anspruchsformulierung in Anspruch 1 erfüllte nicht die Erfordernisse der Artikel 84 bzw. 83 EPÜ.

In der Sache **T 560/09** betonte die Kammer, dass die Klarheitserfordernisse von Artikel 84 und Regel 43 (1) EPÜ auf dem Grundsatz der Rechtssicherheit beruhen, wonach für die Öffentlichkeit kein Zweifel bestehen darf, welcher Gegenstand von einem bestimmten Anspruch abgedeckt ist und welcher nicht (s. G 2/88, ABI. EPA 1990, 93; T 337/95, ABI. EPA 1996, 628). Im Hinblick auf technische Merkmale, die in allgemeinen funktionellen Angaben ausgedrückt sind (vgl. T 68/85, ABI. EPA 1987, 228), muss die Funktion durch Versuche

requirement of implementing a functional feature, viewed in relation to the disclosure as a whole, was also highly relevant to Article 83 EPC (T 435/91, OJ EPO 1995, 188; T 713/98).

Claim 1 referred to various process features for achieving the desired result. However, these were defined in such general terms that a person skilled in the art was left with a considerable number of variables which would have to be adjusted in order to arrive at the desired result. The description was conspicuously devoid of any concrete, coherent and convergent teaching in this respect and, when discussing the individual variables, equivocal rather than providing clear further instructions. Nor did the board find that an additional comparative example filed during examination provided clarification. Finally, in order to achieve the desired result, the claimed process had to fulfil – simultaneously – two conflicting requirements. In summary, neither claim 1 nor the description nor the additionally filed example provided a coherent technical concept fit for generalisation, which would enable the person skilled in the art to achieve the desired result without undue burden. The functional claim wording directed to a result to be achieved in claim 1 did not fulfil the requirements of Articles 84 and 83 EPC respectively.

In **T 560/09** the board emphasised the principle of legal certainty underlying the clarity requirements of Article 84 and Rule 43(1) EPC, namely that the public is not left in any doubt as to which subject-matter is covered by a particular claim and which is not (see G 2/88, OJ EPO 1990, 93; T 337/95, OJ EPO 1996, 628). With regard to technical features expressed in general functional terms (cf T 68/85, OJ EPO 1987, 228), the function must be able to be verified by tests or procedures adequately specified in the description or known to the

pouvoir mettre en œuvre en faisant un effort raisonnable de réflexion, par exemple en effectuant des essais de routine". La chambre a précisé en outre que l'exigence relative à la mise en œuvre d'une caractéristique fonctionnelle, considérée dans le contexte de la divulgation globale, est également hautement pertinente au regard de l'article 83 CBE (décisions T 435/91, JO OEB 1995, 188, et T 713/98).

La revendication 1 faisait référence à diverses caractéristiques de procédé pour atteindre le résultat souhaité. Cependant, celles-ci étaient définies en des termes si généraux qu'un homme du métier était confronté à un nombre considérable de variables qu'il fallait ajuster pour parvenir au résultat souhaité. La description ne comportait à l'évidence aucun enseignement concret, cohérent et convergent à cet égard et, compte tenu des différentes variables, elle était plus équivoque qu'elle ne donnait d'instructions supplémentaires claires. De même, la chambre a estimé qu'un autre exemple fourni à titre de comparaison pendant l'examen n'avait apporté aucune clarification. Enfin, le procédé revendiqué devait satisfaire – simultanément – à deux exigences contradictoires pour obtenir le résultat souhaité. En résumé, ni la revendication 1 ni la description et l'autre exemple ne fournissaient de concept technique cohérent pouvant être généralisé et permettant à l'homme du métier de parvenir au résultat souhaité au prix d'un effort raisonnable. La formulation fonctionnelle ayant pour objet un résultat à atteindre dans la revendication 1 ne satisfaisait pas aux exigences respectives des articles 84 et 83 CBE.

Dans l'affaire **T 560/09**, la chambre a mis l'accent sur le principe de sécurité juridique qui sous-tend l'exigence de clarté énoncée à l'article 84 et à la règle 43(1) CBE, principe selon lequel le public doit savoir exactement ce qui est couvert par un brevet donné et ce qui ne l'est pas (cf. décisions G 2/88, JO OEB 1990, 93, et T 337/95, JO OEB 1996, 628). Pour ce qui est des caractéristiques techniques exprimées en des termes fonctionnels généraux (cf. décision T 68/85, JO OEB 1987, 228), la fonction doit pouvoir être vérifiée au moyen d'essais

oder Maßnahmen nachweisbar sein, die in der Beschreibung in angemessener Weise dargelegt oder dem Fachmann bekannt sind. Das bedeutet, dass ein Merkmal im Anspruch nicht nur verständlich, sondern auch insofern eindeutig sein muss, als unmissverständlich bestimmt werden kann, ob das beanspruchte funktionelle Merkmal erfüllt ist. Deshalb sind Mittel zur Unterscheidung zwingend erforderlich, damit in einem Anspruch eine Definition durch Funktion und nicht durch Struktur ermöglicht wird.

Das Stoffgemisch aus Anspruch 1 umfasste einen Plättchenaktivator, der vor allem durch das funktionelle Merkmal "nicht in der Lage, ein Gerinnsel in weniger als 15 Minuten zu bilden" gekennzeichnet war. Die Bedeutung dieses Merkmals musste genau erläutert werden, da es eines der wesentlichen Bestandteile des beanspruchten Gels definierte. Deshalb musste eindeutig unterschieden werden zwischen Aktivatoren mit der beanspruchten Funktion und solchen, die diese nicht aufwiesen. Mangels eines standardisierten Verfahrens zur Bestimmung dieses Merkmals kann der Fachmann nicht überprüfen, ob dieses funktionelle Erfordernis erfüllt ist, ohne dass er gezwungen ist, die Versuchsbedingungen für ein Verfahren zum Bilden eines Gerinnsels empirisch festzulegen. Unter diesen Umständen lag es voll und ganz am Wissen, den individuellen Arbeitsmethoden und der Laborpraxis des Fachmanns, ein geeignetes Trägermaterial und Versuchsbedingungen auszuwählen, um den betreffenden Aktivator in das Trägermaterial zu mischen und die Bildung eines Gerinnsels zu verursachen. Die daraus resultierende Zeitspanne für die Gerinnelbildung würde zwangsläufig variieren, wodurch die Charakterisierung eines Aktivators durch die Funktion "nicht in der Lage, ein Gerinnsel in weniger als 15 Minuten zu bilden" eine veränderliche Bedeutung hätte. Diese Feststellung wird durch die Anmeldung selbst gestützt, derzufolge die Gerinnelbildung von der Menge des zugefügten Aktivators abhängt, sodass die gemessene Zeit für die Gerinnelbildung stark variiert und ein bestimmter Aktivator folglich entweder in den Schutzzumfang des Anspruchs

skilled person. That meant not only that a feature in the claim must be comprehensible, but also non-ambiguous in that it could be determined without any ambiguity whether the claimed functional requirement was satisfied or not. Hence, means of distinction were mandatory in order to allow a definition by a function instead of by a structure in a claim.

The composition of claim 1 comprised a platelet activator, mainly characterised by the functional feature of being "not capable of forming a clot in less than 15 minutes". The meaning of this feature had to be clearly identified since it defined one of the essential components of the claimed gel. Hence, there had to be an unambiguous distinction between activators having the claimed function and activators not having it. In the absence of any standardised method for determining this feature, the skilled person could not verify whether this functional requirement was fulfilled without being confronted with the necessity to fix in an empirical way the experimental conditions of a method of forming a clot. Under these circumstances, it was entirely dependent on the skill, individual working method and laboratory practice of the skilled person to select an appropriate support material and experimental conditions for mixing the candidate activator into the support material to cause the formation of a clot. The resulting period of time for the clot formation would inevitably vary accordingly, thus rendering protean the characterisation of an activator by the function of being "not capable of forming a clot in less than 15 minutes". This finding was supported by the application itself, which taught that the clot formation depended on the amount of the activator added, with the consequence that the measured period of time for the clot formation strongly varied, so that a particular activator could fall either within the scope of the claim or outside, depending only on the quantity of the activator used in the method for forming the clot. Hence, the definition of the (peptide) platelet activator by its

ou de procédures spécifiés de manière appropriée dans la description ou connus de l'homme du métier. Cela signifie qu'une caractéristique d'une revendication doit être non seulement compréhensible mais aussi dénuée d'ambiguïté, en ce sens que l'on doit pouvoir déterminer en toute certitude s'il est satisfait ou non à l'exigence concernant la fonction revendiquée. Pour qu'une définition fonctionnelle puisse être admise dans une revendication en lieu et place d'une définition structurelle, il est donc impératif de distinguer concrètement ce qui est ou non couvert par une revendication.

La composition selon la revendication 1 comprenait un activateur de plaquettes, principalement défini par la caractéristique fonctionnelle selon laquelle il ne pouvait coaguler en moins de quinze minutes. Il était nécessaire de déterminer clairement ce que signifiait cette caractéristique, puisqu'elle définissait l'un des composants essentiels du gel revendiqué. Les activateurs ayant la fonction revendiquée devaient par conséquent être distingués sans ambiguïté de ceux n'étant pas dotés de cette fonction. En l'absence de procédé normalisé pour définir cette caractéristique, l'homme du métier devait établir de manière empirique les conditions expérimentales d'une méthode de coagulation pour pouvoir vérifier s'il était satisfait à l'exigence d'ordre fonctionnel. Dans ces circonstances, le choix du matériel de soutien approprié et des conditions expérimentales pour mélanger l'activateur revendiqué à ce matériel et provoquer la coagulation dépendait entièrement des connaissances, de la méthode de travail et de l'expérience des activités en laboratoire de l'homme du métier. Le temps de coagulation varierait inévitablement, ce qui empêcherait de délimiter définitivement un activateur caractérisé en ce qu'il ne peut coaguler en moins de quinze minutes. Cette conclusion était étayée par la demande proprement dite, selon laquelle la coagulation dépendait de la quantité d'activateur ajoutée, avec pour conséquence une variation importante du temps de coagulation mesuré ; c'est donc la quantité d'activateur employée dans la méthode de coagulation qui déterminait à elle seule si un activateur donné était couvert ou non par la revendication. La



fallen kann oder nicht – was allein von der Menge des beim Verfahren zur Gerinnselbildung verwendeten Aktivators abhängt. Die Definition des Plättchenaktivators (Peptids) durch seine Fähigkeit, ein Gerinnsel nicht in weniger als 15 Minuten bilden zu können, ist deshalb entgegen den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ nicht klar.

## 2. Auslegung der Ansprüche

### 2.1 Verwendung der Beschreibung bei der Prüfung des Klarheitserfordernisses gemäß Artikel 84 EPÜ

In der Entscheidung **T 1281/06** befand die Kammer, dass in den unabhängigen Ansprüchen 1 und 5 der Verweis auf eine Farbuordnungsfunktion mit oberen und unteren Gelenkpunkten nicht klar war, weil der Begriff "Gelenkpunkt" keine allgemein anerkannte Bedeutung im Bereich der Bildverarbeitung hat. Für die technische Aufgabe, die mit der beanspruchten Erfindung gelöst werden sollte, wurde die Definition der Gelenkpunkte für wesentlich befunden.

Unter Verweis auf den allgemeinen Grundsatz, dass die Begriffsbedeutungen in einem Anspruch aus dem Wortlaut des Anspruchs alleine klar hervorgehen sollen, erinnerte die Kammer auch an ihre frühere Entscheidung **T 1271/05** und die darin erwähnte "Rechtsprechung, die einräumt, dass von diesem Grundsatz abgewichen werden kann, wenn eine Patentbeschreibung eindeutige Definitionen bestimmter Begriffe enthält und auch klarstellt, dass diese Definitionen für die gesamte Anmeldung gelten, sodass bei der Auslegung des Wortlauts der Ansprüche das Patentdokument sein eigenes Wörterbuch darstellen würde". Im vorliegenden Fall sind diese Bedingungen nicht erfüllt, weil die Beschreibung keine Aussage enthält, aus der hervorginge, dass der Begriff "Gelenkpunkt" eine bestimmte, für die gesamte Anmeldung geltende Bedeutung erhalten soll. Die Kammer konnte in der Beschreibung keine einzige und eindeutige Definition des Begriffs "Gelenkpunkt" erkennen, die auch für die Ansprüche gilt. Es war deshalb im Einklang mit **T 1271/05** nicht möglich, den Merkmalen der oberen und unteren Gelenkpunkte gemäß Anspruch 1 und 5 eine spezifische Bedeutung zuzuordnen,

feature of being "not capable of forming a clot in less than 15 minutes" lacked clarity, contrary to Article 84 EPC.

## 2. Interpretation of claims

### 2.1 Using the description in examining the clarity requirement pursuant to Article 84 EPC

In **T 1281/06** the board found that the reference in independent claims 1 and 5 to a current colour mapping function having upper and lower knee points was not clear because the term "knee point" did not have any generally recognised meaning in the field of image processing. The definition of the knee points was considered essential in view of the technical problem which the claimed invention intended to solve.

Referring to the general principle that the meaning of the terms of a claim should be clear from the wording of the claim alone, the board also recalled its earlier decision **T 1271/05**, in which it had stated its awareness of "the jurisprudence which acknowledges that an exception to this principle may exist in situations in which a patent description would provide unambiguous definitions of certain terms and would also make clear that such definitions apply throughout the complete application, so that, when interpreting the wording of claims, the patent specification would constitute its own dictionary". In the case in hand, these conditions were not met since the description did not contain any statement which would imply that the term "knee point" should be given a specific meaning applying throughout the entire application. The board could not recognise a unique and unambiguous definition of the term "knee point" in the description which would also apply to the claims. It was hence not possible, in line with **T 1271/05**, to associate to the features of the lower and upper knee points recited in claims 1 and 5 any specific meaning which would distinguish them from any point defined by the colour

définition de l'activateur de plaquettes (peptide) par sa capacité à ne pas coaguler en moins de quinze minutes n'était donc pas claire, si bien qu'elle n'était pas conforme à l'article 84 CBE.

## 2. Interprétation des revendications

### 2.1 Recours à la description lors de l'examen de l'exigence de clarté au titre de l'article 84 CBE

Dans l'affaire **T 1281/06**, la chambre a conclu à l'absence de clarté de la fonction de cartographie en couleur de flux ayant des points d'articulation supérieur et inférieur, telle que mentionnée dans les revendications indépendantes 1 et 5, au motif que le terme "point d'articulation" n'avait aucune signification généralement admise dans le domaine du traitement des images. La définition de ce terme a été jugée essentielle compte tenu du problème technique que l'invention revendiquée se proposait de résoudre.

Se référant au principe général selon lequel la signification des termes utilisés dans une revendication doit ressortir clairement du texte de la seule revendication, la chambre a également rappelé que dans sa décision antérieure **T 1271/05**, elle avait déclaré qu'elle était consciente de l'existence de "la jurisprudence reconnaissant une dérogation à ce principe lorsque la description d'un brevet comporte une définition non ambiguë de certains termes et qu'elle précise que ces définitions valent pour l'ensemble de la demande, le fascicule du brevet servant dès lors de dictionnaire spécifique pour l'interprétation du texte des revendications". En l'espèce, ces conditions n'étaient pas remplies puisque rien dans la description n'indiquait qu'il fallait comprendre le terme "point d'articulation" d'une certaine manière tout au long de la demande. La chambre n'a décelé dans la description aucune définition unique et dénuée d'ambiguïté du terme "point d'articulation" qui s'applique également aux revendications. Conformément à la décision **T 1271/05**, il n'était donc pas possible d'attribuer aux caractéristiques des points d'articulation inférieur et supérieur mentionnés dans les revendi-

wodurch sie sich von einem durch die Farbzufordernungsfunktion definierten Punkt unterschieden hätten. Das Klarheitserfordernis des Artikels 84 EPÜ 1973 war deshalb nicht erfüllt.

### C. Einheitlichkeit der Erfindung

Die neue Regel 164 EPÜ beschränkt die Möglichkeit, mehrere Erfindungen im Rahmen einer Anmeldung recherchieren zu lassen, auf die internationale Phase, sodass der Anmelder in der europäischen Phase Teilanmeldungen einreichen muss, um weitere Erfindungen recherchieren und prüfen zu lassen. In der Entscheidung **J 3/09** stellte die Juristische Beschwerdekammer fest, dass für die Frage, ob die Anmeldung den Erfordernissen der Einheitlichkeit der Erfindung entspricht, trotz dieser Verfahrensänderung auch weiterhin letztendlich die Prüfungsabteilung zuständig ist und dass die Stellungnahme des EPA als Internationale Recherchenbehörde zur mangelnden Einheitlichkeit nicht endgültig und für die Prüfungsabteilung nicht bindend ist.

Was die Zahlung von Anspruchsgebühren anbelangte, so hatte der Beschwerdeführer in **J 3/09** eine Rückerstattung der Gebühren für die Ansprüche 16 - 68 beantragt und argumentiert, dass nur ein Teil des beanspruchten Gegenstands (Ansprüche 1 - 15) recherchiert worden sei und die Anmeldung deshalb auf die im internationalen Recherchenbericht behandelte Erfindung begrenzt werden musste, sodass die Gebührensatzung für Ansprüche, die auf keinen Fall weiterverfolgt werden konnten, ohne Rechtsgrundlage erfolgt sei. Die Prüfungsabteilung lehnte jegliche Rückerstattung von Anspruchsgebühren ab, da die Voraussetzungen für eine Erstattung gemäß Regel 162 (3) EPÜ nicht erfüllt seien. Die Juristische Beschwerdekammer wies den Antrag des Beschwerdeführers zurück und stellte fest, dass die Rechtsgrundlage für die Zahlung der Anspruchsgebühren für die Ansprüche 16 - 68 Regel 110 (1) EPÜ 1973 war. Sofern keine gegenteiligen Vorschriften bestehen, können Gebühren nicht zurückerstattet werden, wenn sie einmal wirksam entrichtet wurden. Der Beschwerdeführer hatte zur Stützung seiner Argumentation keine spezifischen Bestimmungen des EPÜ angeführt.

mapping function. Thus, the requirements of Article 84 EPC 1973 as to clarity were not met.

### C. Unity of invention

The new Rule 164 EPC limits the opportunity to have multiple inventions searched within the framework of one application to the international phase with the result that the applicant has to file, in the European phase, divisional applications in order to have any further inventions searched and examined. In **J 3/09** the Legal Board of Appeal pointed out that despite this change in procedure the responsibility for establishing whether or not the application meets the requirements of unity of invention still ultimately rested with the examining division, and that the opinion of the EPO acting as the International Searching Authority on lack of unity was not final or binding on the examining division.

As regards the payment of claims fees, the appellant in **J 3/09** had requested refund of the payment made in respect of claims 16-68, arguing that since only part of the claimed subject-matter had been searched (claims 1-15), the application had to be limited to the invention covered by the international search report and that payment of fees for claims that could not possibly be prosecuted was a payment made without any legal basis. The examining division refused any refund of claims fees since the conditions for any refund as laid down in Rule 162(3) EPC had not been met. The Legal Board of Appeal rejected the appellant's request and noted that the legal basis for payment of the claims fees in respect of claims 16-68 was Rule 110(1) EPC 1973. It added that fees, once validly paid, were not refundable unless provision to the contrary was made. The appellant had not relied on any specific provision of the EPC in its support.

cations 1 et 5 une signification spécifique qui les distingue d'un point quelconque défini par la fonction de cartographie en couleur. Il n'était donc pas satisfait à l'exigence de clarté visée à l'article 84 CBE 1973.

### C. Unité de l'invention

La nouvelle règle 164 CBE limite à la phase internationale la possibilité de faire effectuer une recherche pour plusieurs inventions au titre d'une seule demande, de sorte que le demandeur doit déposer des demandes divisionnaires au cours de la phase européenne pour obtenir une recherche et un examen concernant d'autres inventions. Dans l'affaire **J 3/09**, la chambre de recours juridique a fait observer que malgré ce changement de procédure, la division d'examen reste compétente pour déterminer si la demande satisfait aux exigences d'unité d'invention, et que l'avis relatif à l'absence d'unité, émis par l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, n'est pas définitif et n'engage pas la division d'examen.

Concernant le paiement des taxes de revendication, le requérant avait demandé, dans l'affaire **J 3/09**, le remboursement du paiement effectué pour les revendications 16 à 68. Etant donné que la recherche n'avait porté que sur une partie de l'objet revendiqué (revendications 1 à 15), il avait fait valoir que la demande devait être limitée à l'invention couverte par le rapport de recherche internationale et que le paiement des taxes afférentes aux revendications ne pouvant être traitées était dépourvu de base juridique. La division d'examen avait refusé tout remboursement des taxes de revendication, estimant que les conditions de remboursement prévues par la règle 162(3) CBE n'avaient pas été remplies. La chambre de recours juridique a rejeté la requête du requérant et a fait observer que c'est la règle 110(1) CBE 1973 qui constituait la base juridique pour le paiement des taxes de revendication afférentes aux revendications 16 à 68. Elle a ajouté qu'une fois valablement acquittées, les taxes ne pouvaient être remboursées sauf disposition contraire. Le requérant ne s'était fondé sur aucune disposition particulière de la CBE.



Auf das Argument des Beschwerdeführers, der Gegenstand der nicht recherchierten Ansprüche könne in der Anmeldung zwangsläufig nicht weiterverfolgt werden und müsse deshalb als fallen gelassen betrachtet werden, stellte die Kammer unter anderem fest, dass im häufigen Fall eines – selbst zu Recht erhobenen – nachträglichen Einwands mangelnder Einheitlichkeit die Ansprüche zweckmäßigerweise als Grundlage dafür dienen können, den beanspruchten Gegenstand später auf eine spezifischere, aber dafür dann einheitliche und recherchierte Erfindung zu beschränken. In welchem Umfang dies möglich ist, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab, doch kann die Zahlung der Anspruchsgebühren für jeden Anspruch ab dem elften für sich genommen als sinnvoll erachtet werden, und zwar unabhängig davon, ob sich alle Ansprüche auf einen einheitlichen Gegenstand beziehen.

### III. ÄNDERUNGEN

#### A. Artikel 123 (2) EPÜ

##### 1. Zwischenverallgemeinerungen – nicht offenbarte Kombinationen

Ein Beispiel für einen Fall der Zwischenverallgemeinerung ist **T 879/09**. In dieser Entscheidung, die zu einer Sache erging, in der die Prüfungsabteilung die Anmeldung zurückgewiesen hatte, weil sie gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstieß, führte die Kammer aus, dass eine Erfindung in der Patentanmeldung in allgemeiner Form sowie anhand von einem oder mehreren detaillierten Ausführungsbeispielen beschrieben ist. Um einen Einwand wegen mangelnder Neuheit und/oder mangelnder erfinderischer Tätigkeit auszuräumen, nimmt der Anmelder oft einige, jedoch nicht alle Merkmale der detaillierten Ausführungsbeispiele in die allgemeine Offenbarung auf. Dadurch ergibt sich ein Gegenstand, der zwischen der ursprünglichen allgemeinen Offenbarung und den im Einzelnen beschriebenen Ausführungsformen liegt. Patentfachleute bezeichnen dies als "Zwischenverallgemeinerung", obwohl "Zwischenbeschränkung" eine angemessenere Bezeichnung wäre, um deutlich zu machen, dass es sich in Wirklichkeit um eine Beschränkung der allgemeineren ursprünglichen Offenbarung handelt (T 461/05). Eine solche Zwischenbeschränkung oder Zwischen-

In response to the appellant's argument that it was inevitable that the subject-matter of the unsearched claims could not be prosecuted in the application, and had therefore to be considered as abandoned, the board noted inter alia that in the frequent case of an *a posteriori* objection of non-unity, even if justified, the claims could usefully serve as a basis for later limiting the claimed subject-matter to a more specifically defined but now unitary and searched invention. Whilst the extent to which this was possible depended on the circumstances of the individual case, it remained the position that the payment of claims fees for claims exceeding the number of ten could have a useful purpose on its own independently from the question whether all the claims concerned unitary subject-matter.

### III. AMENDMENTS

#### A. Article 123(2) EPC

##### 1. Intermediate generalisation – non-disclosed combinations

**T 879/09** gives an example of cases dealing with intermediate generalisation. It concerned a case where the examining division rejected the application as infringing Article 123(2) EPC. The board stated that a patent application described an invention in general terms together with one or more detailed embodiments. In order to overcome an objection of lack of novelty and/or inventive step the applicant often adds some but not all the features from the detailed embodiments to the general disclosure. This results in an object that lies between the original general disclosure and the detailed embodiments. This is called an "intermediate generalisation" in patent jargon, although a better term would be "intermediate restriction" to make clear that it is in fact a restriction from the more general original disclosure (T 461/05). Such an intermediate restriction or generalisation is permissible under Article 123(2) EPC only if the skilled person would recognise without any doubt from the application as filed that characteristics taken from a detailed embodiment were not closely related to the other characteristics of that embodiment and applied directly and unam-

En réponse à l'argument du requérant selon lequel l'objet des revendications n'ayant pas donné lieu à une recherche ne pouvait nécessairement pas être instruit dans le cadre de la demande et qu'il devait donc être considéré comme abandonné, la chambre a notamment fait observer que dans le cas fréquent d'une objection d'absence d'unité soulevée a posteriori, même justifiée, les revendications peuvent utilement servir à limiter ultérieurement l'objet revendiqué à une invention qui sera définie de manière plus précise, mais qui répondra alors au critère d'unité et aura fait l'objet d'une recherche. La mesure dans laquelle cela est possible dépend des circonstances de l'espèce, mais il n'en reste pas moins que le paiement des taxes de revendication peut avoir une finalité utile lorsque le nombre de revendications est supérieur à dix, indépendamment de la question de savoir si toutes les revendications concernent un objet unitaire.

### III. MODIFICATIONS

#### A. Article 123(2) CBE

##### 1. Généralisations intermédiaires – combinaisons non divulguées

L'affaire **T 879/09** fournit un exemple d'affaire traitant de généralisation intermédiaire. En l'occurrence, la division d'examen avait rejeté la demande au motif qu'elle était contraire à l'article 123(2) CBE. La chambre a rappelé qu'une demande de brevet décrit une invention dans des termes généraux avec un ou plusieurs modes de réalisation détaillés. Afin de remédier à une objection d'absence de nouveauté et/ou d'activité inventive, le demandeur ajoute souvent certaines caractéristiques des modes de réalisation détaillés – mais pas toutes – à l'exposé général. Il en résulte un objet qui se situe entre l'exposé général initial et les modes de réalisation détaillés, et qui est qualifié de "généralisation intermédiaire" dans le jargon des brevets, alors qu'il devrait être plus correctement intitulé "restriction intermédiaire" pour faire ressortir clairement qu'il s'agit en fait d'une restriction de l'exposé initial plus général (T 461/05). Une telle restriction ou généralisation intermédiaire n'est admissible au titre de l'article 123(2) CBE que si l'homme du métier peut déduire sans aucun doute de la demande telle que déposée que les caractéristiques tirées

verallgemeinerung ist nach Artikel 123 (2) EPÜ nur dann zulässig, wenn der Fachmann aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zweifelsfrei erkennen kann, dass die aus einem detaillierten Ausführungsbeispiel entnommenen Merkmale nicht in engem Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels stehen, sondern sich unmittelbar und eindeutig auf den allgemeineren Kontext beziehen (T 962/98). Da dieses Kriterium erfüllt war, lag kein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ vor.

In **T 219/09** befand die Kammer, dass es nach der ständigen Rechtsprechung beispielsweise in der Regel nicht zulässig ist, bei der Änderung eines Anspruchs isolierte Merkmale aus einer Reihe von Merkmalen herauszugreifen, die ursprünglich nur in Kombination miteinander (z. B. in einer bestimmten Ausführungsform in der Beschreibung) offenbart waren (T 1067/97, T 714/00, T 25/03). Eine solche Änderung führt insofern zu einer Zwischenverallgemeinerung, als sie den beanspruchten Gegenstand zwar weiter einschränkt, aber trotzdem auf eine nicht offenbarte Kombination von Merkmalen gerichtet ist, die breiter ist als die im ursprünglichen Zusammenhang offenbarte Kombination (s. beispielsweise T 1408/04 und T 461/05). Sie ist nur zu rechtfertigen, wenn keinerlei eindeutig erkennbare funktionale oder strukturelle Verbindung zwischen den Merkmalen der spezifischen Kombination besteht (T 1067/97) und das herausgegriffene Merkmal somit nicht untrennbar mit diesen Merkmalen verknüpft ist (T 714/00). In **T 219/09** entschied die Kammer, dass Anspruch 1 gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstieß; das Patent wurde widerrufen.

In **T 714/08** umfasste die geänderte Fassung von Anspruch 1 zwölf spezifische Base-Kuppler-Kombinationen. Diese spezifischen Paare waren jedoch in der eingereichten Fassung der Anmeldung insofern nicht offenbart, als dort nicht definiert war, welche Base genau mit welchem Kuppler kombiniert werden sollte. Deshalb konnte die spezifische Kombination des p-Phenylendiamins mit jedem der zwölf Kuppler nach Anspruch 1 in der geänderten Fassung nicht unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung abgeleitet werden.

biguously to the more general context (T 962/98). Since the test mentioned above was fulfilled, Article 123(2) EPC was not infringed.

In **T 219/09** the board noted that, according to established case law, it will, for example, normally not be allowable to base an amended claim on the extraction of isolated features from a set of features originally disclosed only in combination, e.g. a specific embodiment in the description (T 1067/97, T 714/00, T 25/03). Such an amendment results in an intermediate generalisation, in that it further limits the claimed subject-matter, but is nevertheless directed at an undisclosed combination of features broader than that of its originally disclosed context, see for example T 1408/04 and T 461/05. It is justified only in the absence of any clearly recognisable functional or structural relationship among the features of the specific combination (T 1067/97) and if the extracted feature is thus not inextricably linked with those features (T 714/00). In **T 219/09** the board concluded that claim 1 contravened Article 123(2) EPC and the patent was revoked.

In decision **T 714/08**, amended claim 1 individualised 12 specific base-coupler combinations. These specific couples, however, had not been disclosed in the application as filed, which did not indicate which particular base was combined with which particular coupler. Thus, the specific combination of paraphenylene diamine with each of the 12 couplers claimed in amended claim 1 could not be derived directly and unequivocally from the patent application as filed.

d'un mode de réalisation détaillé ne sont pas étroitement liées aux autres caractéristiques du mode de réalisation, mais qu'elles s'appliquent directement et sans ambiguïté au contexte plus général (T 962/98). Etant donné qu'il avait été satisfait au test précité, il n'y avait pas eu violation de l'article 123(2) CBE.

Dans l'affaire **T 219/09**, la chambre a fait observer que selon la jurisprudence constante, il n'est normalement pas permis de modifier une revendication en puisant des caractéristiques isolées dans un ensemble de caractéristiques divulguées à l'origine uniquement de façon combinée, par exemple un mode de réalisation particulier dans la description (T 1067/97, T 714/00, T 25/03). Une telle modification aboutit à une généralisation intermédiaire, en ce qu'elle limite l'objet revendiqué, mais elle porte néanmoins sur une combinaison non divulguée de caractéristiques plus large que celle de son contexte divulgué à l'origine (cf. par exemple T 1408/04 et T 461/05). Elle n'est justifiée qu'en l'absence de tout lien fonctionnel ou structurel manifeste entre les caractéristiques de la combinaison particulière (T 1067/97) et si la caractéristique extraite n'est donc pas indissociablement liée à ces caractéristiques (T 714/00). Dans l'affaire **T 219/09**, la chambre a conclu que la revendication 1 était contraire à l'article 123(2) CBE et le brevet a été révoqué.

Dans la décision **T 714/08**, la revendication 1 modifiée individualisait 12 combinaisons base-coupleur spécifiques. Ces couples spécifiques n'étaient cependant pas divulgués dans la demande telle que déposée qui ne définissait pas quelle base particulière était combinée avec quel coupleur particulier. Ainsi la combinaison spécifique de la paraphénylène-diamine avec chacun des 12 coupleurs objet de la revendication 1 modifiée ne pouvait pas être déduite directement et de façon non équivoque de la demande de brevet telle que déposée.

Der Beschwerdeführer/Patentinhaber brachte vor, dass p-Phenylendiamin bereits auf Seite 14 der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als erste bevorzugte Oxidationsbase genannt gewesen sei. Nach Auffassung der Kammer kann jedoch dieser Abschnitt auf Seite 14 nicht als allgemeine Lehre dahin gehend ausgelegt werden, dass die erste Oxidationsbase auf p-Phenylendiamin beschränkt und mit den zwölf Kupplern nach Anspruch 1 in der geänderten Fassung verknüpft wird. Daher wies die Kammer das Vorbringen zurück. Sie führte auch aus, dass sich dieser Fall von den Entscheidungen T 615/95 und T 50/97 unterscheidet, die in Substituenten-Listen für Markush-Formeln vorgenommene Beschränkungen betreffen.

Die Änderung des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag verstieß gegen Artikel 123 (2) EPÜ. Daher musste der Antrag zurückgewiesen werden.

Beim ersten Hilfsantrag war die Sachlage insofern dieselbe wie beim Hauptantrag, als Anspruch 1 ebenfalls bestimmte Base-Kuppler-Verknüpfungen umfasste, die in der eingereichten Fassung der Anmeldung nicht offenbart waren.

Hinsichtlich des zweiten Hilfsantrags wurde nicht bestritten, dass die Verknüpfung der drei betreffenden Verbindungen in der eingereichten Fassung der Anmeldung nicht allgemein offenbart war. Der Beschwerdeführer machte jedoch geltend, dass der geänderte Anspruch 1 durch Beispiel 6 der Anmeldung in der eingereichten Fassung gestützt werde, weil dort eine Zusammensetzung offenbart sei, die diese drei Verbindungen umfasse. Die Kammer stellte fest, dass in Beispiel 6 der Anmeldung in der eingereichten Fassung tatsächlich eine Zusammensetzung beschrieben ist, die die drei im geänderten Anspruch 1 definierten Verbindungen umfasst, dass aber trotzdem geprüft werden muss, ob dieses spezifische Beispiel eine geeignete Grundlage für die im geänderten Anspruch 1 enthaltene Verallgemeinerung darstellen kann, wonach die drei Verbindungen in beliebigen Mengen und möglicherweise in Verbindung mit anderen Kupplern und Oxidationsbasen vorhanden sein können. Nachdem der

According to the appellant/patent proprietor, paraphenylene diamine had already been individualised as a first preferential oxidation base on page 14 of the application as filed. But, according to the board, the relevant passage on page 14 could not be interpreted as a general teaching which limited the first oxidation base to paraphenylene diamine and associated it with each of the 12 particular couplers according to amended claim 1. This argument was therefore rejected. Furthermore, the board made it clear that the case in question differed from those concerning restrictions applied to lists of substituents in Markush-type chemical formulae, which were the subject of decisions T 615/95 and T 50/97.

The amendment of claim 1 in accordance with the main request contravened Article 123(2) EPC. This request should therefore be rejected.

The situation with regard to the first auxiliary request was the same as for the main request to the extent that claim 1 also individualised particular base-coupler associations which had not been disclosed in the application as filed.

With regard to the second auxiliary request, it was not disputed that the application as filed did not disclose in general terms the association of the three particular compounds. The appellant nonetheless asserted that amended claim 1 was supported in example 6 in the application as filed by the disclosure of a particular composition incorporating these three compounds. The board opined that, while example 6 in the application as filed certainly described a composition incorporating the three particular compounds defined in amended claim 1, it was still necessary to establish whether a specific example of that kind could constitute an adequate basis for the generalisation adopted in amended claim 1, which provided in particular that the three compounds could be present in any quantities and possibly in association with other couplers and oxidation bases. The board concluded that, in the light merely of the information made available to the skilled person by the disclosure in this example, the amend-

Selon le requérant/titulaire du brevet, la paraphénylènediamine était déjà individualisée comme première base d'oxydation préférentielle dans la demande telle que déposée à la page 14. Cependant, selon la chambre, ledit passage de la page 14 ne pouvait être interprété comme un enseignement général limitant la première base d'oxydation à la paraphénylènediamine et l'associant à chacun des 12 coupleurs particuliers selon la revendication 1 amendée. Cette argumentation a donc été rejetée. En outre, la chambre a précisé que le cas d'espèce se distinguait de ceux concernant les restrictions opérées dans les listes de substituants dans les formules chimiques de type Markush, objet des décisions T 615/95 ou T 50/97.

La modification de la revendication 1 selon la requête principale était contraire à l'article 123(2) CBE. Cette requête devait par conséquent être rejetée.

La situation pour la requête subsidiaire 1 était la même que pour la requête principale dans la mesure où la revendication 1 individualisait également des associations particulières base-coupleur qui n'était pas divulguées dans la demande telle que déposée.

S'agissant de la requête subsidiaire 2, il n'était pas contesté que la demande telle que déposée ne divulguait pas de façon générale l'association des trois composés particuliers. Le requérant a cependant fait valoir que la revendication 1 modifiée trouvait un support dans l'exemple 6 de la demande telle que déposée par la divulgation d'une composition particulière renfermant ces trois composés. Selon la chambre, s'il était vrai que l'exemple 6 de la demande telle que déposée décrivait une composition renfermant les trois composés particuliers définis dans la revendication 1 amendée, il n'en fallait cependant pas moins déterminer si un tel exemple spécifique pouvait constituer une base adéquate pour la généralisation opérée dans la revendication 1 amendée, à savoir celle prévoyant notamment que les trois composés puissent être présents dans des quantités quelconques et éventuellement en association avec d'autres coupleurs et bases d'oxydation. La chambre a conclu qu'au

Fachmann durch die Offenbarung dieses Beispiels nur diese einzige Information erhält, kam die Kammer zu dem Schluss, dass durch die Änderung technische Informationen hinzugefügt werden, die der Fachmann der bloßen Offenbarung des Beispiels 6 in der eingereichten Fassung der Anmeldung nicht unmittelbar und eindeutig hätte entnehmen können. Außerdem stellte die Kammer in Anbetracht der in T 962/98 (Nr. 2.5 der Entscheidungsgründe) festgelegten Erfordernisse einen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ fest.

In der Entscheidung **T 1206/07** befand die Kammer, dass eine bestimmte Kombination zweier Merkmale nicht in der Anmeldung in der eingereichten Fassung offenbart war. Tatsächlich betrafen weder die ursprünglichen Ansprüche noch die Ausführungsbeispiele der Anmeldung Verfahren, die auch nur eines dieser Merkmale aufwiesen. Darüber hinaus gab es – obwohl beide Merkmale als solche de facto in der ursprünglichen Anmeldung offenbart waren – keinerlei Hinweis, der ihre Kombination hätte stützen können. Die neu beanspruchte Kombination der Merkmale konnte nur erreicht werden, indem nachträglich zwei Abschnitte miteinander in Verbindung gebracht wurden, die in der Beschreibung der Anmeldung in der eingereichten Fassung unabhängig voneinander sind. Nach Auffassung der Kammer konnte die Auswahl der zwei Merkmale "Metalloccen-Katalysator" und "Einführung eines 4 bis 18 Kohlenstoffatome umfassenden Diolefins in mindestens einen der Reaktoren" nicht unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung abgeleitet werden, weil nicht der geringste Hinweis auf diese konkrete Kombination vorlag. Damit pflichtete die Kammer dem Beschwerdegegner 2 bei, dass eine gesonderte Offenbarung der kombinierten Merkmale in der ursprünglichen Anmeldung nicht ausreicht, um die Kombination dieser Merkmale in Einklang mit den Erfordernissen von Artikel 123 (2) EPÜ zu bringen. Diese Schlussfolgerung entspricht auch der einschlägigen ständigen Rechtsprechung des EPA, wonach der Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht als Reservoir verstanden werden darf, aus dem einzelne Merkmale ausgewählt und kombiniert werden können, um künstlich zu einer bestimmten Kombination zu

ment introduced technical information which the skilled person would not have been able to derive, directly and unequivocally, just from the disclosure in example 6 in the application as filed. Similarly, in view of the conditions set out in T 962/98 (point 2.5), the board concluded that Article 123(2) EPC had been contravened.

In decision **T 1206/07**, the board considered that the particular combination of two characteristics had not been disclosed in the application as filed. Neither the original claims nor the examples given in the application concerned processes having one or other of these characteristics. Moreover, and although these two characteristics were indeed disclosed as such in the original application, no information was furnished which could have supported their combination. It was possible to arrive at that combination only by associating *a posteriori* two passages presented independently of one another in the description in the application as filed in order to create the new combination of characteristics claimed. The board took the view that, in the absence of the least indication concerning this particular combination, the selection of the two characteristics "metallocenic catalyst" and "introduction of a diolefin comprising from 4 to 18 carbon atoms into at least one of the reactors" was not clearly and unambiguously evident from the application as filed. The board thus shared the opinion of respondent 2 that it was not sufficient for the combined characteristics to have actually been disclosed individually in the initial application in order to make their combination comply with the requirements of Article 123(2) EPC. This conclusion is also in line with the EPO's established jurisprudence on this question, which says that the content of the application as filed cannot be regarded as a repository from which individual characteristics can be combined for the artificial creation of a particular combination. The subject-matter of claim 7, which is dependent upon claim 3, therefore extended beyond the content of the application as filed and did not meet the requirements of Article 123(2) EPC.

regard de la seule information livrée à l'homme du métier par la divulgation de cet exemple, la modification apportait une information technique que l'homme du métier n'aurait pu déduire directement et de façon non équivoque de la seule divulgation dans la demande telle que déposée de l'exemple 6. De même, au regard des conditions posées par la décision T 962/98 (point 2.5), la chambre a conclu à la violation de l'article 123(2) CBE.

Dans la décision **T 1206/07**, la chambre a considéré que la combinaison particulière des deux caractéristiques n'était pas divulguée dans la demande telle que déposée. En effet, ni les revendications d'origine, ni les exemples de la demande ne concernaient des procédés présentant l'une ou l'autre de ces caractéristiques. De plus, et bien que ces deux caractéristiques soient effectivement divulguées en tant que telles dans la demande d'origine, aucune indication n'était donnée qui aurait pu servir de support à leur combinaison. Cette combinaison ne pouvait être obtenue qu'en associant *a posteriori* deux passages présentés indépendamment l'un de l'autre dans la description de la demande telle que déposée dans le but de créer la nouvelle combinaison de caractéristiques revendiquée. La chambre a considéré qu'en l'absence de la moindre indication concernant cette combinaison particulière, la sélection de ces deux caractéristiques "catalyseur métallocène" et "introduction dans au moins un des réacteurs d'une dioléfine comprenant de 4 à 18 atomes de carbone" ne ressortait pas clairement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée. La chambre a ainsi partagé l'avis de l'intimé 2 selon lequel il n'est pas suffisant que les caractéristiques qui ont été combinées aient effectivement été divulguées individuellement dans la demande initiale pour en rendre leur combinaison conforme aux exigences de l'article 123(2) CBE. Cette conclusion est également conforme à la jurisprudence constante de l'OEB à cet égard, selon laquelle le contenu de la demande telle que déposée ne peut pas être considéré comme un réservoir à partir duquel il est possible de combiner des caractéristiques individuelles afin de créer artificiellement une combinaison particulière.



gelangen. Der Gegenstand des von Anspruch 3 abhängigen Anspruchs 7 geht daher über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus und genügt nicht den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ.

## 2. Disclaimer

In der Sache **T 1068/07** stellte die Kammer unter Verweis auf G 1/07 (Nr. 4.2.3 der Entscheidungsgründe) fest, dass im Anschluss an die Entscheidungen G 1/03 und G 2/03, die sich mit der Problematik der sogenannten "nicht offenbaren" Disclaimer befassten, in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern unterschiedliche Auffassungen dazu vertreten wurden, ob sich die Feststellungen in diesen Entscheidungen auch auf die Offenbarung von Ausführungsformen beziehen, die in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als Teil der Erfindung offenbart werden. Einerseits seien nämlich Disclaimer zu solchen Ausführungsformen in einer Reihe von Entscheidungen unter Berufung auf das Konzept der "nicht offenbarten Disclaimer" zurückgewiesen worden (T 1050/99; T 795/05). Dieser Ansatz finde sich auch in den Richtlinien für die Prüfung vom April 2010 (C-III-19, 4.20). Andererseits werde in den Entscheidungen T 1107/06 und T 1139/00 der Standpunkt vertreten, dass die in den Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 festgelegten Kriterien nicht gelten und ein Disclaimer auf der Grundlage solcher "offenbarter" Ausführungsformen zugelassen werden könne. In **T 1068/07** betonte die Kammer, dass es in diesem Fall einen entscheidenden Unterschied mache, ob der erste Ansatz verfolgt werde oder der zweite. Sie beschloss daher, der Großen Beschwerdekammer folgende Frage vorzulegen: "Verstößt ein Disclaimer gegen Artikel 123 (2) EPÜ, wenn sein Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als Ausführungsform der Erfindung offenbart war?" Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 2/10** anhängig.

## 3. Die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung – formale Aspekte

**T 1728/07** ist ein jüngeres Beispiel für die Berichtigung eines Fehlers in einer Formel. Der einzige Einwand, der in dieser Sache nach Artikel 100 c) EPÜ

## 2. Disclaimers

In case **T 1068/07**, the board stated that, as observed in G 1/07 (reasons 4.2.3), following decisions G 1/03 and G 2/03, which dealt with the issue of the so-called "undisclosed" disclaimers, different opinions have been expressed in the jurisprudence of the boards of appeal on whether the findings of said decisions relate also to the disclaiming of embodiments which are disclosed in the application as filed as part of the invention. Indeed, on the one hand, a series of decisions, by applying the notion of "undisclosed disclaimers", did not allow disclaimers based on such embodiments (T 1050/99; T 795/05). This approach has been adopted in the Guidelines for Examination of April 2010 (C-III-19, point 4.20). On the other hand, decisions T 1107/06 and T 1139/00 have adopted the approach whereby the criteria established in decisions G 1/03 and G 2/03 do not apply and, consequently, a disclaimer can be allowed based on such "disclosed" embodiments. The board in case **T 1068/07** stressed that whether the first approach was followed rather than the second made a decisive difference in the case at issue. The board therefore decided to refer the following question to the Enlarged Board of Appeal: "Does a disclaimer infringe Article 123(2) EPC if its subject-matter was disclosed as an embodiment of the invention in the application as filed?". The case is pending under **G 2/10**.

## 3. The application as originally filed – formal aspects

**T 1728/07** gives a recent example of the correction of an error in a formula. The sole objection raised under Article 100(c) EPC in this case concerned the question

L'objet de la revendication 7, dépendant de la revendication 3, s'étendait donc au-delà du contenu de la demande telle que déposée et ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 123(2) CBE.

## 2. Disclaimer

Dans l'affaire **T 1068/07**, la chambre a estimé que, comme il a été relevé dans la décision G 1/07 (point 4.2.3 des motifs) faisant suite aux décisions G 1/03 et G 2/03, qui portaient sur la problématique des disclaimers dits "non divulgués", des avis différents ont été exprimés dans la jurisprudence des chambres de recours quant à la question de savoir si les conclusions des décisions concernées se rapportent aussi à l'exclusion par disclaimer des modes de réalisation qui sont divulgués dans la demande telle que déposée en tant que parties intégrantes de l'invention. D'une part, en appliquant la notion de "disclaimer non divulgué", une série de décisions n'autorisait pas les disclaimers fondés sur ces modes de réalisation (T 1050/99 ; T 795/05). Cette approche a également été retenue dans la version d'avril 2010 des Directives relatives à l'examen (C-III-19, point 4.20). D'autre part, les décisions T 1107/06 et T 1139/00 adoptent le principe que les critères posés dans les décisions G 1/03 et G 2/03 ne s'appliquent pas et que, par conséquent, un disclaimer peut être admis sur la base de tels modes de réalisation "divulgués". Dans l'affaire **T 1068/07**, la chambre a souligné que suivre la première approche plutôt que la seconde entraîne une différence décisive en l'espèce. Elle a donc décidé de soumettre la question suivante à la Grande Chambre de recours : "Un disclaimer enfreint-il l'article 123(2) CBE si son objet a été divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention dans la demande telle qu'elle a été déposée ?". L'affaire est en instance sous le numéro **G 2/10**.

## 3. Demande telle que déposée – aspects formels

L'affaire **T 1728/07** fournit un exemple récent de correction d'erreur dans une formule. En l'occurrence, l'unique objection soulevée au titre de l'article 100 c)



erhoben wurde, betraf die Frage, ob durch die Änderung der Strukturformeln für Oxazolin-Derivate, die im Prüfungsverfahren nach Regel 88 EPÜ 1973 (jetzt R. 139 EPÜ) für zulässig befunden worden war, ein Gegenstand eingeführt wurde, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

Nach Regel 139 Satz 2 EPÜ muss für den Fachmann sofort erkennbar sein, i) dass ein Fehler vorliegt und ii) wie dieser zu berichtigen ist. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass der Fachmann zweifelsfrei erkennen würde, dass die in der ursprünglich eingereichten Fassung angegebene Struktur für die Formel (I) fehlerhaft ist (vgl. Erfordernis i). In Bezug auf das Erfordernis ii muss festgestellt werden, ob das berichtigte Merkmal unmittelbar und eindeutig aus dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung als Ganzem abgeleitet werden kann. Die Kammer betrachtete auch dieses Erfordernis als erfüllt. Die Änderung der Formel (I) wurde demnach zugelassen.

### B. Artikel 123 (3) EPÜ

**T 1635/09** (ABI. EPA 2011, <sup>\*\*\*</sup>) betraf eine Umwandlung eines Verwendungsanspruchs in die sogenannte schweizerische Anspruchsform. In diesem Fall unterschied sich Anspruch 1 des Hilfsantrags 23 von Anspruch 1 in der erteilten Fassung dadurch, dass der ursprünglich erteilte Verwendungsanspruch in die sogenannte schweizerische Anspruchsform umgewandelt wurde, also in einen Anspruch, der auf die Verwendung eines Stoffes bzw. Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte therapeutische Anwendung gerichtet war. Bei der Prüfung, ob durch diese Änderung der Schutzbereich erweitert wurde, ist nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern die Gesamtheit der erteilten Ansprüche zugrunde zu legen. Somit war zu prüfen, ob die Umformulierung eines Anspruchs, der auf die "Verwendung einer oralen Dosierungsform umfassend ... für die Empfängnisverhütung ..." gerichtet war, in einen Anspruch auf die "Verwendung einer Zusammensetzung umfassend ...

of whether or not the amendments to the structural formulae representing oxazoline derivatives, found to be allowable under Rule 88 EPC 1973 (now Rule 139 EPC) during examination proceedings, introduced subject-matter extending beyond the content of the application as filed.

According to Rule 139 EPC, second sentence, it must be immediately apparent to the skilled person that (i) an error has occurred and (ii) how it should be corrected. The board concluded that the skilled person would have no doubt that an error had occurred in the structure depicted for formula (I) as originally filed (cf. requirement (i)). With respect to requirement (ii), it must be decided whether the corrected feature is directly and unambiguously derivable from the content of the application as originally filed taken as a whole. This requirement was also found by the board to be fulfilled. Hence the amendment to formula (I) was allowable.

### B. Article 123(3) EPC

**T 1635/09** (OJ EPO 2011, <sup>\*\*\*</sup>) was concerned with the conversion of a use claim to the so-called Swiss form of claim. In this case, claim 1 in the 23rd auxiliary request differed from claim 1 in the granted text in that the originally granted use claim was converted to the so-called Swiss form of claim, in other words a claim for the use of a substance or mixture of substances for manufacturing a medicament for a specific therapeutic use. Under the established jurisprudence of the boards of appeal, the process of establishing whether the scope of protection was extended by this amendment must take all the granted claims into consideration. It was therefore necessary to determine whether the reformulation of a claim for the "use of an oral dosing form comprehensively ... for contraception ..." into a claim for the "use of a composition comprehensively ... for manufacturing an oral ... dosing form for contraception ..." complied with the requirements of Article 123(3) EPC.

CBE concernait la question de savoir si les modifications des formules de structure représentant des dérivés de l'oxazole, jugées admissibles au titre de la règle 88 CBE 1973 (règle 139 CBE) au cours de la procédure d'examen, introduisaient des éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

Conformément à la règle 139 CBE, deuxième phrase, l'homme du métier doit (i) pouvoir se rendre compte immédiatement qu'une erreur s'est produite et (ii) savoir comment elle doit être rectifiée. La chambre a conclu que l'homme du métier n'aurait aucun doute sur le fait qu'une erreur s'était produite dans la structure décrite pour la formule (I) telle que déposée initialement (cf. condition (i)). En ce qui concerne la condition (ii), il doit être déterminé si la caractéristique corrigée peut être déduite directement et sans ambiguïté du contenu de la demande telle que déposée initialement et considérée dans sa globalité. La chambre a estimé que cette condition était également remplie. La modification apportée à la formule (I) était donc admissible.

### B. Article 123(3) CBE

L'affaire **T 1635/09** (JO OEB 2011, <sup>\*\*\*</sup>) concernait la transformation d'une revendication d'utilisation en revendication de type suisse. En l'occurrence, la revendication 1 selon la requête subsidiaire 23 se distinguait de la revendication 1 du brevet délivré en ce que la revendication d'utilisation admise initialement était transformée en revendication de type suisse, c'est-à-dire en une revendication ayant pour objet l'application d'une substance ou d'une composition pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique précise. Pour déterminer si cette modification avait eu pour effet d'étendre la protection, il convenait, conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, d'examiner l'ensemble des revendications du brevet. Il fallait donc s'assurer que la transformation d'une revendication relative à l'"utilisation d'une forme posologique orale comprenant ... pour la contraception ..." en revendication relative à l'"utilisation d'un composé comprenant ... pour obtenir une forme posologique ... orale pour la contracep-

zur Herstellung einer oralen ... Dosierungsform für die Empfängerungsverhütung ..." mit den Erfordernissen von Artikel 123 (3) EPÜ in Einklang stand.

Dabei war von entscheidender Bedeutung, ob die schweizerische Anspruchsform als Anspruch zu verstehen war, der a) auf die Verwendung eines Stoffes oder eines Stoffgemisches zu einem bestimmten Zweck oder b) auf die Herstellung eines Arzneimittels gerichtet war.

Unter Hinweis auf G 1/83 (ABI. EPA 1985, 60) und G 2/88 (ABI. EPA 1990, 93) entschied die Kammer in **T 1635/09**, dass die Umwandlung eines Anspruchs betreffend die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zu einem bestimmten Zweck zur schweizerischen Anspruchsform oder zu einem zweckgebundenen Produktanspruch gemäß Artikel 54 (5) EPÜ zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führt.

In **T 2017/07** führte die Kammer aus, dass eine Zusammensetzung, die gemäß einem Anspruch einen Bestandteil in einer mittels eines Zahlenbereichs definierten Menge enthält, durch das Merkmal gekennzeichnet ist, dass dieser Bestandteil in einer innerhalb dieses Bereichs liegenden Menge vorhanden sein muss, sowie durch die implizite Bedingung, dass er nicht in einer außerhalb dieses Bereichs liegenden Menge vorhanden sein darf. Folglich darf die Menge, in der der Bestandteil in der Zusammensetzung vorhanden ist, die Obergrenze des angegebenen Zahlenbereichs nicht überschreiten. Eine Änderung, durch die die Breite des Bestandteils eingeschränkt wird, indem beispielsweise eine den Bestandteil definierende generische Klasse oder Liste chemischer Verbindungen enger eingegrenzt wird, hat zur Folge, dass die chemischen Verbindungen, die durch die eingegrenzte Definition des Bestandteils nicht mehr abgedeckt werden, auch nicht mehr in einer innerhalb des Zahlenbereichs liegenden Menge vorhanden sein müssen, wodurch der Schutzbereich der impliziten Bedingung eingeschränkt wird. Ist definiert, dass eine Zusammensetzung bestimmte, im Anspruch angegebene Bestandteile umfasst, so kann sie – soweit nichts anderes festgelegt ist – auch weitere Bestandteile umfassen. Bei einem auf eine solchermaßen offen defi-

A crucially important question here was whether the Swiss-type claim was to be regarded as for (a) the use of a substance or mixture of substances for a specific purpose or (b) the manufacture of a medicament.

Citing G 5/83 (OJ EPO 1985, 64) and G 2/88 (OJ EPO 1990, 93), the board in **T 1635/09** ruled that the conversion of a claim for the use of a substance or mixture of substances for a specific purpose into a Swiss-type claim or a product claim limited to a specific use in accordance with Article 54(5) EPC results in an extension of the scope of protection.

In **T 2017/07**, the board stated that a composition which is specified in a claim to comprise a component in an amount which is defined by a numerical range of values is characterised by the feature which requires the presence of the component within that range, as well as by the implicit proviso which excludes the presence of that component in an amount outside of that range. Consequently, the amount of that component present in the composition must not exceed the upper limit of the numerical range indicated. An amendment restricting the breadth of that component, for instance by narrowing down a generic class or a list of chemical compounds defining that component, has the consequence of no longer requiring the presence within that numerical range of those chemical compounds no longer encompassed by the restricted definition of that component and, thus, of limiting the scope of this implicit proviso. A composition which is defined as comprising the components indicated in the claim is open to the presence of any further components, unless otherwise specified. Thus, in a claim directed to an openly defined composition, the restriction of the breadth of a component present therein may have the effect of broadening the scope of protection of that claim, with the consequence that in opposition/appeal proceedings such

tion ...", était conforme aux exigences de l'article 123(3) CBE.

La question essentielle qui se posait à cet égard était de savoir si la revendication de type suisse devait être considérée comme une revendication ayant pour objet a) l'application d'une substance ou d'une composition dans un but déterminé ou b) l'obtention d'un médicament.

Se référant aux décisions G 6/83 (JO OEB 1985, 67) et G 2/88 (JO OEB 1990, 93), la chambre a décidé dans cette affaire que la transformation d'une revendication relative à l'application d'une substance ou d'une composition dans un but déterminé, en revendication de type suisse, ou en revendication de produit limitée à une utilisation spécifique au sens de l'article 54(5) CBE, avait pour effet d'étendre la protection.

Dans l'affaire **T 2017/07**, la chambre a jugé qu'une composition décrite dans une revendication comme comprenant un composant dans une quantité définie par un intervalle numérique de valeurs est caractérisée par la présence obligatoire du composant dans cette quantité, ainsi que par la condition implicite selon laquelle la présence de ce composant dans une quantité non comprise dans l'intervalle est exclue. Par conséquent, la quantité de ce composant présente dans la composition ne doit pas excéder la limite supérieure de l'intervalle numérique indiqué. Une modification consistant à restreindre la définition de ce composant, par exemple en le circonscrivant à une classe générique ou à une liste de composés chimiques plus étroite, a pour effet que les composés chimiques qui ne sont plus compris dans la définition restreinte du composant ne doivent plus être obligatoirement présents dans l'intervalle numérique, ce qui limite la portée de la condition implicite. Une composition définie comme comprenant les composants indiqués dans la revendication n'exclut pas la présence d'autres composants, à moins que cela ne soit précisé expressément. De ce fait, dans une revendication portant sur une composition définie de manière non exhaustive, la restriction de la définition d'un composant présent dans cette composition peut avoir pour effet d'élar-

nierte Zusammensetzung gerichteten Anspruch kann die Einschränkung der Breite eines darin enthaltenen Bestandteils somit eine Erweiterung seines Schutzbereichs bewirken, was dazu führt, dass ein so geänderter Anspruch im Einspruchs-/Beschwerdeverfahren unter Umständen den Schutzbereich des erteilten Patents erweitert (Artikel 123 (3) EPÜ).

**T 2017/07** wurde in der neueren Entscheidung **T 1544/07** angeführt, wo die Kammer befand, dass bei der Ermittlung des Schutzzumfangs eines Patents **alle** erteilten Ansprüche zu betrachten sind und nicht nur ein bestimmter Anspruch (vgl. T 49/89). Die Kammer wandte den Grundsatz, dass der Schutzbereich eines Erzeugnisanspruchs auch jedes Herstellungsverfahren umfasst, auf die spezifische Sachlage in T 1544/07 an und kam zu dem Schluss, dass Artikel 123 (3) EPÜ erfüllt war.

In der Sache **T 1898/07**, die Artikel 123 (3) EPÜ betraf, fasste die Kammer zunächst den Zweck dieses Artikels im Lichte der Rechtsprechung zusammen (Nrn. 19 - 20 der Entscheidungsgründe). Der Beschwerdeführer/Patentinhaber brachte vor, dass ein Anspruch auf ein abgepacktes Kit, das die flüssige Zusammensetzung nach Anspruch 1 in der erteilten Fassung enthält, de facto vom Schutzzumfang her enger sei als ein auf die flüssige Zusammensetzung gerichteter Anspruch, der ja die flüssige Zubereitung in allen möglichen Behältnissen, Gefäßen, Packungen oder Reservoiren umfasse. Die Kammer stimmte dem Beschwerdeführer insofern zu, als der Schutzzumfang eines Anspruchs auf einen Gegenstand so zu betrachten ist, dass er diesen Gegenstand in jeder möglichen Packung oder in jedem möglichen Behälter umfasst. Allerdings handelt es sich bei einem "abgepackten Kit" offensichtlich um einen anderen Gegenstand als bei einer "flüssigen Zusammensetzung". Es darf nicht übersehen werden, dass Anspruch 1 des Hauptantrags nicht auf eine "flüssige Zusammensetzung in einem abgepackten Kit", sondern auf ein "abgepacktes Kit, das eine mit einer flüssigen Zusammensetzung vorgefüllte Spritze enthält" gerichtet ist. Nach Auffassung der Kammer ist der Inhalt einer Packung kein kennzeichnen-

amended claim may extend the protection conferred by the granted patent (Article 123(3) EPC).

**T 2017/07** was quoted in the more recent case **T 1544/07**. The board in this case noted that in order to determine the extension of protection conferred by a patent, **all** claims as granted have to be considered and not just any one particular claim (cf. T 49/89). Applying the principle that the protection conferred by a product claim covers any process for its preparation to the specific case of T 1544/07, the board came to the conclusion that Article 123(3) EPC was satisfied.

In **T 1898/07** concerning Article 123(3) EPC, the board first summarised the object of this article in the light of the case law (points 19-20 of the reasons). The appellant/patent proprietor argued that a claim referring to a packaged kit containing the liquid composition of claim 1 as granted was in fact narrower in scope than a claim referring to the liquid composition, as this claim encompassed the liquid formulation in any possible container, vessel, package or reservoir. The board agreed with the appellant in so far as the scope of protection covered by a claim referring to a physical entity should be considered to encompass the physical entity in any possible package or container. However, it was self-evident that "a packaged kit" was a different physical entity than "a liquid composition". It must not be overlooked that claim 1 of the main request is not directed to "a liquid composition contained in a packaged kit" but to "a packaged kit containing a syringe pre-filled with a liquid composition." In the board's view the content of a package is not a characterising feature of the package per se. Thus, a procedural situation was created where an act, for instance the production of the box, package or other container, which did not infringe the patent as granted, became an infringing act as a result of

gir l'étendue de la protection revendiquée, de sorte que, dans une procédure d'opposition/de recours, une telle revendication modifiée peut étendre la protection conférée par le brevet délivré (article 123(3) CBE).

Dans l'affaire **T 1544/07**, la chambre, citant la décision antérieure **T 2017/07**, a relevé que pour déterminer si la protection conférée par un brevet était étendue, il convenait de prendre en considération **toutes** les revendications du brevet tel que délivré et non pas simplement une seule revendication particulière (cf. T 49/89). Appliquant en l'espèce le principe selon lequel la protection conférée par une revendication de produit couvre tout procédé d'obtention dudit produit, la chambre est parvenue à la conclusion qu'il avait été satisfait à l'article 123(3) CBE.

Dans la décision **T 1898/07**, la chambre a dans un premier temps résumé l'objet de l'article 123(3) CBE à la lumière de la jurisprudence (points 19 à 20 des motifs). Le requérant/titulaire du brevet avait fait valoir qu'une revendication relative à un kit emballé contenant la composition liquide de la revendication 1 du brevet tel que délivré avait en fait une portée plus limitée qu'une revendication ayant pour objet la composition liquide, étant donné que cette revendication englobait la formulation liquide dans tout contenant, récipient, emballage ou réservoir possible. La chambre a partagé l'avis du requérant selon lequel l'étendue de la protection conférée par une revendication relative à une entité physique doit être considérée comme englobant l'entité physique dans tout emballage ou contenant possible. Toutefois, "un kit emballé" est à l'évidence une entité physique différente d'"une composition liquide". Il ne faut pas perdre de vue que la revendication 1 de la requête principale ne portait pas sur "une composition liquide contenue dans un kit emballé" mais sur "un kit emballé contenant une seringue pré-remplie d'une composition liquide". De l'avis de la chambre, le contenu d'un emballage n'est pas un élément caractérisant de l'emballage en tant que tel. Dès lors, il s'était créé une situation procédurale dans laquelle un

des Merkmal der Packung selbst. So entstand eine Verfahrenssituation, in der eine Handlung – beispielsweise die Herstellung der Box, der Packung oder eines anderen Behälters –, die das Patent in der erteilten Fassung nicht verletzen würde, infolge einer Änderung nach der Erteilung zu einer Verletzungshandlung wird. Gerade dies soll aber durch Artikel 123 (3) EPÜ verhindert werden. Außerdem war eine Vorlage nach Artikel 112 (1) a) EPÜ nicht gerechtfertigt, weil die Kammer nach Prüfung der Lehren der vom Beschwerdeführer angeführten Fälle T 579/01 und T 352/04 zu dem Schluss kam, dass diese im vorliegenden Fall nicht anwendbar waren.

In **T 195/09** betraf die Erfindung maschinelle Geschirrspülmittel, die Belagbildung verhindernde Polymere enthalten. Die Kammer entschied zunächst, dass das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ nicht erfüllt war. Dies wurde vom Beschwerdeführer/Patentinhaber nicht bestritten. Was Artikel 123 (3) EPÜ anbelangt, so unterschied sich Anspruch 1 des Anspruchssatzes gemäß dem Hilfsantrag vom erteilten Anspruch 1 unter anderem insofern, als die in der erteilten Fassung des Anspruchs 1 enthaltene Formulierung "copolymerisierbare sulfonierte **Polymere**" in "copolymerisierbare sulfonierte **Monomere**" **geändert** wurde. Der Beschwerdeführer/Patentinhaber brachte unter anderem vor, der Fachmann hätte aus der Beschreibung abgeleitet, dass der erteilte Anspruch 1 fälschlich auf copolymerisierbare sulfonierte Polymere anstatt auf copolymerisierbare sulfonierte Monomere Bezug nehme und der geänderte Anspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag, der die tatsächlich beabsichtigten technischen Merkmale der Erfindung wiedergebe, den Schutzbereich des erteilten Patents nicht erweitere.

Aufgrund der Ausführungen zur Frage des allgemeinen Fachwissens in der angefochtenen Entscheidung und angesichts ihrer eigenen Feststellungen in Bezug auf die Anwendung von Artikel 69 (1) EPÜ gelangte die Kammer aber zu dem Schluss, dass der Fachmann den Anspruch 1 in der erteilten Fassung verstanden hätte. Somit konnte auch dieses Vorbringen des Beschwer-

an amendment after grant. It is precisely this situation which should be prevented by the requirements of Article 123(3) EPC. Furthermore, a referral under Article 112(1)(a) EPC was not justified since the board, which examined the teaching of cases T 579/01 and T 352/04 referred to by the appellant, concluded that they did not apply in this case.

In **T 195/09** the invention related to mechanical warewashing compositions containing scale inhibiting polymers. The board decided first that the requirement of Article 123(2) EPC had not been fulfilled. This was not contested by the appellant/patent proprietor. As to Article 123(3) EPC, claim 1 of the set of claims according to the auxiliary request differed from claim 1 as granted, inter alia, insofar as the wording "copolymerizable sulfonated **polymers**" contained in claim 1 as granted had been **amended to** "copolymerizable sulfonated **monomers**". The appellant/patent proprietor submitted, inter alia, that, by considering the description, the skilled person would have understood that the granted claim 1 referred erroneously to copolymerizable sulfonated polymers instead of copolymerizable sulfonated monomers and that the amended claim 1 according to the auxiliary request, by reporting the truly intended technical features of the invention, would not extend the scope of the granted patent.

However, the finding of the decision under appeal on the question of common general knowledge and the board's reasoning in respect of the application of Article 69(1) EPC led it to conclude that claim 1 as granted would have been understood by the skilled person as it stood. Therefore, this argument of the appellant/patent proprietor could also not justify the allowability under Article 123(3)

acte tel que la production de la boîte, de l'emballage ou d'un autre contenant, qui ne constituait pas une contrefaçon du brevet tel que délivré, est devenu un acte de contrefaçon suite à une modification apportée après la délivrance. Or, c'est précisément cette situation que l'article 123(3) CBE vise à éviter. La chambre a par ailleurs estimé qu'il n'était pas justifié de saisir la Grande Chambre de recours en application de l'article 112(1)a) CBE. Après avoir examiné les enseignements des affaires T 579/01 et T 352/04 citées par le requérant, elle a en effet estimé que ces deux décisions n'étaient pas pertinentes en l'espèce.

Dans l'affaire **T 195/09**, l'invention portait sur des compositions de lavage de vaisselle contenant des polymères inhibiteurs de tartre. La chambre a dans un premier temps conclu qu'il n'avait pas été satisfait à l'exigence de l'article 123(2) CBE, ce que le requérant/titulaire du brevet n'a pas contesté. En ce qui concerne l'article 123(3) CBE, la revendication 1 du jeu de revendications selon la requête subsidiaire différait de la revendication 1 du brevet tel que délivré notamment en ce que les termes "**polymères** sulfonés copolymérisables" figurant dans la revendication 1 du brevet tel que délivré avaient été **remplacés** par les termes "**monomères** sulfonés copolymérisables". Le requérant/titulaire du brevet avait notamment allégué qu'à la lumière de la description, l'homme du métier aurait compris que la revendication 1 du brevet délivré se référait par erreur à des polymères sulfonés copolymérisables au lieu de se référer à des monomères sulfonés copolymérisables, et que la revendication 1 modifiée selon la requête subsidiaire, en présentant les caractéristiques techniques réellement voulues de l'invention, n'étendait pas la portée du brevet délivré.

Cependant, eu égard à l'article 69(1) CBE et aux conclusions énoncées dans la décision attaquée sur la question des connaissances générales de l'homme du métier, la chambre a conclu que l'homme du métier aurait compris en l'état la revendication 1 du brevet tel que délivré. Il n'était par conséquent pas possible de se fonder sur cet argument du requérant/titulaire du brevet pour considérer que la



deführers/Patentinhabers die Zulässigkeit des Hilfsantrags nach Artikel 123 (3) EPÜ nicht rechtfertigen. Die Kammer wies ferner darauf hin, dass die vom Beschwerdeführer/Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung angeführten Entscheidungen G 3/89 und G 11/91 nur die Zulässigkeit eines Antrags auf Berichtigung eines Fehlers und das Verhältnis zwischen Regel 88 EPÜ 1973 und Artikel 123 (2) EPÜ betreffen. Diese Entscheidungen konnten daher nicht auf den vorliegenden Fall angewandt werden, bei dem über die Zulässigkeit des geänderten Patents nach Artikel 123 (3) EPÜ zu entscheiden war. In Bezug auf den Konflikt zwischen Artikel 123 (2) und (3) EPÜ hatte der Beschwerdeführer außerdem auf T 108/91 (Leitsatz sowie Nrn. 2.2 und 2.3 der Entscheidungsgründe) verwiesen. Die Kammer betonte, dass T 108/91 ganz eindeutig von G 1/93 überholt worden ist. Das Patent gemäß dem Hilfsantrag verstieß gegen Artikel 123 (3) EPÜ, und das Patent wurde widerrufen.

#### IV. TEILANMELDUNGEN UND DOPPELPATENTIERUNG

##### 1. Anhängige frühere Anmeldung

In **G 1/09** (ABI. EPA 2011, 336) befand die Große Beschwerdekammer, dass eine europäische Patentanmeldung, die durch eine Entscheidung der Prüfungsabteilung zurückgewiesen wurde, noch bis zum Ablauf der Beschwerdefrist anhängig im Sinne der Regel 25 EPÜ 1973 (R. 36 (1) EPÜ) ist, wenn keine Beschwerde eingelegt worden ist. Sie erläuterte, dass eine "anhängige (frühere) europäische Patentanmeldung" im speziellen Kontext der Regel 25 EPÜ 1973 (R. 36 (1) EPÜ) eine Patentanmeldung in einem Status ist, in dem die materiellen Rechte, die sich nach dem EPÜ daraus ergeben, (noch) bestehen. Zur Beantwortung der Frage, bis wann materielle Rechte bestehen, die sich aus europäischen Patentanmeldungen ergeben, unterschied die Große Beschwerdekammer zwischen der Zurückweisung der Anmeldung und der Erteilung eines Patents. Eine von der Prüfungsabteilung zurückgewiesene Patentanmeldung ist noch bis zum Ablauf der Beschwerdefrist anhängig im Sinne der Regel 25 EPÜ 1973 (R. 36 (1) EPÜ) und am Tag danach nicht mehr anhängig, wenn keine Beschwerde eingelegt worden ist. Als obiter dictum stellte die Große

EPC of the auxiliary request. The board also noted that the decisions G 3/89 and G 11/91, cited by the appellant/patent proprietor during oral proceedings, concern only the allowability of a request for correction of an error and the relationship between Rule 88 EPC 1973 and Article 123(2) EPC. Therefore, these decisions could not apply to the case at issue where the allowability of the amended patent under Article 123(3) EPC had to be decided on. Furthermore, concerning the conflict between Article 123(2) and (3), the appellant referred to T 108/91 (headnote and reasons 2.2, 2.3). The board pointed out that T 108/91 had been clearly overruled by G 1/93. The patent according to the auxiliary request contravened the requirements of Article 123(3) EPC. The patent was revoked.

#### IV. DIVISIONAL APPLICATIONS AND DOUBLE PATENTING

##### 1. Pending earlier application

In **G 1/09** (OJ EPO 2011, 336) the Enlarged Board of Appeal decided that, in the case where no appeal is filed, a European patent application which has been refused by a decision of the examining division is thereafter 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. It explained that a "pending (earlier) European patent application" in the specific context of Rule 25 EPC 1973 (Rule 36(1) EPC) was a patent application in a status in which substantive rights deriving therefrom under the EPC were (still) in existence. In order to answer the question of until when substantive rights deriving from European patent applications were in existence, the Enlarged Board of Appeal made a distinction between the refusal of the application and the grant of a patent. A patent application which had been refused by the examining division was thereafter still pending within the meaning of Rule 25 EPC 1973 (Rule 36(1) EPC) until the expiry of the period for filing an appeal and, on the day after, was no longer pending if no appeal was filed. By way of an obiter

requête subsidiaire était admissible au regard de l'article 123(3) CBE. La chambre a également noté que les décisions G 3/89 et G 11/91, citées par le requérant/titulaire du brevet lors de la procédure orale, portaient uniquement sur l'admissibilité d'une requête en rectification d'une erreur et sur le rapport entre la règle 88 CBE 1973 et l'article 123(2) CBE. Ces décisions ne pouvaient donc pas s'appliquer à la présente affaire, dans laquelle il y avait lieu de statuer sur la conformité du brevet modifié avec l'article 123(3) CBE. En ce qui concerne le conflit entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE, le requérant s'est par ailleurs référé à la décision T 108/91 (sommaire, points 2.2 et 2.3 des motifs). Or, cette décision avait été infirmée par la décision G 1/93. Le brevet délivré sur la base de la requête subsidiaire n'était dès lors pas conforme aux exigences de l'article 123(3) CBE, si bien qu'il a été révoqué.

#### IV. DEMANDES DIVISIONNAIRES ET DOUBLE PROTECTION PAR BREVET

##### 1. Demande antérieure en instance

Dans l'affaire **G 1/09** (JO OEB 2011, 336), la Grande Chambre de recours a décidé que lorsqu'aucun recours n'a été formé, une demande de brevet européen qui a été rejetée par décision de la division d'examen demeure en instance au sens de la règle 25 CBE 1973 (règle 36(1) CBE) jusqu'à l'expiration du délai de recours. Elle a expliqué que dans le contexte spécifique de la règle 25 CBE 1973 (règle 36(1) CBE), une "demande de brevet européen (antérieure) encore en instance" est une demande de brevet se trouvant à un stade auquel les droits substantiels qu'elle confère au titre de la CBE existent (encore). Afin de répondre à la question de savoir jusqu'à quelle date les droits substantiels conférés par des demandes de brevet européen subsistent, la Grande Chambre de recours a fait une distinction entre le rejet de la demande et la délivrance d'un brevet. Une demande de brevet qui a été rejetée par la division d'examen demeure encore en instance, au sens de la règle 25 CBE 1973 (règle 36(1) CBE), jusqu'à l'expiration du délai de recours, et elle n'est plus en instance le jour suivant si aucun recours n'a été formé. A titre d'opinion incidente, la Grande



Beschwerdekammer ferner fest, dass im Falle eines Erteilungsbeschlusses die Anhängigkeit der europäischen Patentanmeldung in der Regel am Tag vor der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung endet, weil sich ab diesem Zeitpunkt die materiellen Rechte nach dem EPÜ nicht mehr aus der Patentanmeldung, sondern aus dem erteilten Patent ergeben.

In **J 18/09** (ABI. EPA 2011, \*\*\*) entschied die Juristische Beschwerdekammer, dass eine internationale Anmeldung, die den Erfordernissen des Artikels 22 PCT für den Eintritt in die europäische Phase nicht genügt, nicht vor dem Europäischen Patentamt anhängig ist und daher nicht als eine anhängige frühere europäische Patentanmeldung im Sinne der Regel 36 (1) EPÜ betrachtet werden kann. Sie schloss sich der Auffassung der Eingangsstelle an, wonach die Formulierung "anhängige frühere europäische Patentanmeldung" nach Regel 36 (1) EPÜ impliziert, dass die Anmeldung vor dem Europäischen Patentamt als Patenterteilungsbehörde nach dem EPÜ anhängig sein muss. Die Kammer führte aus, dass eine nach den Bestimmungen des PCT eingereichte internationale Anmeldung bei den zuständigen PCT-Behörden (Anmeldeamt, Internationale Recherchenbehörde, mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde) anhängig ist und das Europäische Patentamt eine dieser Behörden sein kann. In der internationalen Phase ist das Europäische Patenterteilungsbehörde tätig; internationale Anmeldungen mit der Bestimmung EP (Europäisches Patentamt) sind in diesem Stadium keine ordnungsgemäßen europäischen Patentanmeldungen im Sinne von Regel 36 (1) EPÜ und daher auch nicht vor dem Europäischen Patentamt, sondern vielmehr vor einer internationalen Behörde nach dem PCT anhängig. Gemäß den Bestimmungen von PCT und EPÜ ist eine Euro-PCT-Anmeldung, die nicht in die europäische Phase eingetreten ist, keine anhängige frühere europäische Patentanmeldung im Sinne der Regel 36 (1) EPÜ.

dictum, the Enlarged Board of Appeal also held that, in the case of a decision to grant, the pending status of the European patent application normally ceased on the day before the mention of its grant was published since from that point in time substantive rights under the EPC were no longer derived from the patent application, but now derived from the granted patent.

In **J 18/09** (OJ EPO 2011, \*\*\*) the Legal Board of Appeal decided that an international application which did not fulfil the requirements according to Article 22 PCT for entering the European phase was not pending before the European Patent Office and therefore could not be considered a pending earlier European patent application pursuant to Rule 36(1) EPC. It shared the opinion of the receiving section that the term "pending earlier European patent application" under Rule 36(1) EPC included the requirement that the application must be pending before the European Patent Office acting as patent-granting authority according to the EPC. The board explained that an international application filed according to the provisions of the PCT was pending before the competent PCT authorities (Receiving Office, International Searching Authority, International Preliminary Examining Authority), one of which might be the European Patent Office. However, the European Patent Office did not act as European patent-granting authority during the international phase and at this stage international applications designating EP (European Patent Office) were not regular European patent applications in accordance with Rule 36(1) EPC and were, therefore, not pending before the European Patent Office but rather before an International Authority according to the PCT. On the basis of the provisions of the PCT and the EPC, a Euro-PCT application not having entered the European phase was not a pending earlier European application within the meaning of Rule 36(1) EPC.

Chambre de recours a également estimé que, dans le cas d'une décision de délivrance, la demande de brevet européen cesse d'être en instance le jour précédant la publication de la mention de la délivrance, puisqu'à partir de ce moment-là, les droits substantiels conférés par la CBE n'émanent plus de la demande de brevet, mais du brevet délivré.

Dans la décision **J 18/09** (JO OEB 2011, \*\*\*), la chambre de recours juridique a estimé qu'une demande internationale qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 22 PCT relatives à l'entrée dans la phase européenne n'est pas en instance devant l'Office européen des brevets et ne peut donc pas être considérée comme une demande de brevet européen antérieure encore en instance au sens de la règle 36(1) CBE. Elle a partagé l'avis de la section de dépôt selon lequel l'expression "demande de brevet européen antérieure encore en instance" figurant à la règle 36(1) CBE inclut la condition selon laquelle la demande doit être en instance devant l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration chargée de la délivrance de brevets conformément à la CBE. La chambre a expliqué qu'une demande internationale déposée selon les dispositions du PCT est en instance devant les administrations compétentes du PCT (office récepteur, administration chargée de la recherche internationale, administration chargée de l'examen préliminaire international), l'Office européen des brevets pouvant être l'une de ces administrations. Toutefois, l'OEB n'agit pas en qualité d'administration chargée de la délivrance de brevets européens au cours de la phase internationale et, à ce stade, les demandes internationales comportant la désignation EP (Office européen des brevets) ne sont pas des demandes régulières de brevet européen conformément à la règle 36(1) CBE. Elles ne sont donc pas en instance devant l'Office européen des brevets mais devant une administration internationale au titre du PCT. Sur la base des dispositions du PCT et de la CBE, une demande euro-PCT qui n'est pas entrée dans la phase européenne ne constitue pas une demande de brevet européen antérieure en instance au sens de la règle 36(1) CBE.

## 2. Erneute Einreichung desselben Gegenstands

In **T 1287/07** hatte der Beschwerdeführer im Verfahren vor der Kammer vorgebracht, dass die erneute Einreichung eines Gegenstands, der bereits in einer früheren Teilanmeldung enthalten war, die zurückgenommen und in ein nationales Recht umgewandelt wurde, einen Verfahrensmissbrauch darstelle. Die Kammer stellte klar, dass diese erneute Einreichung nicht unter die in Artikel 100 EPÜ erschöpfend aufgelisteten Einspruchsgründe fällt und somit keine Rechtsgrundlage für einen Widerruf des Streitpatents besteht. Die behauptete erneute Einreichung desselben Gegenstands konnte daher nicht zum Widerruf des Streitpatents führen.

## 3. Ableitbarkeit von Gegenständen

In **T 314/06** wies die Kammer das Argument der Prüfungsabteilung zurück, wonach nur dann den Erfordernissen des Artikels 76 (1) Satz 2 EPÜ 1973 Genüge getan ist, wenn die Ansprüche einer Teilanmeldung aus den Ansprüchen der früheren Anmeldung in der eingereichten Fassung ableitbar sind, und nicht nur aus der Beschreibung. Die Prüfungsabteilung hatte ihre Argumentation insbesondere auf Überlegungen zur Rechtssicherheit für Dritte gestützt. Die Kammer verwies auf die Entscheidung G 1/06 (ABI. EPA 2008, 307), in der die Große Beschwerdekammer erläuterte, warum die Rechtssicherheit Dritter ausreichend geschützt ist, wenn Artikel 76 (1) Satz 2 EPÜ 1973 so ausgelegt wird, dass er sich auf den gesamten technischen Inhalt der früheren Anmeldung in der eingereichten Fassung bezieht und nicht nur auf den darin beanspruchten Gegenstand. Die in diesem Fall entscheidende Frage lautete also, ob der Gegenstand unmittelbar und eindeutig aus dem **gesamten technischen Inhalt** der früheren Anmeldung in der eingereichten Fassung abgeleitet werden konnte (Hervorhebung durch die Kammer).

In **T 868/07** ließ die Kammer zu, dass ein nicht offenbartes Merkmal durch ein sowohl in der Stamm- als auch in der Teilanmeldung offenbartes allgemeineres Merkmal ersetzt wurde. In Einklang mit der Entscheidung G 1/05 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 2008,

## 2. Re-filing of same subject-matter

In **T 1287/07** the appellant had submitted before the board that re-filing the same subject-matter comprised in an earlier divisional application which had been withdrawn and converted into a national right was an abuse of procedure. The board clarified that this re-filing did not fall within the grounds for opposition exhaustively listed in Article 100 EPC, and there was no legal basis for revoking the patent in suit on this basis. Therefore, the alleged re-filing of the same subject-matter could not result in the revocation of the patent in suit.

## 3. Derivable subject-matter

In **T 314/06** the board rejected the examining division's argument that in order to comply with Article 76(1), second sentence, EPC 1973 the claims of a divisional application should be derivable from the claims of the earlier application, not merely from the description of the earlier application as filed. The examining division had based its reasoning in particular on considerations regarding the legal certainty of third parties. The board observed that the Enlarged Board of Appeal had explained in decision G 1/06 (OJ EPO 2008, 307) why the legal certainty of third parties was sufficiently protected when Article 76(1), second sentence, EPC 1973 was interpreted as referring to the whole technical content of the earlier application as filed, rather than only to the claimed subject-matter of the earlier application as filed. Hence the relevant question in the case at issue was whether the subject-matter was directly and unambiguously derivable from the **whole technical content** of the earlier application as filed (emphasis added by the board).

In **T 868/07** the board allowed the replacement of an undisclosed feature by a more general feature disclosed in both parent and divisional applications. In line with the Enlarged Board of Appeal's decision G 1/05 (OJ EPO 2008, 271), the board held that the divisional appli-

## 2. Nouveau dépôt des mêmes éléments

Dans l'affaire **T 1287/07**, le requérant avait fait valoir devant la chambre que le fait de déposer une nouvelle fois les éléments déjà compris dans une demande divisionnaire antérieure qui avait été retirée et transformée en titre national était un abus de procédure. La chambre a précisé que ce nouveau dépôt ne faisait pas partie des motifs d'opposition énumérés de façon exhaustive à l'article 100 CBE, et qu'il n'existait dès lors pas de fondement juridique permettant de révoquer le brevet litigieux sur cette base. Par conséquent, le prétendu nouveau dépôt des mêmes éléments ne pouvait donner lieu à la révocation du brevet litigieux.

## 3. Éléments susceptibles d'être déduits

Dans l'affaire **T 314/06**, la chambre a rejeté la conclusion de la division d'examen selon laquelle il fallait, pour satisfaire aux exigences de l'article 76(1), deuxième phrase CBE 1973, que les revendications d'une demande divisionnaire découlent des revendications de la demande antérieure et non pas simplement de la description de la demande antérieure telle qu'elle avait été déposée. La division d'examen avait notamment fondé son raisonnement sur des considérations relatives à la sécurité juridique des tiers. La chambre a fait observer que la Grande Chambre de recours avait expliqué, dans la décision G 1/06 (JO OEB 2008, 307), pourquoi la sécurité juridique des tiers était suffisamment protégée lorsque l'article 76(1), deuxième phrase CBE 1973 était interprété comme se référant à la totalité du contenu technique de la demande antérieure telle que déposée, plutôt qu'au seul objet revendiqué de la demande antérieure telle que déposée. Dès lors, la question pertinente en l'espèce était de savoir si l'objet pouvait être déduit directement et sans ambiguïté de la **totalité du contenu technique** de la demande antérieure telle que déposée (c'est la chambre qui souligne).

Dans la décision **T 868/07**, la chambre a autorisé le remplacement d'une caractéristique non divulguée par une caractéristique plus générale divulguée aussi bien dans la demande initiale que dans la demande divisionnaire. Conformément à la décision G 1/05 (JO OEB 2008, 271)

271) stellte sie fest, dass eine Teilanmeldung auch dann noch im Hinblick auf die Erfüllung der Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ geändert werden kann, wenn die frühere Anmeldung nicht mehr anhängig ist. Im Übrigen gelten für solche Änderungen dieselben Einschränkungen wie für Änderungen in anderen Anmeldungen (die keine Teilanmeldungen sind), so z. B. Artikel 123 (2) EPÜ. Im vorliegenden Fall beanstandete die Kammer ein spezifisches Merkmal, und der Anmelder ersetzte dieses Merkmal durch ein allgemeineres Merkmal. Die Kammer führte aus, dass das allgemeine Merkmal im selben Kontext in der Beschreibung und in den Zeichnungen der Stammanmeldung in der eingereichten Fassung offenbart und Artikel 76 (1) EPÜ daher erfüllt war. Da das allgemeinere Merkmal im selben Kontext in der Teilanmeldung in der eingereichten Fassung offenbart war, sah die Kammer auch keinen Grund für einen Einwand nach Artikel 123 (2) EPÜ.

In **T 961/09** (auch **T 962/09**) befand die Kammer, dass gemäß G 1/05 (ABI. EPA 2008, 271) und G 1/06 (ABI. EPA 2008, 307) bei der Überprüfung auf Erfüllung des Artikels 76 (1) EPÜ im Wesentlichen dasselbe Hauptkriterium anzuwenden ist wie bei Artikel 123 (2) EPÜ. Der Fachmann muss den Gegenstand der Teilanmeldung also unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der früheren Stammanmeldung in der eingereichten Fassung ableiten können, wobei die Offenbarung durch die Gesamtheit von Ansprüchen, Beschreibung und Zeichnungen bestimmt wird, die in ihrem Zusammenhang zu betrachten sind. Zudem ist es normalerweise nicht zulässig, isolierte Merkmale aus einer Reihe von ursprünglich in Kombination offenbarten Merkmalen herauszugreifen (s. T 1067/97, T 714/00 oder T 25/03). Die Kammer folgte auch T 770/90, wonach ein eingereichter zu weit gefasster Anspruch keine Rechtfertigung für neue Merkmalkombinationen sein kann; ebenso wenig kann der Inhalt eines Dokuments als Reservoir gesehen werden, aus dem Merkmale von verschiedenen Ausführungsbeispielen kombiniert werden können (siehe z. B. T 296/96). Im vorliegenden Fall hatte jedes der in

cation may be amended in order to comply with Article 76(1) EPC, even at a time when the earlier application was no longer pending. Furthermore, the same limitations (e.g. Article 123(2) EPC) applied to these amendments as to amendments to any other (non-divisional) applications. In the case at issue, the board objected to a specific feature and the applicant replaced this feature by a more general feature. The board found that the general feature had been disclosed in the same context in the description and in the figures of the parent application as filed; Article 76(1) EPC had therefore been complied with. Since the more general feature was disclosed in the same context in the divisional application as filed, the board saw also no reason for an objection under Article 123(2) EPC.

In **T 961/09** (and **T 962/09**), the board held that, as followed from G 1/05 (OJ EPO 2008, 271) and G 1/06 (OJ EPO 2008, 307), the main criterion for assessing compliance with Article 76(1) EPC was essentially the same as that applied when assessing compliance with Article 123(2) EPC. Thus, the subject-matter of the divisional must be directly and unambiguously derivable by the skilled person from the disclosure of the earlier, parent application as filed, as determined by the totality of its claims, description and figures when read in context. Moreover, it was normally not admissible to extract isolated features from a set of features originally disclosed in combination (see T 1067/97, T 714/00 or T 25/03). The board also followed T 770/90 according to which an unduly broad, filed claim could not justify new feature combinations; nor could the content of a document be regarded as a reservoir for combining features from separate embodiments, see e.g. T 296/96. In the case at issue, each of the features claimed in the divisional application had a basis in a passage of the parent's description and, decisive for the issue of added subject-matter, the **context** (emphasis added by the board)

de la Grande Chambre de recours, la chambre a déclaré qu'il est possible de modifier la demande divisionnaire pour satisfaire aux exigences de l'article 76(1) CBE, et ce même si la demande antérieure n'est plus en instance. En outre, ces modifications sont soumises aux mêmes limites, notamment à celles de l'article 123(2) CBE, que les modifications apportées à toute autre demande (non divisionnaire). En l'espèce, la chambre avait soulevé une objection à l'encontre d'une caractéristique spécifique et le demandeur avait remplacé cette dernière par une caractéristique plus générale. La chambre a considéré que la caractéristique générale avait été divulguée dans le même contexte dans la description et les figures de la demande initiale telle que déposée, et qu'il était par conséquent satisfait aux exigences de l'article 76(1) CBE. La caractéristique plus générale ayant été divulguée dans le même contexte dans la demande divisionnaire telle que déposée, la chambre a également estimé qu'il n'y avait pas lieu de soulever une objection au titre de l'article 123(2) CBE.

Dans l'affaire **T 961/09** (et **T 962/09**), la chambre a considéré que, comme il découle des décisions G 1/05 (JO OEB 2008, 271) et G 1/06 (JO OEB 2008, 307), le principal critère appliqué pour apprécier si les conditions de l'article 76(1) CBE sont remplies est pour l'essentiel le même que celui appliqué pour examiner s'il est satisfait aux dispositions de l'article 123(2) CBE. Par conséquent, l'homme du métier doit pouvoir déduire directement et sans ambiguïté l'objet de la demande divisionnaire à partir de la divulgation de la demande antérieure telle que déposée, cette divulgation étant déterminée par la totalité des revendications, de la description et des figures lues dans leur contexte. De plus, il n'est normalement pas admis d'extraire des caractéristiques isolées d'un jeu de caractéristiques divulgué à l'origine en combinaison (cf. T 1067/97, T 714/00 ou T 25/03). La chambre a également suivi la décision T 770/90, selon laquelle le dépôt d'une revendication trop large ne peut pas justifier de nouvelles combinaisons de caractéristiques. En outre, le contenu d'un document ne doit pas non plus être considéré comme un réservoir dont on peut extraire des caractéristiques

der Teilanmeldung beanspruchten Merkmale eine Grundlage in einem Abschnitt der Beschreibung der Stammanmeldung, und – entscheidend für die Frage der unzulässigen Erweiterung – der **Kontext** (Hervorhebung durch die Kammer) dieser Abschnitte, d. h. der besondere Zusammenhang, in dem sie gesehen werden müssen, bot eine Grundlage für eine Kombination dieser Merkmale. Die Teilanmeldungen gingen somit nicht über den Inhalt der früheren (Stamm-)Anmeldung hinaus.

#### 4. Doppelpatentierung

Angesichts der Tatsache, dass es keinen in den Vertragsstaaten allgemein anerkannten Rechtsgrundsatz zur Zurückweisung einer Patentanmeldung wegen Doppelpatentierung gibt, kann die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung laut **T 1423/07** nicht auf Artikel 125 EPÜ 1973 gestützt werden. Ergibt sich die Doppelpatentierung aufgrund einer internen Priorität, so hat der Anmelder ein berechtigtes Interesse an der Erteilung der Nachanmeldung, die die Priorität einer bereits erteilten europäischen Anmeldung mit identischen Ansprüchen und denselben benannten Vertragsstaaten beansprucht, denn zur Berechnung der 20jährigen Lebensdauer eines Patents wird nicht der Prioritätstag, sondern der Anmeldetag herangezogen. Ebenso wenig kann Artikel 60 EPÜ 1973 als Grundlage für die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung wegen Doppelpatentierung dienen. Insbesondere kann Artikel 60 EPÜ 1973 nicht dahin gehend ausgelegt werden, dass ein Erfinder oder sein Rechtsnachfolger für eine bestimmte Erfindung nur Anspruch auf die Erteilung eines einzigen Patents durch das EPA hat und dementsprechend Ansprüche zurückgewiesen werden, die auf Gegenstände gerichtet sind, die in einem bereits erteilten Patent desselben Anmelders enthalten sind, unabhängig davon, ob der Anmelder ein berechtigtes Interesse an der Erteilung eines Patents auf die Nachanmeldung hat (s. auch Kapitel VII.B.2.).

of these passages, i.e. the particular manner in which they are to be read together, provided the basis for combining these features. Therefore, the divisional applications did not add subject-matter beyond the content of the earlier (parent) application.

#### 4. Double patenting

According to **T 1423/07**, in view of the fact that there are no principles of law generally recognised in the contracting states for refusing a patent application for double patenting, refusal of a European patent application for double patenting cannot be based on Article 125 EPC 1973. If double patenting arises from internal priority, the applicant has a legitimate interest in the grant of the subsequent application claiming priority from an already granted European application with identical claims and identical designated contracting states in view of the fact that the filing date and not the priority date is the relevant date for calculating the 20-year term of the patent. Moreover, Article 60 EPC 1973 cannot be used as a basis for refusing a European patent application for double patenting either. In particular, Article 60 EPC 1973 cannot be interpreted such 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, with the consequence that claims comprising subject-matter included in the claims of a patent already granted and belonging to the same applicant are refused no matter whether or not the applicant has a legitimate interest in the grant of the subsequent application (see also under VII.B.2.).

propres à des modes de réalisation distincts pour les combiner, cf. par exemple la décision T 296/96. Dans l'affaire en question, chacune des caractéristiques revendiquées dans la demande divisionnaire était fondée sur un passage de la description de la demande initiale, et – facteur décisif pour la question de l'ajout d'éléments – le **contexte** (c'est la chambre qui souligne) de ces passages, c'est-à-dire la manière particulière dont ils devaient être lus ensemble, a fourni la base permettant de combiner ces caractéristiques. Dès lors, l'objet des demandes divisionnaires ne s'étendait pas au-delà du contenu de la demande antérieure (initiale).

#### 4. Double protection par brevet

Dans la décision **T 1423/07**, la chambre a estimé que comme il n'existe pas de principe de droit généralement admis dans les Etats membres qui permette de rejeter une demande sur le fondement de l'interdiction de la double brevetabilité, une demande de brevet européen ne peut être rejetée pour ce motif en application de l'article 125 CBE 1973. Si le double brevet résulte d'une priorité interne, le demandeur a un intérêt légitime à ce qu'un brevet soit délivré sur la base de la demande ultérieure revendiquant la priorité d'une demande européenne ayant déjà donné lieu à la délivrance d'un brevet et contenant les mêmes revendications et la même liste d'Etats contractants désignés, puisque c'est la date de dépôt, et non la date de priorité, qui est pertinente pour calculer les 20 années de validité du brevet. Par ailleurs, l'article 60 CBE 1973 ne peut pas non plus servir de base au rejet d'une demande de brevet européen pour cause de double brevetabilité. En particulier, l'article 60 CBE 1973 ne peut être interprété en ce sens que l'inventeur ou son ayant cause a droit, pour une invention particulière, à un seul brevet délivré par l'OEB, avec pour conséquence que les revendications incluant des éléments compris dans les revendications d'un brevet déjà délivré et appartenant au même demandeur seraient rejetées, que le demandeur justifie ou non d'un intérêt légitime à la délivrance d'un brevet sur la base de la demande ultérieure (voir aussi le chapitre VII.B.2.).



**V. PRIORITÄT****1. Begriff "derselben Erfindung"**

In **T 680/08** lag folgender Sachverhalt zugrunde: Während für den Bereich eines Parameters "spezifische Gesamtantriebsenergie" im Prioritätsdokument eine Untergrenze von 0,325 kWh/kg und eine Obergrenze von 0,415 kWh/kg angegeben war, war die Untergrenze in der späteren Anmeldung, für die die betreffende Priorität beansprucht wurde, von 0,325 kWh/kg auf 0,330 kWh/kg heraufgesetzt worden, also auf einen innerhalb des im Prioritätsdokument offenbaren Bereichs liegenden Wert. Der spezifische Wert von 0,330 kWh/kg wurde im Prioritätsdokument nicht ausdrücklich genannt. Vor diesem Hintergrund stellte sich die Frage, ob sich das Verfahren gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags für die Zwecke des Artikels 87 (1) b) EPÜ auf "dieselbe Erfindung" bezog.

Die Kammer stellte zunächst fest, es sei nicht bewiesen, dass im Bereich von 0,330 bis 0,415 kWh/kg eine erkennbar andere technische Wirkung erzielt werde als in dem im Prioritätsdokument offenbaren weiter gefassten Bereich von 0,325 bis 0,415 kWh/kg.

Im Hinblick auf die in G 2/98 (ABI. EPA 2001, 413) dargelegte Stellungnahme merkte die Kammer an, dass sich darin kein Hinweis darauf finde, dass die Große Beschwerdekammer ausdrücklich den besonderen Fall eines Verfahrens in Betracht gezogen habe, bei dem ein Wert in einem Bereich liegen müsse, dessen Untergrenze geringfügig nach oben verschoben worden sei.

Die Kammer gelangte daher zu dem Schluss, dass sich der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags – abgesehen von der ausdrücklichen Angabe des spezifischen Werts von 0,330 kWh/kg als Untergrenze – auf "dieselbe Erfindung" bezog, die auch im Prioritätsdokument offenbart worden war. Da der spezifische Wert von 0,330 kWh/kg dem Prioritätsdokument nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen war, war der Prioritätsanspruch insoweit unwirksam, als er sich auf ein bei diesem Wert durchgeführtes Verfahren bezog (Artikel 87 (1) b) EPÜ). Insoweit sei das veröffentlichte Prioritätsdokument (D1)

**V. PRIORITY****1. Concept of the "same invention"**

The situation in case **T 680/08** was that whereas the priority document disclosed a range of a parameter "total drive specific energy" having a lower limit of 0.325 kWh/kg and an upper limit of 0.415 kWh/kg, in the subsequent application claiming priority from it, the lower limit had been increased from 0.325 kWh/kg to 0.330 kWh/kg, i.e. to a value lying inside the range disclosed in the priority document. The specific value of 0.330 kWh/kg was not mentioned explicitly in the priority document. The question was whether, in view of this, the process according to claim 1 of the main request concerned the "same invention" for the purpose of Article 87(1)(b) EPC.

As a first point the board stated that there was no proof that the range of 0.330 to 0.415 kWh/kg resulted in any identifiably other technical effect than that associated with the larger range of from 0.325 to 0.415 kWh/kg disclosed in the priority document.

In considering the opinion set out in G 2/98 (OJ EPO 2001, 413), the board remarked that it had not found any indication in G 2/98 that the Enlarged Board of Appeal had explicitly considered the particular case of a process in which a value is constrained to lie inside a range whose lower bound has been marginally moved inwards.

The board's conclusion for claim 1 of the main request was that, with the exception of the explicit reference to the particular lower bound value of 0.330 kWh/kg, the subject-matter did concern the "same invention" as that disclosed in the priority document. As the specific value of 0.330 kWh/kg could not be directly and unambiguously derived from the priority document, the priority claim was not valid insofar as a method carried out at this value was concerned (Article 87(1)(b) EPC). As a result, to that extent, the priority document as published (D1) was found to be prior art under Article 54 EPC (G 3/93,

**V. PRIORITE****1. Notion de "même invention"**

Dans l'affaire **T 680/08**, le document de priorité divulguait une plage de valeurs allant de 0,325 kWh/kg à 0,415 kWh/kg pour le paramètre relatif à l'"énergie spécifique totale d'entraînement", alors que dans la demande ultérieure revendiquant la priorité dudit document, la limite inférieure avait été augmentée pour passer de 0,325 kWh/kg à 0,330 kWh/kg, soit une valeur comprise dans la plage divulguée dans le document de priorité. Or la valeur spécifique de 0,330 kWh/kg n'était pas mentionnée de façon explicite dans le document de priorité. Il s'agissait par conséquent de savoir si le procédé décrit dans la revendication 1 selon la requête principale concernait la "même invention" au sens de l'article 87(1)(b) CBE.

La chambre a déclaré en premier lieu qu'aucun élément ne prouvait que la plage allant de 0,330 à 0,415 kWh/kg produisait un autre effet technique identifiable par rapport à l'effet technique associé à la plage plus étendue, comprise entre 0,325 et 0,415 kWh/kg, exposée dans le document de priorité.

Se référant à l'avis G 2/98 (JO OEB 2001, 413), la chambre a fait observer que rien dans cet avis n'indiquait que la Grande Chambre s'était explicitement penchée sur le cas particulier d'un procédé dans lequel une valeur est restreinte à une plage dont la limite inférieure a été relevée de façon minimale.

En ce qui concerne la revendication 1 selon la requête principale, la chambre en a conclu qu'à l'exception de la référence explicite à la limite inférieure particulière de 0,330 kWh/kg, l'objet concernait bien la "même invention" que celle divulguée dans le document de priorité. La valeur spécifique de 0,330 kWh/kg ne pouvant être déduite directement et sans ambiguïté du document de priorité, la revendication de priorité n'était pas valable eu égard à l'exécution d'un procédé selon cette valeur (article 87(1)(b) CBE). Aussi, le document de priorité tel que publié (D1) a-t-il été considéré dans cette mesure



daher als Stand der Technik nach Artikel 54 EPÜ anzusehen (G 3/93, ABI. EPA 1995, 18) und der Gegenstand von Anspruch 1 gegenüber D1 nicht neu (Artikel 54 (3) EPÜ).

Der Patentinhaber hatte jedoch in Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags einen Disclaimer für den Wert von 0,330 kWh/kg aufgenommen, den die Kammer zugelassen hatte, da damit dem Einwand fehlender Neuheit des Hauptantrags gegenüber D1 gemäß Artikel 54 (3) EPÜ begegnet werden sollte (G 1/03). Infolgedessen bezogen sich die Verfahren, die bei anderen beanspruchten Werten als 0,330 kWh/kg durchgeführt wurden (d. h. der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß dem ersten Hilfsantrag), auf dieselbe Erfindung, die auch im Prioritätsdokument offenbart wurde, und hierfür bestand ein Anspruch auf die betreffende Priorität (Artikel 87 (1) b) EPÜ). Hinsichtlich anderer Werte als 0,330 kWh/kg gehörte D1 demnach nicht zum Stand der Technik und war für die Neuheitsprüfung unerheblich.

## 2. Mehrfachprioritäten für einen Patentanspruch

In **T 1877/08** befand die Kammer, dass der erste Prioritätstag unwirksam sei, weil das Erfordernis "derselben Erfindung" (Artikel 87 (1) EPÜ, G 2/98, ABI. EPA 2001, 413) nicht erfüllt sei. In Anspruch 1 würden andere Bereiche numerischer Werte offenbart als im Prioritätsdokument. Der Patentinhaber habe geltend gemacht, dass sich die Grenzwerte der Bereiche nach Anspruch 1 zwar von den im Prioritätsdokument offenbarten Grenzwerten unterschieden, die im Prioritätsdokument angegebenen Bereiche jedoch in den im Streitpatent beanspruchten Bereichen enthalten seien. Zumindest für den Teilbereich, in dem sich die jeweiligen Bereiche überschneiden, sei dem Gegenstand von Anspruch 1 somit der erste Prioritätstag zuzuerkennen. Die Kammer stellte jedoch unter Verweis auf Artikel 88 (3) EPÜ fest, dass der Ausdruck "Merkmale" in dieser Vorschrift dahingehend zu verstehen ist, dass er sich auf separate alternative Ausführungsarten bezieht (G 2/98, ABI. EPA 2001, 413). Im vorliegenden Fall stellten die beanspruchten

OJ EPO 1995, 18), and the subject-matter of claim 1 was not novel in respect to it (Article 54(3) EPC).

In claim 1 of the first auxiliary request, however, the patentee had introduced a disclaimer for the value 0.330 kWh/kg, which the board allowed as being intended to deal with the lack of novelty under Article 54(3) EPC of the main request with respect to D1 (G 1/03). It followed that methods carried out at claimed values other than 0.330 kWh/kg, i.e. the subject-matter of claim 1 according to the first auxiliary request, concerned the same invention as disclosed in the priority document and that this subject-matter was entitled to the claimed priority (Article 87(1)(b) EPC). Accordingly, as far as values other than 0.330 kWh/kg were concerned, D1 did not belong to the prior art and was not relevant for the assessment of novelty.

## 2. Multiple priorities for one claim

The board in **T 1877/08** held that the first priority date was not valid because the requirement of the "same invention" (Article 87(1) EPC, G 2/98, OJ EPO 2001, 413) was not met. Claim 1 disclosed ranges of numerical values different from those disclosed in the priority document. The patentee had argued that although the limiting values of the ranges specified in claim 1 differed from those disclosed in the priority document, the latter ranges were comprised within those claimed in the patent in suit. Consequently, at least for the overlapping portion of the ranges the subject-matter of claim 1 was entitled to the first priority date. Referring to Article 88(3) EPC, the board, however, stated that the expression "elements" in this provision had to be understood as relating to separable alternative embodiments (G 2/98, OJ EPO 2001, 413). In the case in hand, the claimed amounts represented a continuum of a numerical range of values which did not correspond to distinctive alternative embodiments. Consequently, no separable alternative

comme un élément de l'état de la technique conformément à l'article 54 CBE (G 3/93, JO OEB 1995, 18), et l'objet de la revendication 1 n'était pas nouveau à la lumière de ce document (article 54(3) CBE).

Dans la revendication 1 selon la première requête subsidiaire, le titulaire du brevet avait toutefois exclu la valeur égale à 0,330 kWh/kg par un disclaimer, lequel a été admis par la chambre en tant que moyen destiné à remédier à l'absence de nouveauté opposée à la requête principale sur la base du document D1, en application de l'article 54(3) CBE (G 1/03). Par conséquent, les procédés mis en œuvre selon des valeurs revendiquées autres que 0,330 kWh/kg, à savoir l'objet de la revendication 1 selon la première requête subsidiaire, concernaient la même invention que celle divulguée dans le document de priorité, et la priorité revendiquée pouvait donc être invoquée pour cet objet (article 87(1)(b) CBE). Le document D1 ne faisait donc pas partie de l'état de la technique et n'était pas pertinent pour l'appréciation de la nouveauté en ce qui concernait les valeurs autres que 0,330 kWh/kg.

## 2. Priorités multiples pour une seule revendication

Dans l'affaire **T 1877/08**, la chambre a estimé que la première date de priorité n'était pas valable, la condition relative à la "même invention" (article 87(1) CBE, avis G 2/98, JO OEB 2001, 413) n'étant pas remplie. La revendication 1 divulguait des plages de valeurs numériques différant de celles divulguées dans le document de priorité. Le titulaire du brevet avait fait valoir que même si les valeurs minimums et maximums des plages mentionnées dans la revendication 1 étaient différentes de celles divulguées dans le document de priorité, les plages exposées dans ce dernier étaient couvertes par celles revendiquées dans le brevet en litige. La première date de priorité était dès lors valable pour l'objet de la revendication 1 à tout le moins en ce qui concernait les segments de plages communs. Se référant à l'article 88(3) CBE, la chambre a observé cependant que le terme "éléments" énoncé dans cette disposition devait être compris comme désignant des modes de réalisation séparables et de substitution (cf. avis G 2/98,

Mengen einen kontinuierlichen Bereich numerischer Werte dar, die keinen voneinander separierbaren alternativen Ausführungsarten entsprachen. Folglich ließen sich innerhalb dieses kontinuierlichen Bereichs keine separierbaren alternativen Ausführungsarten – d. h. keine Merkmale im Sinne von Artikel 88 (3) EPÜ – ausmachen, für die Anspruch auf den ersten Prioritätstag bestanden hätte. Dem Gegenstand von Anspruch 1 als Ganzes konnte der beanspruchte erste Prioritätstag somit nicht zuerkannt werden.

### **3. Offenbarung der in der Nachanmeldung offenbarten Erfindung in der Voranmeldung – Heranziehung des allgemeinen Fachwissens**

In **T 1312/08** unterschied sich die im Streitpatent verwendete Definition von PU, einer der Einheiten, die in den Wert der in  $\mu\text{g}/\text{mPUmin}$  ausgedrückten  $\alpha$ -Keratin-hydrolysierenden Aktivität einfließen, die in Anspruch 1 die beiden Proteasen (c) und (d) kennzeichnete, von der Definition, die in Dokument (20), der beglaubigten englischen Übersetzung des Prioritätsdokuments, gegeben wurde. Dem Beschwerdegegner (Patentinhaber) zufolge war die Definition im Patent korrekt und diejenige im Prioritätsdokument fehlerhaft. Die Kammer prüfte daher, ob der Fachmann dem Inhalt von Dokument (20) als Ganzes die im Patent verwendete Definition von PU unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig entnommen hätte (G 2/98, ABI. EPA 2001, 413).

Die Kammer wies darauf hin, dass es sich bei den Messungen sowohl der  $\alpha$ -Keratin-hydrolysierenden Aktivität als auch der Casein-hydrolysierenden Aktivität in der Beschreibung, in der die Definition von PU verwendet wurde, nicht um anerkannte Standardverfahren handelte, sondern um vom Beschwerdegegner speziell für die Zwecke der Erfindung entwickelte Messverfahren. Am Prioritätstag gab es keine allgemein anerkannten Standardwerte für die  $\alpha$ -Keratin-hydrolysierende Aktivität oder die Casein-hydrolysierende Aktivität, und es existierte auch keine anerkannte, zum allgemeinen Fachwissen gehörende Standarddefinition von PU. Der Fachmann wäre daher auch unter Berücksichtigung

embodiments, i.e. elements in the sense of Article 88(3) EPC, could be identified within that continuum, which could enjoy the claim to the first priority date. The subject-matter of claim 1 as a whole was not entitled to the claimed priority right regarding the first priority date.

### **3. Disclosure in the earlier application of the invention claimed in the subsequent application – reference to common general knowledge**

In **T 1312/08**, the definition used in the patent in suit for PU, one of the units contributing to the value of the  $\alpha$ -keratin-hydrolysing activity expressed as  $\mu\text{g}/\text{mPUmin}$ , which characterised in claim 1 both proteases (c) and (d), differed from that given in document (20), the certified English translation of the priority document. According to the respondent (patentee), the definition in the patent was correct and that in the priority document erroneous. The board therefore examined whether the skilled person would have derived the definition of PU used in the patent directly and unambiguously, using common general knowledge, from the content of document (20) as a whole (G 2/98, OJ EPO 2001, 413).

The board remarked that both the measurements of the  $\alpha$ -keratin-hydrolysing activity and of the casein-hydrolysing activity of the description in which the definition of PU was used were not recognised standard methods but ones set up by the respondent for the specific needs of the invention. At the priority date there existed no widely recognised standard values for the  $\alpha$ -keratin-hydrolysing activity or the casein-hydrolysing activity, or a recognised standard definition for the PU belonging to the common general knowledge of the skilled person. Therefore, the skilled person, even considering his common general knowledge, would not have been able to recognise any error in the definition of

JO OEB 2001, 413). En l'espèce, les chiffres revendiqués représentaient une plage de valeurs numériques continue ne correspondant pas à des modes distincts de réalisation de substitution. On ne pouvait donc pas délimiter, à l'intérieur de cette plage continue, des modes de réalisation séparables et de substitution, c'est-à-dire des éléments au sens de l'article 88(3) CBE, pouvant bénéficier de la première date de priorité revendiquée. La revendication du droit de priorité lié à la première date de priorité n'était pas valable pour l'objet de la revendication 1 dans son entier.

### **3. Divulgation, dans la demande antérieure, de l'invention revendiquée dans la demande ultérieure – recours aux connaissances générales de l'homme du métier**

Dans l'affaire **T 1312/08**, l'unité "PU", qui contribuait parmi d'autres à la valeur de l'activité hydrolysante sur la kératine  $\alpha$ , exprimée en  $\mu\text{g}/\text{mPUmin}$  et caractérisant les protéases (c) et (d) dans la revendication 1, n'était pas définie dans le brevet en litige de la même façon que dans le document (20), à savoir la traduction en anglais certifiée conforme du document de priorité. L'intimé (titulaire du brevet) a fait valoir que la définition dans le brevet était correcte et celle dans le document de priorité erronée. La chambre a donc examiné si l'homme du métier, en faisant appel à ses connaissances générales, aurait déduit directement et sans ambiguïté la définition de PU, telle qu'employée dans le brevet, à partir du contenu du document (20) considéré dans son ensemble (avis G 2/98, JO OEB 2001, 413).

La chambre a fait observer que les mesures de l'activité hydrolysante sur la kératine  $\alpha$  et la caséine, exposées dans la description, où PU est définie, ne sont pas des méthodes standard reconnues, mais des méthodes conçues par l'intimé pour les besoins spécifiques de l'invention. A la date de priorité, il n'existait aucune valeur standard largement admise concernant l'activité hydrolysante sur la kératine  $\alpha$  et la caséine, ni aucune définition standard reconnue de PU faisant partie des connaissances générales de l'homme du métier. Même en ayant recours à ses connaissances générales, l'homme du métier n'aurait donc pas été en mesure, à la simple lecture du document (20), de relever une

sichtigung seines allgemeinen Fachwissens nicht in der Lage gewesen, beim Durchlesen von Dokument (20) zu erkennen, dass die Definition von PU bzw. die Werte für die  $\alpha$ -Keratin-hydrolysierende Aktivität einen Fehler enthielten. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern besteht das allgemeine Fachwissen aus dem Inhalt von Enzyklopädien, Lehrbüchern, Wörterbüchern und Handbüchern zum betreffenden Thema, oder wenn das Forschungsgebiet so neu ist, dass das entsprechende technische Wissen noch nicht in Lehrbüchern enthalten ist, sogar aus dem Inhalt von Patentschriften und wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Nach Auffassung der Kammer umfasst es jedoch nicht die Anwendung von Tests wie die Messung der  $\alpha$ -Keratin-hydrolysierenden Aktivität in Dokument (20), die Bestandteil der Erfindung selbst war und sich auf Parameter bezog, die im Stand der Technik nicht zum Standard gehörten. Die Nacharbeitung eines Beispiels und insbesondere eines Verfahrens, das nicht standardisiert ist und in Enzyklopädien, Lehrbüchern, Wörterbüchern und Handbüchern nicht aufgeführt wird, kann daher nicht als Anwendung des allgemeinen Fachwissens angesehen werden. Schon allein die Tatsache, dass ein nicht zum allgemeinen Fachwissen gehörender Test durchgeführt werden musste, um herauszufinden, ob die Definition von PU in Dokument (20) fehlerhaft war, macht deutlich, dass sich die im Patent verwendete abweichende Definition von PU unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens nicht unmittelbar und eindeutig dem Gesamthalt von Dokument (20) entnehmen ließ. Anspruch 1 bezog sich somit auf eine andere Erfindung als Dokument (20).

In **T 1579/08** war die Mindestgröße von Tongranulaten in Anspruch 1 des Prioritätsdokuments mit 100 mm (Millimeter), in Anspruch 1 des Streitpatents hingegen mit 100  $\mu$ m (Mikrometer) angegeben worden, d. h. mit einer tausendmal niedrigeren Untergrenze als im Prioritätsdokument. In Anwendung der Grundsätze aus G 2/98 (ABI. EPA 2001, 413) stellte die Kammer fest, dass aus dem Inhalt des Prioritätsdokuments in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen nicht hervorging, dass in Anspruch 1 des Prioritätsdokuments nichts anderes

PU or in the values of  $\alpha$ -keratin-hydrolysing activity simply by reading document (20). According to the established jurisprudence of the boards of appeal, the common general knowledge of a skilled person was normally represented by encyclopaedias, textbooks, dictionaries and handbooks on the subject in question or even patent specifications and scientific publications in the case that the field of research was so new that technical knowledge was not available from textbooks. In the view of the board, it could not encompass the application of tests like the measurement of the  $\alpha$ -keratin-hydrolysing activity of document (20) which was an integrative part of the invention itself and related to parameters which were not standard in the prior art. Therefore, the reworking of an example and especially of a method which was not a standardised one and not reported in encyclopaedias, textbooks, dictionaries and handbooks could not be considered to be the application of common general knowledge. The mere fact that it was necessary to carry out a test, which was not part of common general knowledge, in order to find out whether the definition of PU in document (20) was erroneous made clear that the different definition of PU used in the patent was not derivable directly and unambiguously, using common general knowledge, from the whole content of document (20). Therefore, claim 1 related to an invention different from that of document (20).

In **T 1579/08**, claim 1 of the priority document required that the clay granules had a size of at least 100 mm (millimetres), whilst claim 1 of the patent in suit required that such granules had a size of at least 100  $\mu$ m (micrometres), i.e. a lower limit a thousand times smaller than in the priority document. Applying the principles of G 2/98 (OJ EPO 2001, 413), the board found, on the basis of the content of the priority document and of the common general knowledge of the skilled person, that it was not derivable that nothing else was intended in claim 1

erreuer dans la définition de PU ou dans les valeurs de l'activité hydrolysante sur la kératine  $\alpha$ . Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, les connaissances générales de l'homme du métier sont normalement constituées par les encyclopédies, ouvrages de référence, dictionnaires et manuels consacrés au sujet concerné, voire par des fascicules de brevets et des publications scientifiques dans le cas où la nouveauté du domaine de recherche fait que les connaissances techniques ne sont pas encore reproduites dans des ouvrages de référence. Du point de vue de la chambre, les connaissances générales de l'homme du métier ne pouvaient englober la réalisation d'essais comme la mesure de l'activité hydrolysante sur la kératine  $\alpha$  selon le document (20), qui faisait partie intégrante de l'invention proprement dite et concernait des paramètres inhabituels dans l'état de la technique. Aussi la reproduction d'un exemple, et notamment d'un procédé qui n'était pas normalisé et dont il n'était pas rendu compte dans des encyclopédies, ouvrages de référence, dictionnaires et manuels, ne pouvait être considérée comme l'application des connaissances générales de l'homme du métier. Le fait qu'il soit nécessaire de réaliser un essai ne relevant pas des connaissances générales de l'homme du métier, afin de déceler une éventuelle erreur dans la définition de PU dans le document (20), montrait à lui seul que la définition différente de PU dans le brevet en litige ne pouvait être déduite directement et sans ambiguïté, à l'aide des connaissances générales de l'homme du métier, du contenu du document (20) considéré dans son ensemble. Aussi la revendication 1 avait trait à une invention différente de celle du document (20).

Dans l'affaire **T 1579/08**, la revendication 1 du document de priorité exigeait que les granules d'argile aient une dimension d'au moins 100 mm (millimètres), tandis que selon la revendication 1 du brevet en litige, la dimension de ces granules devait être d'au moins 100  $\mu$ m (micromètres), soit une valeur minimum mille fois inférieure à celle du document de priorité. La chambre, appliquant les principes énoncés dans l'avis G 2/98 (JO OEB 2001, 413), a estimé que l'on ne pouvait déduire du document de priorité et des connaissances générales de

beabsichtigt war als die vom Patentinhaber in der eingereichten Anmeldung vorgenommene und in Anspruch 1 des erteilten Patents enthaltene Berichtigung, d. h. eine Partikelgröße von mindestens 100 µm. Insbesondere war aus dem Inhalt des Prioritätsdokuments nicht herleitbar, dass die Werte für die Lehm-partikel in µm und nicht in mm hätten ausgedrückt werden müssen. Außerdem war Dokument (E3), auf das im Prioritätsdokument in dem Teil der Beschreibung über den Hintergrund der Erfindung verwiesen wurde, eine Patentschrift, die etwa sieben Jahre vor dem beanspruchten Prioritätstag veröffentlicht worden war und nicht als allgemeines Fachwissen angesehen werden konnte. Ebenso wenig konnte das vom Patentinhaber vorgelegte Sachverständigengutachten als allgemeines Fachwissen angesehen werden. Im Ergebnis wurde daher festgestellt, dass sich das Streitpatent und das Prioritätsdokument auf unterschiedliche Erfindungen bezogen. Der beanspruchte Prioritätstag war somit unwirksam.

of the priority document than the correction chosen by the patentee in the application as filed and contained in claim 1 as granted, i.e. a particle size of at least 100 µm. In particular, it could not be derived from the content of the priority document that the values for the clay particles should have been expressed in µm instead of in mm. Furthermore, document (E3), which the priority document referred to in the part of the description relating to the background of the invention, was a patent specification published about seven years before the claimed priority date and could not be considered to represent the common general knowledge of the skilled person. Nor could the expert's opinion submitted by the patentee be considered to constitute common general knowledge. In conclusion, the patent in suit and its priority document were held to refer to different inventions. Consequently the claimed priority date was not valid.

l'homme du métier que la revendication 1 du document de priorité ne pouvait spécifier d'autre valeur que celle corrigée par le titulaire du brevet dans la demande telle que déposée, et contenue dans la revendication admise, à savoir une dimension d'au moins 100 µm. En particulier, il ne ressortait pas du document de priorité que les valeurs afférentes aux particules d'argile auraient dû être exprimées en micromètres (µm) et non en millimètres (mm). De plus, le document (E3), auquel le document de priorité faisait référence dans la partie de la description exposant le contexte de l'invention, était un fascicule de brevet publié près de sept ans avant la date de priorité revendiquée, et ne pouvait être considéré comme représentant les connaissances générales de l'homme du métier. De même, l'avis de l'expert, produit par le titulaire du brevet, ne pouvait être assimilé à des connaissances générales. En conclusion, la chambre a estimé que le brevet en litige et son document de priorité se rapportaient à des inventions différentes. La date de priorité revendiquée n'était donc pas valable.

## **VI. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA**

## **VI. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS BEFORE THE EPO**

## **VI. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE DEVANT L'OEB**

### **A. Grundsatz des Vertrauensschutzes**

### **A. The principle of the protection of legitimate expectations**

### **A. Principe de protection de la confiance légitime**

#### **1. Beispiele für den Grundsatz des Vertrauensschutzes**

In **G 2/07** und **G 1/08** (ABI. EPA 2011, \*\*\*) stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass sie in der Vergangenheit eine Übergangsfrist eingeräumt habe, wenn sie durch ihre Entscheidung eine Änderung der ständigen Verfahrenspraxis herbeigeführt hat, mit der die Verfahrensbeteiligten nicht rechnen konnten. Es sei aber niemals Vertrauensschutz in Angelegenheiten gewährt worden, bei denen die Große Kammer über die richtige Anwendung, d. h. die Auslegung des materiellen Patentrechts zu befinden hatte. Es könne keinen Vertrauensschutz für die Annahme geben, dass die von einer Beschwerdekammer in einer Entscheidung vorgenommene Auslegung einer materiellrechtlichen Patentierbarkeitsvorschrift nicht im Nachhinein von der Großen Kammer revidiert werde, denn dies würde die Funktion der Großen Beschwerdekammer unterminieren. Das gelte insbesondere für Fragen, zu denen

#### **1. Examples of the legitimate expectations principle**

In **G 2/07** and **G 1/08** (OJ EPO 2011, \*\*\*) the Enlarged Board of Appeal held that, in the past, it had granted a transitional period in cases in which its decision has brought about a change in relation to an established procedural practice, which change the parties could not be expected to foresee. By contrast, the existence of "legitimate expectations" has never been acknowledged for issues before the Enlarged Board concerning the correct application, i.e. interpretation, of substantive patent law. There can be no "legitimate expectation" that an interpretation of a substantive provision governing patentability given in a decision of the boards of appeal will not be overruled in the future by the Enlarged Board, since recognising such an expectation as legitimate would undermine the function of the Enlarged Board of Appeal. This holds particularly true for issues on which there is no solid body of

#### **1. Exemples illustrant le principe de confiance légitime**

Dans les décisions **G 2/07** et **G 1/08** (JO OEB 2011, \*\*\*) la Grande Chambre de recours a déclaré qu'elle avait accordé, dans le passé, une période transitoire lorsque l'une de ses décisions avait entraîné un changement à l'égard d'une pratique procédurale établie, que les parties n'étaient pas censées anticiper. En revanche, le principe de la confiance légitime n'a jamais été reconnu devant la Grande Chambre au sujet de l'application correcte, à savoir de l'interprétation correcte du droit matériel des brevets. On ne saurait s'attendre de bonne foi à ce que la Grande Chambre n'abandonne pas un jour l'interprétation d'une disposition de fond en matière de brevetabilité, telle que donnée dans une décision des chambres de recours, car cela empièterait sur la fonction de la Grande Chambre de recours. Cela vaut particulièrement pour les questions qui ne reposent pas sur un socle solide de



es keine umfangreiche, in sich geschlossene Rechtsprechung gebe, sondern – wie im vorliegenden Fall – nur eine sehr begrenzte Zahl von Einzelentscheidungen.

In **J 1/08** gelangte die Juristische Beschwerdekammer zu der Auffassung, dass der Anmelder nicht schon allein aufgrund der Tatsache, dass das EPA sich zugegebenermaßen extrem lange (von August 2004 bis März 2007) nicht mit seiner Anmeldung befasst hatte, darauf vertrauen durfte, dass die Anmeldung vom EPA als noch anhängig angesehen wurde. Der Sachverhalt, mit dem sich die Kammer vorliegend zu befassen hatte, unterschied sich somit von demjenigen in **J 14/94**, in dem das EPA das Prüfungsverfahren mehrere Jahre lang aktiv fortgesetzt hatte.

## **2. Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln**

In **T 585/08** merkte die Kammer an, dass die sich für das EPA aus dem Grundsatz von Treu und Glauben ergebenden Pflichten nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern insoweit begrenzt seien, als vom EPA nur erwartet werden könne, dass es einen Beteiligten auf einen Mangel hinweist, wenn dieser für das EPA leicht erkennbar ist und der Beteiligte ihn noch fristgerecht beheben kann. Im vorliegenden Fall sei der Mangel nicht ohne Weiteres zu erkennen gewesen. Zum einen seien mehrere Schreiben eingereicht worden, und zum anderen wäre der Mangel nur bei aufmerksamer Prüfung dieser Schreiben aufgefallen. Aus dem Grundsatz von Treu und Glauben ergebe sich für das EPA keine Verpflichtung, mehrere Schreiben in der Akte zu prüfen, um festzustellen, ob die Begründung und der Sachverhalt zu einem Antrag auf Wiedereinsetzung fehlten.

In **T 41/09** reichte der Beschwerdeführer/Patentinhaber, eine juristische Person mit Sitz in Spanien, die Beschwerdeschrift auf Niederländisch ein. Da, so der Beschwerdeführer, die Staatsangehörigkeit des Patentinhabers dem EPA bekannt gewesen sei, sei der die Sprache betreffende Mangel der Beschwerdeschrift leicht erkennbar gewesen, und ein rechtzeitiger Hinweis des EPA hätte es dem Patentinhaber

decisions all to the same effect but where instead the relevant jurisprudence consists only of a very limited number of individual decisions.

In **J 1/08**, the Legal Board of Appeal concluded that the mere fact that for an admittedly extremely long time period (from August 2004 to March 2007) the EPO had simply not dealt with the application was not sufficient to justify a legitimate expectation on the applicant's side that the application would be regarded by the EPO as still pending. The situation before the board therefore differed from the facts in **J 14/94**, where the EPO had actively continued the examination proceedings for several years.

## **2. Obligation to draw attention to easily remediable deficiencies**

In **T 585/08** the board observed that according to the jurisprudence of the boards of appeal the duties of the EPO under the principle of good faith are limited in that the EPO can only be expected to warn a party of a deficiency if the deficiency is readily identifiable by the EPO and the party can still correct it within the relevant time limit. In the case at issue, the board found that the deficiency had not been readily identifiable. The board noted that, first, a number of letters had been filed and that, secondly, it would only have been possible to detect the deficiency if these letters had been studied carefully. In the board's view, the principle of good faith did not impose any obligation on the EPO to scrutinise several letters on file to establish whether grounds and facts with respect to a request for re-establishment were missing.

In **T 41/09** the appellant/patent proprietor, a legal entity having its principal place of business in Spain, filed the notice of appeal in Dutch. The appellant argued before the board that, since the EPO was aware of its nationality, the language deficiency associated with the notice of appeal was readily identifiable and a timely warning from the EPO would have offered the patent proprietor the possibility to correct it in due time.

décisions convergentes, mais pour lesquelles, en revanche, la jurisprudence pertinente se compose d'un nombre très limité de décisions individuelles.

Dans l'affaire **J 1/08**, la chambre de recours juridique a conclu que le demandeur n'était pas fondé à croire que sa demande serait considérée par l'OEB comme étant encore en instance du seul fait que l'OEB ne l'avait tout simplement pas traitée pendant une période effectivement très longue (d'août 2004 à mars 2007). La situation devant la chambre était par conséquent différente des faits à la base de l'affaire **J 14/94**, dans laquelle l'OEB avait poursuivi activement la procédure d'examen pendant plusieurs années.

## **2. Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié**

Dans la décision **T 585/08**, la chambre a fait observer que conformément à la jurisprudence des chambres de recours, les obligations qui incombent à l'OEB en vertu du principe de bonne foi sont limitées en ce sens que l'on ne peut attendre de l'OEB qu'il avertisse une partie d'une irrégularité que si cette dernière est aisément décelable par l'OEB et si la partie peut encore y remédier dans le délai prescrit. En l'espèce, la chambre a estimé que l'irrégularité n'était pas aisément décelable. Elle a noté, premièrement, qu'un certain nombre de lettres avait été produites et, deuxièmement, qu'il n'aurait été possible de déceler l'irrégularité que si ces lettres avaient été soigneusement examinées. Selon la chambre, le principe de la bonne foi n'impose pas à l'OEB l'obligation d'examiner différentes lettres versées au dossier afin d'établir s'il manque des faits et justifications à l'appui d'une requête en restitutio.

Dans l'affaire **T 41/09**, le requérant/titulaire du brevet, une personne morale ayant son siège en Espagne, avait formé un recours en néerlandais. Le requérant avait allégué devant la chambre que l'OEB, qui connaissait sa nationalité, aurait pu déceler aisément l'irrégularité qui entachait l'acte de recours du fait de la langue dans lequel il était rédigé, et que si l'OEB l'avait averti à temps, le titulaire du brevet aurait pu remédier à



ermöglicht, ihn noch fristgerecht zu beheben. Die Kammer befand, dass der Grundsatz des Vertrauensschutzes gegenüber dem Beschwerdeführer nicht verletzt worden sei. Die Kammer grenzte den vorliegenden Sachverhalt von demjenigen in J 13/90 ab. In dieser Entscheidung sei der Mangel aus dem Antrag selbst klar hervorgegangen, während er im vorliegenden Fall aus der Beschwerdeschrift, in der lediglich der Name des Beschwerdeführers ohne Angabe seines Sitzes genannt worden sei, nicht ohne Weiteres ersichtlich gewesen sei.

## B. Rechtliches Gehör

### 1. Allgemeiner Grundsatz

In **T 206/10** stellte die Kammer fest, dass Artikel 113 (1) EPÜ nicht nur vorschreibt, dass einem Beteiligten Gelegenheit zu geben ist, sich zu äußern, sondern vor allem auch, dass dieses Vorbringen von der entscheidenden Instanz nachweislich gehört und berücksichtigt werden muss. Vor der Prüfungsabteilung hatte der Anmelder der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung (gemäß dem Hilfsantrag) nicht zugestimmt und eine beschwerdefähige Entscheidung über den Hauptantrag beantragt. Nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung hatte er den Hauptantrag "zugunsten des Hilfsantrags" zurückgenommen und erklärt, dass "daher davon ausgegangen [wird], dass die mündliche Verhandlung abgesagt und eine neue Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ erlassen werden kann". Die Prüfungsabteilung behielt jedoch den Termin für die mündliche Verhandlung bei und wies die Patentanmeldung mit der Begründung zurück, dass das Vorbringen des Patentinhabers zum Hilfsantrag widersprüchlich gewesen sei: Zuerst habe er seine Zustimmung zu der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung (gemäß dem Hilfsantrag) verweigert, doch später habe er den Hauptantrag zugunsten des Hilfsantrags zurückgenommen. Die Kammer wertete die Begründung der Prüfungsabteilung zu den angeblich widersprüchlichen Erklärungen als wesentlichen Verfahrensfehler. Die Erklärung, dass der Hauptantrag "zugunsten des Hilfsantrags" zurückgenommen und "eine neue Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ erlassen werden [kann]", ließ keinen Zweifel daran, dass der Anmelder die Erteilung gemäß dem Hilfsantrag wünschte. Damit, dass dem Anmelder

The board held that there was no breach of the principle of legitimate expectations of the appellant. The board distinguished the situation in the case at issue from the facts of J 13/90. In this decision, the deficiency had been readily apparent from the request itself whereas in the case at issue it was not readily apparent from the notice of appeal, which only referred to the name of the appellant, without any indication of the location of its principal place of business.

## B. Right to be heard

### 1. General principle

In **T 206/10** the board held that Article 113(1) EPC did not merely require a party to be given an opportunity to voice comments; more importantly, it required the deciding department to demonstrably hear and consider them. Before the examining division the applicant did not agree with the text proposed for grant (i.e. that of the auxiliary request) and requested an appealable decision on the main request. After being summoned to oral proceedings, the applicant withdrew the main request "in favour of the Auxiliary Request", submitting that "it [was] thus believed that the oral proceedings can be cancelled and that a fresh Rule 71(3) EPC Communication can be issued". The examining division, however, maintained the date of the oral proceedings and refused the patent application, holding that the applicant's statements had been contradictory with respect to the auxiliary request: he first did not agree with the proposed text for grant (i.e. that of the auxiliary request), but later withdrew the main request in favour of the auxiliary request. The board found a substantial procedural violation in the reasoning of the examining division with respect to the alleged contradictory statements. The statements that the main request was withdrawn "in favour of the Auxiliary Request" and that "a fresh Rule 71(3) EPC Communication can be issued" left no doubt that the applicant sought to have the auxiliary request granted. Moreover, merely informing the applicant that the date for oral proceedings was maintained constituted a disregard of the applicant's submission and thus a procedural violation, in particular of the right to be heard under Article 113(1) EPC. The

l'irrégularité dans les délais. La chambre a considéré que le principe de protection de la confiance légitime du requérant n'avait pas été enfreint. Selon elle, la situation différait des faits à la base de l'affaire J 13/90. Dans cette affaire, l'irrégularité était en effet apparue clairement dans la requête elle-même, alors qu'en l'espèce elle ne ressortait pas immédiatement de l'acte de recours, lequel citait seulement le nom du requérant sans donner la moindre indication sur le lieu de son siège.

## B. Droit d'être entendu

### 1. Généralités

Dans la décision **T 206/10**, la chambre a estimé que l'article 113(1) CBE exige non seulement qu'une partie ait la possibilité de prendre position, mais surtout, et cela doit pouvoir être prouvé, que l'instance qui statue effectivement prenne connaissance de ces moyens et les examine. Devant la division d'examen, le demandeur n'avait pas accepté le texte proposé en vue de la délivrance (c'est-à-dire celui de la requête subsidiaire) et il avait requis une décision susceptible de recours concernant la requête principale. Après avoir été cité à la procédure orale, le demandeur avait retiré sa requête principale "en faveur de la requête subsidiaire" et expliqué qu'il présumait "que la procédure orale [pouvait] être annulée et qu'une nouvelle notification [pouvait] être émise au titre de la règle 71(3) CBE". Toutefois, la division d'examen avait maintenu la date de la procédure orale et rejeté la demande de brevet au motif que les déclarations du demandeur relatives à la requête subsidiaire étaient contradictoires. Après avoir refusé dans un premier temps le texte proposé pour la délivrance (c'est-à-dire celui de la requête subsidiaire), le demandeur avait ensuite retiré la requête principale en faveur de la requête subsidiaire. La chambre a estimé que le raisonnement de la division d'examen était entaché d'un vice substantiel de procédure s'agissant des déclarations prétendument contradictoires. Les déclarations selon lesquelles la requête principale était retirée en faveur de la requête subsidiaire et qu'une nouvelle notification pouvait être émise au titre de la règle 71(3) CBE ne laissaient aucun doute sur l'intention du demandeur, à savoir qu'il soit fait droit à

lediglich mitgeteilt worden sei, der Termin zur mündlichen Verhandlung werde beibehalten, sei darüber hinaus seine Stellungnahme völlig außer Acht gelassen worden, was einen Verfahrensfehler und insbesondere eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 (1) EPÜ darstelle. Weder habe die Prüfungsabteilung in ihrer Mitteilung begründet, warum sie die Anträge des Anmelders zurückgewiesen habe, noch gehe daraus hervor, dass sie diese Erklärungen zumindest berücksichtigt habe.

## 2. Beweisangebot

In **T 1536/08** hatte der Einsprechende (Beschwerdeführer) als Beweismittel zum Stand der Technik gehörende Dokumente in Form von Fotokopien mit dem Hinweis eingereicht, dass erforderlichenfalls eine beschränkte Anzahl der gedruckten Originalfassung der entsprechenden Handbücher nachgereicht werden könne. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch mit der Begründung zurück, dass nicht nachgewiesen worden sei, dass die betreffenden Seiten tatsächlich den genannten Handbüchern entstammten und dass der Beschwerdeführer diese Handbücher auch nicht beigebracht habe. Die Kammer hob die Entscheidung auf, da die Einspruchsabteilung das unmissverständliche Angebot des Einsprechenden in der Einspruchschrift, die gedruckten Originalversionen der Dokumente vorzulegen, völlig außer Acht gelassen hatte. Da das Angebot des Einsprechenden, die gedruckten Originalfassungen vorzulegen, rechtzeitig gemacht worden war und diese Beweismittel für die Sache des Beschwerdeführers von zentraler Bedeutung waren – über die abschließend nur unter Berücksichtigung dieser Unterlagen entschieden werden konnte –, stellte die Nichtberücksichtigung seines Angebots eine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar.

## 3. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung – Einreichung neuer Ansprüche

In **T 608/08** machte der Beschwerdeführer (Einsprechende) die Verletzung seines rechtlichen Gehörs geltend, weil die Einspruchsabteilung nach Vorlage von neuen Hilfsanträgen durch den Patentinhaber dem Antrag des Beschwerdeführers, ihm eine kurze Zeit zur Einarbeitung in die neue Antragslage zu

examining division's communication neither gave any reasons why it refused the applicant's requests nor revealed that these declarations had at least been taken into consideration.

## 2. Offer to submit evidence

In **T 1536/08** the opponent (appellant) had tendered evidence of prior art documents in the form of photocopies, noting that the original printed versions of the manuals could be provided in a limited number if considered necessary. The opposition division rejected the opposition because no proof had been provided that the pages actually belonged to the manuals, nor did the appellant bring the manuals. The board quashed the decision since the opposition division had completely ignored the unambiguous offer by the opponent in the notice of opposition to provide the original printed versions of the documents. Given the fact that the opponent's offer to provide the original printed versions was made in due time and that such evidence was central to the appellant's case – which could only be decided conclusively by considering these documents – the failure to consider this offer constituted a violation of the right to be heard.

## 3. Right to be heard in oral proceedings before the opposition division – introduction of new claims

In **T 608/08** the appellant (opponent) claimed that its right to be heard had been violated because the opposition division, following the patent proprietor's submission of new auxiliary requests, had not allowed the appellant's request for a short amount of time in which to familiarise itself with the new situation.

la requête subsidiaire. De plus, en se bornant à informer le demandeur que la date de la procédure orale était maintenue, la division d'examen avait méconnu les moyens présentés par le requérant et, partant, avait commis un vice de procédure en violant notamment le droit d'être entendu prévu à l'article 113(1) CBE. La notification de la division d'examen n'exposait pas les motifs justifiant le rejet des requêtes du demandeur et il n'en ressortait pas non plus que les déclarations de ce dernier avaient été prises en considération.

## 2. Offre de preuve

Dans l'affaire **T 1536/08**, l'opposant (requérant) avait produit à titre de preuve des documents de l'état de la technique sous la forme de photocopies, en précisant que les versions imprimées originales des manuels pouvaient être fournies en nombre limité si cela était jugé nécessaire. La division d'opposition avait rejeté l'opposition au motif qu'il n'avait pas été prouvé que les pages faisaient effectivement partie des manuels et que le requérant n'avait en outre pas apporté lesdits manuels. La chambre a annulé la décision, car la division d'opposition avait purement et simplement ignoré l'offre, pourtant sans équivoque, faite par l'opposant dans son acte d'opposition de fournir les versions originales imprimées des documents. Etant donné que l'opposant avait proposé dans les délais de fournir les versions imprimées originales et que ces preuves étaient essentielles à la cause du requérant – l'affaire ne pouvait être tranchée qu'en prenant en considération lesdits documents –, le fait d'ignorer cette offre de preuve constituait une violation du droit d'être entendu.

## 3. Droit d'être entendu pendant la procédure orale devant la division d'opposition – introduction de nouvelles revendications

Dans l'affaire **T 608/08**, le requérant (opposant) avait fait valoir que son droit d'être entendu avait été violé au motif que la division d'opposition n'avait pas fait droit à sa demande visant à obtenir un bref laps de temps pour se familiariser avec la nouvelle situation après la présentation de nouvelles requêtes

gewähren, nicht stattgegeben habe. Die Beschwerdekammer stimmte zwar mit dem Beschwerdeführer grundsätzlich überein, dass ein Einsprechender bei Vorlage neuer Patentansprüche des Patentinhabers Gelegenheit erhalten muss, sich in die neue Antragslage einzuarbeiten, was zumindest durch eine gegebenenfalls auch angemessen lange Unterbrechung der mündlichen Verhandlung erfolgen muss. Dies gilt aber nur für inhaltlich neue Anträge. Im vorliegenden Fall bestand der Hilfsantrag aus einer Kombination von Merkmalen aus Unteransprüchen des Hauptantrags. Die Zulassung des Hilfsantrags bedeutete somit für den Beschwerdeführer keine überraschend neue Prozesssituation, die eine Unterbrechung der mündlichen Verhandlung durch die Einspruchsabteilung geboten hätte (anders in T 783/89, da dort u. a. ein völlig neu gefasster Text des Anspruchs ein neues Merkmal einführte). Zwar kann auch die neue Kombination von Merkmalen aus Unteransprüchen so komplex sein, dass aus Gründen der Verfahrensfairness und der Gewährung des rechtlichen Gehörs eine Unterbrechung der mündlichen Verhandlung zur Einarbeitung der Gegenpartei zwingend geboten sein kann, obwohl die neu eingereichte einschränkende Anspruchskombination schon (teilweise) Gegenstand der bisherigen Anspruchsätze war. Eine solche prozessuale Situation war im vorliegenden Fall objektiv aber nicht gegeben, da die technischen Merkmale der Unteransprüche technisch anspruchlos waren und den technischen Gegenstand des bis dahin beanspruchten Hauptantrags in keinen neuen, komplexeren technischen Zusammenhang stellten.

#### **4. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung vor den Beschwerdekammern**

Im Ex-parte-Verfahren T 991/07 entschied die Kammer, dass sie, ohne den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör (Artikel 113 (1) EPÜ) zu verletzen, ihrer Entscheidung Einwände zugrunde legen konnte, die für diesen neu waren, ihm jedoch nicht hatten mitgeteilt werden können, weil er der mündlichen Verhandlung vor der Kammer ferngeblieben war. Nach ständiger

The board of appeal agreed in principle with the appellant that when the patent proprietor submits new claims an opponent must be afforded an opportunity to familiarise itself with the new situation, which must at least involve a – where necessary, sufficiently long – interruption of the oral proceedings. However, that applies only to requests incorporating new content. In this case, the auxiliary request consisted of a combination of features from sub-claims belonging to the main request. Consequently, the admission of the auxiliary request did not entail from the appellant's point of view a surprisingly new procedural situation requiring the opposition division to interrupt the oral proceedings (in contrast to T 783/89, in which, among other things, a completely reformulated text of the claim introduced a new feature). It is true that the new combination of features from sub-claims can also be so complex that an interruption of the oral proceedings may be imperative to allow the counterparty to familiarise itself with the status quo in the interests of procedural fairness and the right to be heard, even though the newly filed limiting combination of claims was already (partially) the subject-matter of the previous sets of claims. But that was not the objective procedural situation in the case in question, since the technical features of the sub-claims were technically straightforward and did not put the technical subject-matter of the main request as hitherto claimed in a new and more complex technical context.

#### **4. Right to be heard in oral proceedings before the boards of appeal**

In the ex parte proceedings T 991/07 the board decided that it could base its decision on objections which would be new to the appellant, but which could not be communicated to it due to the fact that the appellant was not present at the oral proceedings before the board, without infringing the appellant's right to be heard (Article 113(1) EPC). The board observed that in line with established

subsidiaries par le titulaire du brevet. La chambre de recours a certes estimé, en accord avec le requérant, qu'un opposant doit avoir la possibilité de se familiariser avec la nouvelle situation concernant les requêtes si le titulaire du brevet présente de nouvelles revendications et qu'il convient au minimum de suspendre le cas échéant la procédure orale pendant une durée suffisamment longue. Toutefois, cela ne vaut que pour les requêtes dont le contenu est nouveau. En l'espèce, la requête subsidiaire était constituée d'une combinaison de caractéristiques tirées des revendications dépendantes de la requête principale. L'admission de la requête subsidiaire n'a donc pas créé pour le requérant une situation procédurale nouvelle et inattendue qui aurait nécessité une interruption de la procédure orale par la division d'opposition (à la différence de ce qui s'était produit dans l'affaire T 783/89, dans laquelle une nouvelle caractéristique était notamment introduite dans une revendication entièrement reformulée). La nouvelle combinaison de caractéristiques tirées des revendications dépendantes peut certes être d'une complexité telle qu'il convient impérativement d'interrompre la procédure orale, pour des raisons d'équité procédurale et de respect du droit d'être entendu, afin de permettre à la partie adverse de se familiariser avec la nouvelle situation, même si la nouvelle combinaison restrictive de revendications constitue (en partie) l'objet des jeux de revendications précédents. Or, tel n'était objectivement pas le cas en l'espèce, étant donné que les caractéristiques techniques des revendications dépendantes étaient techniquement simples et qu'elles ne transposaient pas dans un nouveau contexte technique plus complexe l'objet technique de la requête principale qui était jusqu'alors revendiqué.

#### **4. Droit d'être entendu pendant la procédure orale devant les chambres de recours**

Dans la procédure ex parte T 991/07, la chambre a décidé qu'elle pouvait fonder sa décision sur des objections certes nouvelles pour le requérant, mais qui ne pouvaient pas lui être communiquées parce qu'il n'avait pas assisté à la procédure orale devant la chambre, et ce sans enfreindre pour autant le droit du requérant d'être entendu (article 113(1) CBE). La chambre a fait observer que, confor-

Rechtsprechung (vgl. z. B. die Entscheidungen T 823/04 und T 1059/04) hat ein Beschwerdeführer, der beschließt, nicht an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen, gleichwohl hierzu Gelegenheit erhalten, und Artikel 113 EPÜ ist somit Genüge getan. Diese Auffassung ist auch deswegen gerechtfertigt, weil ein Beteiligter, der sachliche Änderungen seines Vorbringens einreicht und dann der mündlichen Verhandlung bewusst fernbleibt, um den Erlass einer ihn beschwerenden Entscheidung zu verhindern, gegen den allgemeinen Grundsatz verstößt, wonach sowohl das EPA als auch die Benutzer des europäischen Patentsystems, die an Verfahren vor dem Amt beteiligt sind, zu redlichem Verhalten verpflichtet sind (G 2/97). Dies gilt insbesondere in Fällen wie dem vorliegenden, in dem der Beschwerdeführer ursprünglich die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt hatte. Die Kammer merkte weiter an, dass ein anderes Ergebnis – insbesondere ein Ergebnis, das unter diesen Umständen anerkannt hätte, dass vor Erlass einer Entscheidung ein weiterer Austausch zwischen der Kammer und dem Beschwerdeführer stattfinden müsse – zur Folge hätte haben können, dass die Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten als Verstoß gegen den Grundsatz der Verfahrensökonomie gewertet und somit nach Artikel 13 (1) VOBK als unzulässig zurückgewiesen worden wären.

## C. Mündliche Verhandlung

### 1. Das Recht auf mündliche Verhandlung

In **T 552/06** erklärte der Beschwerdeführer in seiner Antwort auf die Ladung der Kammer, er werde nicht zur mündlichen Verhandlung erscheinen, sei aber bereit, entweder am Tag der mündlichen Verhandlung oder vorab mit der Kammer "offene Fragen zu erörtern, aus denen sich die Notwendigkeit ergeben könnte, die Anmeldung erneut zu ändern". Die Kammer entschied, dass dies kein Grund sei, ihre Entscheidung zu vertagen. Nach ständiger Rechtsprechung sieht das EPÜ das uneingeschränkte Recht auf eine mündliche Verhandlung nach Artikel 116 (1) EPÜ 1973 vor, nicht jedoch das Recht auf ein formloses Gespräch oder eine formlose telefonische Rücksprache. Die Kammer war

case law (cf. e.g. decisions T 823/04 and T 1059/04), the appellant who decided not to attend oral proceedings had nonetheless had the opportunity to do so and that the requirements of Article 113 EPC were thus met. A further justification for such approach was that a party who filed substantive amendments to its case and then deliberately absented itself from oral proceedings in order to avoid any adverse decision being reached would infringe the general principle that it is incumbent on both the EPO and users of the European patent system who are parties to proceedings before it to act in good faith (G 2/97). This was especially true in situations such as the present, where the appellant had initially requested that oral proceedings be held. The board further observed that a different conclusion, in particular one that would have recognised under such circumstances the need for further exchanges between the board and the appellant before a decision could be taken, might have implied that such amendments to a party's case would have to be considered inadmissible under Article 13(1) RPBA as being contrary to the principle of procedural economy.

## C. Oral proceedings

### 1. Right to oral proceedings

In **T 552/06**, responding to the board's summons, the appellant stated that he would not be present at the oral proceedings but he indicated his readiness to discuss with the board, either on the date of the oral proceedings or in advance thereof, "any outstanding matters which might lead to a further requirement to amend the application". The board held that this was not a reason to delay its decision. According to established case law, the EPC foresees the absolute right to oral proceedings under Article 116(1) EPC 1973, but not the right to an informal interview or an informal telephone consultation. Hence the board was not required to contact the appellant by holding a telephone interview, for

mément à la jurisprudence constante (cf. par exemple les décisions T 823/04 et T 1059/04), si le requérant avait choisi de ne pas assister à la procédure orale, il avait néanmoins eu la possibilité de le faire, si bien que les conditions de l'article 113 CBE étaient remplies. Cette approche se justifie également par le fait qu'une partie qui apporte des modifications quant au fond, et qui renonce ensuite délibérément à participer à une procédure orale pour éviter qu'une décision défavorable ne soit rendue à son encontre, enfreint le principe général selon lequel il incombe à la fois à l'OEB et aux utilisateurs du système du brevet européen qui sont parties à la procédure devant l'Office d'agir de bonne foi (G 2/97). Cela est particulièrement vrai dans des situations telles que celle de la présente affaire, où le requérant avait au départ demandé la tenue d'une procédure orale. La chambre a fait observer qu'une conclusion différente aurait pu avoir pour conséquence que de telles modifications apportées aux moyens d'une partie doivent être considérées comme irrecevables au titre de l'article 13(1) RPCR au motif qu'elles sont contraires au principe d'économie de la procédure (par exemple s'il avait été conclu qu'il était nécessaire, dans de telles circonstances, de procéder à des échanges supplémentaires entre la chambre et le requérant avant qu'une décision ne puisse être prise).

## C. Procédure orale

### 1. Droit à une procédure orale

Dans l'affaire **T 552/06**, le requérant avait déclaré, en réponse à la citation de la chambre, qu'il n'assisterait pas à la procédure orale, mais qu'il était disposé à discuter avec la chambre, soit le jour de la procédure orale, soit avant, de "toute question en suspens susceptible de nécessiter une nouvelle modification de la demande". La chambre a estimé que ce n'était pas là une raison de reporter sa décision. Selon la jurisprudence constante, la CBE prévoit le droit absolu à une procédure orale au titre de l'article 116(1) CBE 1973, mais pas le droit à un entretien (téléphonique) informel. Par conséquent, la chambre n'était pas tenue de contacter le requérant dans le cadre d'un entretien téléphonique, par



somit nicht verpflichtet, den Beschwerdeführer etwa im Rahmen eines Telefongesprächs mit dem Berichterstatter – sei es nach Zugang der Antwort oder am Tag der mündlichen Verhandlung – zu kontaktieren.

### 2. Antrag auf mündliche Verhandlung

In **T 26/07** vertrat die Einspruchsabteilung die Auffassung, dass dem Hauptantrag des Patentinhabers (Zurückweisung des gegen das Streitpatent eingelegten Einspruchs) ohne mündliche Verhandlung stattgegeben werden konnte, weil nur der Patentinhaber – und nicht der Beschwerdeführer (Einsprechende) – hilfsweise die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt hatte. Vor der Kammer machte der Beschwerdeführer geltend, er habe einen vorbehaltlosen Antrag gestellt, als er in einem Schreiben an die Einspruchsabteilung seine Absicht dargelegt habe, in der mündlichen Verhandlung Deutsch zu sprechen, und eine deutsch-englische Simultanübersetzung beantragt habe. Die Kammer erinnerte daran, dass das Recht auf eine mündliche Verhandlung einen eindeutigen und vorbehaltlosen Antrag auf Durchführung einer solchen Verhandlung voraussetzt und es dem Beteiligten selbst obliegt, die mündliche Verhandlung eindeutig zu beantragen. Das Schreiben des Einsprechenden bezog sich auf einen Antrag auf Simultanübersetzung, der offenbar davon abhing, ob die Einspruchsabteilung beschließen würde, dem Antrag des Patentinhabers auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung stattzugeben. Mit anderen Worten, **falls** auf Antrag des Patentinhabers eine mündliche Verhandlung stattfinden würde, würde der Einsprechende Deutsch sprechen, und dann würde eine Simultanübersetzung benötigt (Hervorhebung durch die Kammer).

### 3. Verlegung der mündlichen Verhandlung

In **T 485/09** hatte der Vertreter eine Verlegung der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer beantragt, weil er für den betreffenden Termin bereits Urlaub gebucht hatte. Die Kammer wies darauf hin, dass laut der Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 3 vom 16. Juli 2007 über mündliche Verhandlungen vor den Beschwerdekammern (Sonderausgabe Nr. 3 ABI. zum

instance with the rapporteur, either after receipt of the response or on the day of the oral proceedings.

### 2. Request for oral proceedings

**T 26/07** concerns a case in which the opposition division considered that the main request of the patent proprietor (rejection of the opposition against the contested patent) could be allowed without holding oral proceedings, because only the patent proprietor – and not the appellant (opponent) – had filed an auxiliary request for oral proceedings. Before the board the appellant submitted that he had made an unconditional request in specifying in a letter to the opposition division that he intended to speak German in the oral proceedings and requested German-English interpretation. The board recalled that a party's right to oral proceedings was subject to a clear and unconditional request for such proceedings, and the onus to submit a clear request for oral proceedings rested on the party itself. The board found that the opponent's letter referred to a request for simultaneous interpretation which appeared to be conditional upon the decision of the opposition division to grant the patent proprietor's request for oral proceedings. In other words, if oral proceedings were to take place at the patent proprietor's request, the opponent would speak German and then simultaneous interpretation would be needed (emphasis added by the board).

### 3. Changing the date of oral proceedings

In **T 485/09** the representative had requested a postponement of the oral proceedings before the board of appeal because he had already booked a vacation for the relevant date. The board observed that in accordance with the notice of the Vice-President of Directorate-General 3 dated 16 July 2007 concerning oral proceedings before the boards of appeal (Special edition No. 3

exemple avec le rapporteur, ni après réception de la réponse, ni le jour de la procédure orale.

### 2. Requête en procédure orale

Dans l'affaire **T 26/07**, la division d'opposition avait considéré qu'il pouvait être fait droit à la requête principale du titulaire du brevet (rejet de l'opposition formée contre le brevet contesté) sans tenir de procédure orale, étant donné que seul le titulaire du brevet – et non le requérant (opposant) – avait présenté une requête en procédure orale à titre subsidiaire. Devant la chambre, le requérant a allégué qu'il avait présenté une requête sans condition, en précisant dans une lettre adressée à la division d'opposition qu'il avait l'intention de parler allemand lors de la procédure orale et qu'il demandait une interprétation de l'allemand vers l'anglais. La chambre a rappelé que le droit d'une partie à une procédure orale suppose qu'une requête claire et sans condition soit formulée en ce sens, étant entendu que c'est à la partie elle-même qu'il incombe de présenter une requête claire en procédure orale. Or, la lettre de l'opposant se rapportait à une requête en interprétation simultanée qui était à l'évidence subordonnée à la décision de la division d'opposition de faire droit à la requête en procédure orale du titulaire du brevet. En d'autres termes, **si** une procédure orale devait avoir lieu sur requête du titulaire du brevet, l'opposant parlerait allemand, auquel cas il conviendrait de recourir à l'interprétation simultanée (c'est la chambre qui souligne).

### 3. Changement de la date de la procédure orale

Dans l'affaire **T 485/09**, le mandataire avait demandé un report de la procédure orale devant la chambre de recours au motif qu'il avait déjà réservé des vacances à la date en question. La chambre a fait observer que, conformément au communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 3, en date du 16 juillet 2007, relatif à la tenue de procédures orales devant les chambres



EPA 2007, 115, H.1.; Beilage zum ABl. EPA 1/2011, 67) eine Verlegung der mündlichen Verhandlung unter anderem dann beantragt werden kann, wenn der vorgesehene Termin mit einem bereits fest gebuchten Urlaub kollidiert. Unter den vorliegenden Umständen hielt die Kammer eine Verlegung jedoch für nicht angemessen. Bei Erhalt einer Ladung zu einer mündlichen Verhandlung würde ein Anwalt seine Verfügbarkeit normalerweise umgehend anhand seines Terminkalenders, unter anderem auch im Hinblick auf einen bereits gebuchten Urlaub prüfen. Eine solche Prüfung ist eine Sache von Minuten, und auch das Abfassen eines Schreibens zur Schilderung der Situation kostet nur wenig Zeit. Daher kann ein rascher Hinweis auf die Sachlage an die Kammer erwartet werden. Ein Anwalt, der die Verlegung des Termins für eine mündliche Verhandlung wünscht, ist verpflichtet, dies der Kammer unverzüglich mitzuteilen. Vorliegend hatte der Anwalt fünf Wochen zugewartet, bevor er die Kammer über seine Verhinderung informierte. Da das Kollidieren der Termine sofort zu erkennen gewesen war, gab es keinen Grund, nicht unverzüglich zu antworten.

In **T 699/06** wurde wie folgt entschieden: Möchte ein europäischer Vertreter an einer Konferenz als Referent teilnehmen (auch mit Zustimmung seiner Mandaten, deren Fälle sich dadurch verzögern), so darf dies weder zu einer Beeinträchtigung der Arbeit der Beschwerdekammern noch der Interessen der Gegenpartei oder der Öffentlichkeit führen. Ein Vertreter, der eine solche Verpflichtung eingeht, weiß hierbei, dass er für seine Mandaten nicht verfügbar sein und auch für eine mündliche Verhandlung am betreffenden Termin nicht zur Verfügung stehen wird. Dieser Hinderungsgrund ist somit per definitionem auf eine übermäßige Arbeitsbelastung zurückzuführen – die auch nur insofern übermäßig ist, als es sich um eine Verpflichtung handelt, die der Vertreter nicht hätte eingehen müssen, aufgrund deren er aber nicht verfügbar sein wird. Eine übermäßige Arbeitsbelastung ist kein akzeptabler Grund für die Verlegung einer mündlichen Verhandlung.

to OJ EPO 2007, 115, H.1.; Supplement to OJ EPO 1/2011, 67) a change of date for oral proceedings may be requested if, amongst other reasons, it clashes with firmly booked holidays. However, in the circumstances of the case at issue, the board considered that it was not appropriate to change the date. When a summons to oral proceedings was received, an attorney would normally immediately consult his work diary to check his availability, which should necessarily contain booked holidays. Such a check required a matter of minutes and even writing a letter explaining the situation took little time. A rapid indication of the situation to the board could therefore be expected. The board considered that an attorney who wished a change in the date of an oral proceedings had an obligation to inform the board promptly of this desire. In the case at issue the attorney had waited five weeks before informing the board of his non-availability. Since the clash of dates would have been immediately apparent there was no reason why a prompt response could not have been given.

In **T 699/06** the board held that if European representatives wished to speak at conferences (even with the approval of clients whose cases are thereby delayed), the work of the boards of appeal and the interests of their clients' adversaries and the public should not be affected as a result. A representative who undertook such a commitment did so in the knowledge that this would make him unavailable to his clients, and unavailable to appear at any oral proceedings, on the date in question. Therefore, it was a reason which by definition resulted from excessive work pressure – excessive if only because it was a commitment which the representative was not obliged to undertake but which, having undertaken it, made him unavailable. Excessive work pressure was a non-acceptable reason for changing the date of oral proceedings.

de recours (Edition spéciale n° 3 du JO OEB 2007, 115, H.1. ; supplément au JO OEB 1/2011, 67), il est possible de requérir un changement de la date d'une procédure orale notamment lorsque cette date coïncide avec des vacances ayant fait l'objet d'une réservation ferme. Compte tenu des circonstances de l'espèce, la chambre a toutefois jugé qu'un changement de date n'était pas approprié. Lorsqu'un mandataire reçoit une citation à une procédure orale, il consulte normalement tout de suite son agenda, dans lequel sont nécessairement consignées les vacances qu'il a réservées, pour vérifier s'il est disponible à la date en question. Quelques minutes suffisent pour ce faire et même la rédaction d'une lettre expliquant la situation ne prend pas beaucoup de temps. On peut donc s'attendre à ce que la chambre en soit informée. Si un mandataire désire changer la date d'une procédure orale, il est dans l'obligation d'en informer la chambre dans les meilleurs délais. Or, dans la présente affaire, le mandataire avait attendu cinq semaines avant d'informer la chambre qu'il ne serait pas disponible. Etant donné qu'un conflit de dates aurait été immédiatement visible, il n'y avait aucune raison de ne pas répondre rapidement à la chambre.

Dans l'affaire **T 699/06**, la chambre a estimé que si des mandataires européens souhaitent intervenir dans le cadre de conférences (y compris avec l'accord des clients dont les affaires s'en trouvent reportées), cela ne doit affecter ni le travail des chambres de recours, ni les intérêts du public ou de la partie adverse de leurs clients. En acceptant un tel engagement, tout mandataire est conscient du fait qu'il ne sera pas à la disposition de ses clients et qu'il ne pourra pas comparaître à une procédure orale à la date en question. Dès lors, ce motif résulte, par définition, d'une charge de travail excessive, celle-ci n'étant excessive que parce qu'elle découle d'un engagement que le mandataire n'était pas obligé de prendre mais qui entraîne son empêchement. Or, une charge de travail excessive n'est pas un motif acceptable de changement de la date d'une procédure orale.

#### 4. Ablauf der mündlichen Verhandlung

In **T 601/05** (Entscheidung vom 2. Dezember 2009) wurde in der mündlichen Verhandlung als einzige sachliche Frage Artikel 83 EPÜ behandelt. Am Abend des zweiten Tags der mündlichen Verhandlung hatte die Kammer die Redezeit zu einer bestimmten Frage für eine "Schlussrunde" auf zehn Minuten pro Verfahrensbeteiligten beschränkt. In ihrer Entscheidung stellte die Kammer fest, dass die Beschränkung der Redezeit eine notwendige Verfahrensmaßnahme gewesen sei, die den Anspruch auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 (1) und 116 EPÜ nicht verletzt habe. Einerseits sei der Anwalt dafür verantwortlich, seinen Vortrag so zu strukturieren, dass der zeitliche Rahmen der mündlichen Verhandlung, der den Beteiligten in der Ladung mitgeteilt worden sei und gegen den sie keine Einwände erhoben hätten, eingehalten werden kann. Andererseits obliege es der Kammer, die mündliche Verhandlung so zu leiten, dass der zeitliche Rahmen eingehalten werde, und sicherzustellen, dass die Sache am Ende der mündlichen Verhandlung entscheidungsreif sei. Aus Artikel 15 (4) und 15 (6) VOBK 2007 ergebe sich, dass die Strukturierung der mündlichen Verhandlung im Ermessen der Kammer liege. Die Redezeit sei zu einer Frage begrenzt worden, die in den Schriftsätzen bereits eingehend erörtert worden sei. Jedem Beteiligten hätten für seine Ausführungen zu dieser Frage insgesamt etwa vierzig Minuten zur Verfügung gestanden. Dies sei für einen qualifizierten Anwalt ausreichend, um seine – möglicherweise komplexen – Argumente vorzutragen.

#### 5. Nichtbereitstellung eines Tageslichtprojektors

In **T 608/08** hatte sich der Beschwerdeführer darüber beschwert, dass die Einspruchsabteilung seinem Antrag auf Bereitstellung eines Tageslichtprojektors nicht stattgegeben habe. Die Kammer befand, dass Artikel 116 EPÜ als konkrete Ausgestaltung des allgemeinen Rechts auf rechtliches Gehör (Artikel 113 (1) EPÜ) nur ein Recht auf mündliche Äußerung gibt, nicht aber auf Benutzung von technischen Hilfsmitteln wie z. B. einem Tageslichtprojektor. Da sich der Beschwerdeführer in der Verhandlung mündlich äußern konnte,

#### 4. Conduct of oral proceedings

In **T 601/05** (decision of 2 December 2009) the only substantive issue to be dealt with at the oral proceedings was Article 83 EPC. In the evening of the second day of the oral proceedings, the board had limited the speaking time to ten minutes for each party for a "final round" of discussion with respect to a particular argument. In its decision the board held that the limitation of time was a necessary procedural measure by which the right to be heard pursuant to Articles 113(1) and 116 EPC had not been violated. On the one hand, it was the attorneys' responsibility to structure their pleadings in such a way that the time frame of the oral proceedings, which had been communicated to the parties with the summons and had not been objected by them, can be complied with. On the other hand, it was the board's responsibility to conduct oral proceedings in such a way that the time frame was kept to and to ensure that the case was ready for decision at the end of the oral proceedings. It followed from Article 15(4) and 15(6) RPBA 2007 that the structuring of the oral proceedings was within the discretion of the board. The time to speak had been limited in the context of an issue that had already been presented in detail in the written submissions. Each party had altogether around forty minutes to plead on this issue. The board considered this amount of time sufficient for a skilled attorney to properly present her or his arguments, even if they might be complex.

#### 5. Failure to provide a daylight projector

In **T 608/08** the appellant had complained that the opposition division had not allowed its request for a daylight projector to be provided. The board found that Article 116 EPC, which enshrines in specific terms the general right to be heard laid down in Article 113(1) EPC, confers only a right to make oral statements, but not to the use of technical aids such as a daylight projector. Since the appellant was able to make oral statements at the oral proceedings, the failure to provide a daylight projector was not in breach of its

#### 4. Conduite de la procédure orale

Dans l'affaire **T 601/05** (décision du 2 décembre 2009), la seule question de fond qui devait être traitée lors de la procédure orale portait sur l'article 83 CBE. Le soir du deuxième jour de ladite procédure, la chambre avait limité le temps de parole de chaque partie à dix minutes pour procéder à un "dernier tour de table" concernant un argument particulier. Dans sa décision, la chambre a estimé que la limitation du temps était une mesure procédurale nécessaire qui ne portait pas atteinte au droit d'être entendu prévu aux articles 113(1) et 116 CBE. D'une part, il appartient au mandataire de structurer son exposé de manière à respecter la période de temps prévue pour la procédure orale, qui avait été communiquée aux parties en même temps que la citation et à l'encontre de laquelle elles n'avaient formulé aucune objection. D'autre part, il incombe à la chambre de conduire la procédure orale de manière à respecter la période de temps prévue et à s'assurer qu'une décision puisse être rendue à la fin de la procédure orale. Il découle des paragraphes 4 et 6 de l'article 15 RPCR 2007 que l'organisation de la procédure orale relève du pouvoir d'appréciation de la chambre. En l'espèce, le temps de parole avait été limité au sujet d'une question qui avait déjà été présentée en détail dans les écritures. En tout, les parties avaient eu une quarantaine de minutes pour plaider sur ce point. La chambre a considéré que ce laps de temps était suffisant pour qu'un mandataire compétent puisse présenter correctement ses arguments, aussi complexes qu'ils soient.

#### 5. Absence de mise à disposition d'un rétroprojecteur

Dans l'affaire **T 608/08**, le requérant s'était plaint du fait que la division d'opposition n'avait pas fait droit à sa demande visant à mettre à disposition un rétroprojecteur. La chambre a estimé que l'article 116 CBE, qui concrétise le droit général d'être entendu ancré à l'article 113(1) CBE, ne conférait que le droit de s'exprimer oralement et non celui d'utiliser des outils techniques tels qu'un rétroprojecteur. Le requérant ayant eu la possibilité de s'exprimer oralement lors de la procédure, l'absence de mise à disposition du rétroprojecteur n'a pas

begründete die Nichtbereitstellung des Tageslichtprojektors keine Verletzung seines Anspruchs auf mündliche Verhandlung oder rechtliches Gehör.

#### **D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand**

##### **1. Zulässigkeit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand**

In **J 15/10** befand die Juristische Beschwerdekammer, dass die Zulässigkeit eines Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand eine hinreichend substantiierte Begründung voraussetzt, die innerhalb der Frist für die Stellung des Antrags eingereicht werden muss (s. auch **J 19/05**). Ein Wiedereinsetzungsantrag genügt den Voraussetzungen der Regel 136 (2) Satz 1 EPÜ, wenn er einen schlüssigen Sachvortrag enthält, d. h., wenn die Gründe und Tatsachen, auf die sich der Antrag stützt, schlüssig dargelegt und glaubhaft gemacht werden. Damit wird sichergestellt, dass die faktische Grundlage der beantragten Entscheidung nicht nach Ablauf der Frist für die Stellung des Wiedereinsetzungsantrags geändert wird (vgl. **J 19/05**, T 585/08). In dem Wiedereinsetzungsantrag ist daher neben dem genauen Grund, aus welchem die betreffende Frist versäumt wurde (d. h. dem Sachverhalt oder Hindernis, der bzw. das die fristgerechte Vornahme der Handlung verhindert hat), auch anzugeben, wann und unter welchen Umständen dieses Hindernis eingetreten bzw. weggefallen ist, und es sind die wichtigsten Tatsachen darzulegen, anhand deren nachgeprüft werden kann, ob alle unter den Umständen gebotene Sorgfalt angewandt worden ist, um die betreffende Frist zu wahren. Ein nur auf allgemeine Erklärungen gestützter Wiedereinsetzungsantrag, der keine konkreten Tatsachen enthält, genügt den Anforderungen an einen ordnungsgemäß begründeten Antrag nach Regel 136 (2) Satz 1 EPÜ nicht.

##### **2. Gebotene Sorgfalt**

In **J 11/09** berief sich der Beschwerdeführer auf ein versehentliches Unterbleiben der Zahlung der dritten Jahresgebühr. Die Kammer stellte fest, dass unter "aller gebotenen Sorgfalt" alle angemessene Sorgfalt zu verstehen sei, d. h. das Maß an Sorgfalt, das der hin-

entitlement to oral proceedings or its right to be heard.

#### **D. Re-establishment of rights**

##### **1. Admissibility of request for re-establishment of rights**

In **J 15/10** the Legal Board of Appeal held that as a condition for the admissibility of a request for re-establishment of rights, a duly substantiated statement of grounds must be submitted within the time limit for filing the request (see also **J 19/05**). A request for re-establishment of rights complies with the requirement of Rule 136(2), first sentence, EPC if a conclusive case is made, setting out and substantiating the grounds and facts on which the request relies. Thereby it is ascertained that the factual basis for the requested decision is not altered after the expiry of the time limit for the request (cf. **J 19/05**, T 585/08). Therefore, the request for re-establishment of rights must set forth the precise cause of non-compliance with the time limit concerned (i.e. a fact or obstacle preventing the required action within the time limit), specify at what time and under which circumstances the cause occurred and was removed, and present the core facts making it possible to consider whether all the due care required by the circumstances had been taken to comply with the time limit concerned. A request for re-establishment of rights which relies on general statements only and contains no specific facts does not satisfy the requirement for a duly substantiated request under Rule 136(2), first sentence, EPC.

##### **2. Requirement of due care**

In **J 11/09** the appellant cited the inadvertent non-payment of the third renewal fee. The board found that "all due care" was to be understood as meaning all reasonable care, i.e. the standard of care which a reasonably competent average appellant/patent proprietor/representa-

porté atteinte à son droit à une procédure orale ou à son droit d'être entendu.

#### **D. Restitutio in integrum**

##### **1. Recevabilité de la requête en restitutio in integrum**

Dans l'affaire **J 15/10**, la chambre de recours juridique a estimé que la recevabilité d'une requête en restitutio in integrum était subordonnée à la production, dans le délai fixé pour la présentation de la requête, d'un mémoire dûment justifié exposant les motifs (cf. également **J 19/05**). Une requête en restitutio in integrum satisfait à l'exigence visée à la règle 136(2), première phrase CBE si les motifs et les faits invoqués à l'appui de la requête sont exposés et développés de manière concluante. Cela permet de garantir que la base factuelle de la décision demandée ne soit pas modifiée après l'expiration du délai prévu pour la présentation de la requête (cf. **J 19/05**, T 585/08). Par conséquent, la requête en restitutio in integrum doit exposer la cause exacte de l'empêchement à l'origine de l'inobservation du délai concerné (c'est-à-dire un fait ou un obstacle ayant empêché l'acte requis d'être accompli dans le délai prescrit), préciser à quel moment et dans quelles circonstances l'empêchement est survenu et a cessé, et présenter les principaux faits qui permettent d'examiner s'il a été fait preuve de toute la vigilance nécessaire par les circonstances en vue d'observer le délai concerné. Une requête en restitutio in integrum qui s'appuie uniquement sur des déclarations générales et qui ne contient pas de faits spécifiques ne satisfait pas à l'obligation de présenter une requête dûment justifiée prévue à la règle 136(2), première phrase CBE.

##### **2. Obligation de faire preuve de la vigilance nécessaire**

Dans l'affaire **J 11/09**, le requérant avait fait valoir que la troisième taxe annuelle n'avait pas été acquittée suite à une inadvertance. La chambre a constaté qu'il fallait entendre par "toute la vigilance nécessaire par les circonstances" toute la vigilance dont le requérant/titu-

reichend kompetente durchschnittliche Beschwerdeführer/Patentinhaber/Vertreter unter den gegebenen Umständen aufwenden würde (vgl. T 30/90). Im vorliegenden Fall hatte der zugelassene Vertreter des Beschwerdeführers es zumindest faktisch übernommen, fällige Patentgebühren zu verauslagern und diese dem Beschwerdeführer nachträglich in Rechnung zu stellen. Der Vertreter unterließ allerdings die Zahlung, weil er die Jahresgebühr wegen offener Rechnungen nicht verauslagern wollte. Dementsprechend unterblieb die Zahlung der Jahresgebühr nicht versehentlich, sondern bewusst. Wegen der bewussten Verweigerung der Zahlung konnte auch nicht von einem einmaligen Versehen oder Fehler in einem ansonsten gut funktionierenden System in der Kanzlei des zugelassenen Vertreters gesprochen werden.

### 3. Einmaliges Versehen in einem zuverlässigen System zur Abwicklung des Postausgangs

Der Fall **T 836/09** betraf die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach einem einmaligen Versehen einer Hilfsperson in einem ansonsten zuverlässigen System zur Abwicklung des Postausgangs. Die Angestellte der Patentanwaltskanzlei hatte die Beschwerdebegründung versehentlich an das Deutsche Patent- und Markenamt geschickt; von dort wurde sie an das EPA weitergeleitet, jedoch erst nach Fristablauf. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist ein Versehen dann entschuldbar, wenn es sich um ein einmaliges Versehen handelt, zu dem es in einem ansonsten zuverlässigen System zur Fristenüberwachung gekommen ist; außerdem kann von einer großen Firma normalerweise erwartet werden, dass in das System mindestens ein wirksamer Kontrollmechanismus eingebaut ist. In einem Fall, in dem sich das Versehen bei der Abwicklung des Postausgangs ereignet hatte, ist die Pflicht zur Durchführung mindestens einer in das System eingebauten wirksamen Kontrolle jedoch nicht gegeben, unabhängig davon, ob es sich um eine große Firma handelte oder nicht. Das Risiko, dass es bei der Abwicklung des Postausgangs zu einem Versehen kommt, ist nämlich gering, weil diese im Allgemeinen aus einfachen Schritten besteht (s. auch T 178/07).

tive would take under the circumstances (cf. T 30/90). In the case at issue, the appellant's professional representative had taken it upon himself, at least *de facto*, to advance any patent fees due and charge them to the appellant's account subsequently. However, the representative omitted to make payment because he was unwilling to advance the renewal fee on account of unpaid invoices. Accordingly, the renewal fee remained unpaid not inadvertently, but on purpose. Given that payment had been refused on purpose, it was not possible to say that a one-off error had occurred in an otherwise well functioning system in the professional representative's office.

### 3. Isolated mistake within a satisfactory system for processing outbound mail

The case **T 836/09** concerns the re-establishment of rights after an isolated mistake by an assistant within an otherwise satisfactory system of processing outbound mail. The patent law firm's assistant unintentionally sent the statement of grounds of appeal to the German Patent and Trade Mark Office; it was forwarded to the EPO but only after the time limit had expired. According to the boards' case law a mistake would be excusable if it was isolated and if it happened within a normally satisfactory system for monitoring time limits; additionally, in a large firm, it was normally to be expected that at least one effective cross check was built into the system. However, in a case where the mistake happened when processing the mail, the duty of at least one effective cross check built into that system was dispensed with, irrespective of whether or not a large firm was concerned. The reason was that, in contrast to the monitoring of time limits, the risk of an error in the processing of outbound mail was low because such processing generally involved the execution of straightforward steps (see also T 178/07).

laire du brevet/mandataire de compétence moyenne ferait preuve dans les circonstances données (cf. T 30/90). En l'espèce, le mandataire agréé du requérant s'était chargé, au moins de fait, d'acquitter par avance les taxes exigibles afférentes aux brevets et de les facturer ultérieurement au requérant. Toutefois, le mandataire n'avait pas effectué le paiement en question parce qu'il ne voulait pas avancer le montant de la taxe annuelle du fait que certaines factures n'avaient pas été payées. Le paiement de la taxe annuelle n'a donc pas été omis par inadvertance mais délibérément. Etant donné que ce paiement avait été délibérément refusé, il n'a pas non plus été possible d'invoquer une erreur isolée dans l'application d'un système par ailleurs satisfaisant au sein du cabinet du mandataire agréé.

### 3. Erreur isolée dans l'application d'un système satisfaisant de traitement du courrier sortant

L'affaire **T 836/09** porte sur une restitution in integrum suite à une erreur isolée commise par une assistante dans l'application d'un système par ailleurs satisfaisant de traitement du courrier sortant. L'assistante d'un cabinet de mandataires avait envoyé involontairement le mémoire exposant les motifs du recours à l'Office allemand des brevets et des marques, qui ne l'avait fait suivre à l'OEB qu'après l'expiration du délai. Selon la jurisprudence des chambres de recours, une erreur est excusable si elle est isolée et si elle se produit dans l'application d'un système par ailleurs satisfaisant de suivi des délais. De plus, on s'attend normalement à ce que, dans une grande entreprise, ledit système intègre au moins un mécanisme efficace de contre-vérification. Toutefois, dans le cas où l'erreur se produit lors du traitement du courrier, il n'est pas exigé que ce système intègre au moins un mécanisme efficace de contre-vérification, et ce indépendamment de la taille de l'entreprise. La raison en est que, contrairement au suivi des délais, le risque d'erreur est réduit lors du traitement du courrier sortant, celui-ci supposant généralement d'exécuter des actions simples (cf. également la décision T 178/07).



#### 4. Einmaliges Versehen in einem zuverlässigen System zur Fristenüberwachung

In **T 1962/08** machte der Vertreter vor der Kammer geltend, dass das Vorhandensein einer unabhängigen Doppelkontrolle im Fristenüberwachungssystem keine Muss-Bestimmung sei. Die Kammer bestätigte T 428/98, wonach zu den Sorgfaltsanforderungen an ein Fristüberwachungssystem im Allgemeinen gehört, dass die Fristüberwachung nicht einer Person allein überlassen wird, sondern im gewählten System der Fristüberwachung ein genereller, von der für die Fristenkontrolle zuständigen Person unabhängiger Kontrollmechanismus eingebaut ist. Dieser Kontrollmechanismus kann innerhalb eines einzigen Systems der Fristüberwachung vorgesehen werden. Wird zur Realisierung des Kontrollmechanismus ein zweites System der Fristüberwachung eingerichtet, so muss dieses vom ersten unabhängig (teilweise als "redundant" bezeichnet) sein (Ergänzung zu T 1465/07).

#### 5. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

In **J 8/09** beantragte der Beschwerdeführer, der die Zahlung der Jahresgebühr versäumt hatte, die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Er berief sich auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und machte geltend, dass das anmeldungsgemäße System bereits von einer Firma hergestellt werde und die Folgen einer einzigen verspäteten Entrichtung der Jahresgebühr somit unverhältnismäßig wären. Die Kammer wies dieses Argument zurück. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit kann als Pflicht auf Seiten eines Gerichts oder einer Behörde definiert werden, das Versehen eines Verfahrensbeteiligten und die resultierenden Rechtsfolgen in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen, wenn ein Spielraum für die Abwägung der Umstände besteht (s. J 5/97). Die Beschwerdekammern haben sich in ihrer Rechtsprechung jedoch niemals in erster Linie auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit berufen, sondern diesen nur zur Unterstützung anderer Gründe herangezogen, die die Gewährbarkeit der Beschwerde bereits in gewissem Maß substantiiert haben, insbesondere, wenn sich ein zuverlässiges System zur Fristenüberwachung und ein einmaliges Versehen im Rahmen dieses Systems beurteilen ließen (s. J 44/92 und J 48/92). Da der

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

In **T 1962/08** the representative told the board that an independent cross-check in the system for monitoring time limits was not obligatory. The board confirmed what had been said in T 428/98, namely that the requirements to be met by a system for monitoring time limits in general included making sure that monitoring duties were not left to one person alone, but that the system incorporated an overall checking mechanism which was independent of the person responsible for monitoring time limits. This checking mechanism could be provided within a single system for monitoring time limits. If the checking mechanism involved a second system for monitoring time limits, the latter had to be independent of the former ("redundant") (supplementing T 1465/07).

#### 5. Principle of proportionality

In **J 8/09** the appellant had failed to pay a renewal fee and requested re-establishment of rights. He put forward the principle of proportionality, citing the fact that a company was already producing the system to which the application related and that the consequence of a single late payment of the renewal fee would be disproportionate. The board rejected this argument. The principle of proportionality could be defined as a duty for a court or an administration to find a balance between a party's error and the legally ensuing consequences when a margin of weighing the importance of the circumstances existed (see J 5/97). However, when the boards of appeal referred to the principle of proportionality in the case law, it was never as a main ground but in support of other grounds already substantiating, to a certain extent, the allowability of the appeal especially when a reliable system for managing the time limits and an isolated mistake within such a system could be assessed (see J 44/92 and J 48/92). As the appellant had not made any submissions in relation to a system for managing the time limits for the payment of fees, the board found itself unable to assess whether an error in such a system could be treated as an isolated

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

Dans l'affaire **T 1962/08**, le mandataire avait fait valoir devant la chambre que la présence d'un double contrôle indépendant dans le système de suivi des délais n'était pas obligatoire. La chambre a confirmé la décision T 428/98 selon laquelle, pour satisfaire à l'obligation de faire preuve de toute la vigilance nécessaire, le système de suivi des délais ne doit pas être mis en œuvre par une seule personne, mais doit au contraire comporter un mécanisme général de contrôle qui est indépendant de la personne chargée du suivi des délais. Ce mécanisme de contrôle peut être prévu dans un seul et même système de suivi des délais. Si un deuxième système de suivi des délais est mis en place pour assurer le mécanisme de contrôle, ce nouveau système doit être indépendant (on le qualifie parfois aussi de "redundant") du premier système (complément à la décision T 1465/07).

#### 5. Principe de proportionnalité

Dans l'affaire **J 8/09**, le requérant, qui avait omis d'acquitter une taxe annuelle, avait présenté une requête en restitutio in integrum. Il avait fait valoir le principe de proportionnalité en s'appuyant sur le fait qu'une entreprise avait déjà commencé à produire le système auquel la demande se rapportait et qu'un seul retard de paiement d'une taxe annuelle entraînerait des conséquences disproportionnées. La chambre a rejeté cet argument. Le principe de proportionnalité peut être défini comme le devoir, pour une juridiction ou une administration, de trouver un équilibre entre une erreur commise par une partie et les conséquences juridiques qui s'ensuivent lorsqu'il existe une marge d'appréciation du rôle joué par les circonstances (cf. décision J 5/97). Cependant, lorsque les chambres de recours se sont référées au principe de proportionnalité dans la jurisprudence, celui-ci n'a jamais été invoqué comme motif principal, mais uniquement à l'appui d'autres motifs justifiant déjà dans une certaine mesure qu'il soit fait droit au recours, en particulier lorsqu'il a pu être établi qu'une erreur isolée avait été commise dans l'application d'un système fiable de suivi des délais (cf. J 44/92 et J 48/92). Le requérant n'ayant présenté aucun argument



Beschwerdeführer nichts zu einem System zur Überwachung der Fristen für die Gebührenzahlung vorgebracht hatte, war die Kammer vorliegend nicht in der Lage zu beurteilen, ob ein in diesem System aufgetretenes Versehen als einmaliges Versehen gewertet und die Wiedereinsetzung somit gewährt werden könne; daher sei der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im vorliegenden Fall nicht anwendbar.

## E. Gebührenordnung

### 1. Maßgebender Zahlungstag – Fiktion der rechtzeitigen Entrichtung einer Gebühr gemäß Artikel 7 (3) und (4) GebO

In **J 7/08** bejahte die Juristische Beschwerdekammer die Frage, ob eine Zahlungsfrist auch dann i. S. v. Artikel 8 (3) GebO 1973 (vgl. jetzt Artikel 7 (3) GebO) als eingehalten angesehen werden kann, wenn der Eingang des Geldes nach Fristablauf nicht mehr auf den ursprünglichen Überweisungsauftrag, sondern auf eine in der Zwischenzeit veranlasste weitere Zahlungshandlung zurückzuführen ist (s. auch **J 22/85**, ABl. EPA 1987, 455). Die Kammer wies darauf hin, dass Artikel 8 (3) GebO 1973 keinerlei zeitliche Begrenzung des Zeitpunkts nach Fristablauf enthält, bis zu dem der verspätete Betrag beim Amt eingegangen sein muss. Die Vorschrift stellt lediglich darauf ab, in welchem zeitlichen Verhältnis zum Fristablauf der Überweisungsauftrag erteilt wurde. Eine Zahlung, die nach Erlass einer Rechtsverlustmitteilung beim Amt eingeht, kann als solche noch unter den Wortlaut von Artikel 8 (3) GebO 1973 subsumiert werden.

## F. Beweisrecht

### 1. Zulässigkeit von Beweismitteln – Sachverständigengutachten

In **T 753/09** hatte der Beschwerdeführer/Einsprechende als Antwort auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung durch die Kammer eine Sachverständigenerklärung eingereicht, anscheinend um nachzuweisen, wie der Fachmann die Dokumente E1 und E2 auslegen würde. Die Sachverständigenerklärung war weniger als zwei Monate vor der mündlichen Verhandlung vorgelegt worden und wurde deswegen als verspätetes Vorbringen gewertet. Die Kammer erklärte, dass sie ein solch verspätet vor-

mistake so as to allow re-establishment, and thus the principle of proportionality did not apply in the case at issue.

## E. Rules relating to Fees

### 1. Date of payment – fiction of fee payment in due time pursuant to Article 7(3) and (4) RFees

In **J 7/08** the Legal Board of Appeal answered in the affirmative the question whether a period for payment can be deemed to have been observed within the meaning of Article 8(3) RFees 1973 (cf. Article 7(3) RFees) even if the receipt of the funds after the expiry of the period is no longer attributable to the original transfer order, but to another payment transaction initiated in the meantime (see also **J 22/85**, OJ EPO 1987, 455). The board pointed out that Article 8(3) RFees 1973 contains no limit with regard to the point in time, after the expiry of the period, by which the belated amount must be received by the Office. The provision is concerned only with the point in time at which the transfer order was issued in relation to the expiry of the period. A payment received by the Office after a loss of rights has been issued can still be subsumed as such under the wording of Article 8(3) RFees 1973.

## F. Law of evidence

### 1. Admissible evidence – expert opinion

In **T 753/09** an expert declaration had been filed by the appellant/opponent as a response to the summons to oral proceedings issued by the board, ostensibly for demonstrating how the skilled person would interpret documents E1 and E2. The expert declaration had been submitted less than two months before the oral proceedings and was therefore regarded as late submission. The board stated that it would allow such belated evidence only if it were sufficiently relevant and if the other party could

relatif à un système de gestion des délais de paiement des taxes, la chambre a estimé qu'elle n'était pas en mesure de déterminer si une erreur commise dans l'application d'un tel système pouvait être regardée comme une erreur isolée afin de faire droit à la requête en restitutio in integrum, de sorte que le principe de proportionnalité ne s'appliquait pas en l'espèce.

## E. Règlement relatif aux taxes

### 1. Date de paiement – fiction du paiement d'une taxe dans les délais conformément à l'article 7(3) et (4) RRT

Dans l'affaire **J 7/08**, la chambre de recours juridique a confirmé qu'un délai de paiement peut également être considéré comme respecté au sens de l'article 8(3) RRT (cf. désormais article 7(3) RRT) si le versement du montant après l'expiration du délai ne résulte pas de l'ordre de virement initial, mais d'un autre acte de paiement effectué dans l'intervalle (cf. également décision **J 22/85**, JO OEB 1987, 455). La chambre a souligné que l'article 8(3) RRT 1973 ne spécifie pas jusqu'à quelle date, après l'expiration du délai, l'Office doit avoir reçu le montant réglé en retard. Cette disposition vise simplement à situer dans le temps l'envoi de l'ordre de virement par rapport à l'expiration du délai. Un paiement reçu par l'Office après l'envoi d'une notification constatant la perte d'un droit peut encore, en tant que tel, être considéré comme conforme au texte de l'article 8(3) RRT 1973.

## F. Droit de la preuve

### 1. Preuves recevables – expertise

Dans l'affaire **T 753/09**, le requérant/opposant avait produit la déclaration d'un expert en réponse à la citation à une procédure orale émise par la chambre, apparemment pour démontrer comment l'homme du métier interpréterait les documents E1 et E2. Ayant été présentée moins de deux mois avant la procédure orale, cette déclaration a été considérée comme un moyen invoqué tardivement. La chambre a indiqué qu'elle n'admettrait cette preuve tardive que si elle était suffisamment pertinente et que

gebrachtes Beweismittel nur dann zulassen würde, wenn es hinreichend relevant wäre und die Gegenpartei angemessen darauf reagieren könnte. Im vorliegenden Fall genüge das Sachverständigen-gutachten diesen Erfordernissen nicht:

Zum einen lieferte die Erklärung nicht mehr technische Informationen als die Dokumente E1 und E2 selbst und war somit unter technischen Gesichtspunkten nicht relevanter als die bereits aktenkundigen Dokumente. Nach dem EPÜ besteht die wichtigste, tagtägliche Aufgabe einer Beschwerdekammer, die mindestens zwei technisch vorgebildete Mitglieder umfasst, grundsätzlich darin, zu ermitteln, welche Lehren der Fachmann verschiedenen technischen Dokumenten entnehmen kann. Da die technische Lehre beider Dokumente relativ einfach war und Patentanwälte in der Regel selbst eine technische Ausbildung haben, kann das Sachverständigen-gutachten ebenso überzeugend auch von den zugelassenen Vertretern der Beschwerdeführer abgegeben werden, ohne dass dies in den Augen der Kammer seine Beweiskraft schmälern würde.

Zum anderen standen dem Beschwerdegegner/Patentinhaber mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, mit einem solchen verspäteten Vorbringen zu verfahren, da eine Sachverständigenerklärung nach Artikel 117 (1) e) EPÜ nicht einfach nur als Argument, sondern als Beweismittel anzusehen ist. Sicherlich steht es der Gegenpartei frei, dem Sachverständigen die erforderliche Qualifikation abzusprechen (was der Beschwerdegegner getan hat). Noch wichtiger ist aber Folgendes: Setzt die genannte Erklärung Sachverständigenwissen voraus, das ihr eine größere Beweiskraft verleiht als "einfachen" Erklärungen, dann muss der anderen Partei Gelegenheit gegeben werden, diese Sachverständigenerklärung von einem anderen, ebenso qualifizierten Sachverständigen überprüfen und gegebenenfalls widerlegen zu lassen (wie vom Beschwerdegegner hilfsweise beantragt wurde). In diesem besonderen Fall hätte diese Verteidigung gegen die Sachverständigengutachten einige Zeit in Anspruch genommen, und dem Beschwerdegegner blieb unter den vorliegenden Umständen auch angesichts der zwischen der Einreichung und der mündlichen Verhandlung liegenden

reasonably react to the late filing. In the case at issue, the expert opinion failed to fulfil those requirements:

Firstly, the declaration did not provide more technical information than the documents E1 and E2 themselves, thus from a technical point of view it was not more relevant than the documents on file. In principle, it is the primary and everyday task of a board of appeal under the EPC, comprising at least two technically qualified members to establish what various technical documents teach to the skilled person. Given that the technical teaching of both documents was relatively simple, and given that patent attorneys normally have a technical background themselves, the expert opinion might as well be put forward in an equally convincing fashion by the authorised representatives of the appellants, with no less evidential weight before the board.

Secondly, the respondent/proprietor had various options to deal with such late filed evidence, since an expert declaration must be considered not just as an argument, but evidence pursuant to Article 117(1)(e) EPC. It is certainly open to the other party to contest the qualifications of the expert (which the respondent did). More importantly, if the above declaration requires expert knowledge thereby acquiring greater evidential weight than "simple" statements, then the other party must be given the possibility to have such an expert declaration verified or possibly refuted by another expert with the same qualifications (as also requested by the respondent as an auxiliary measure). Indeed, in the particular case, such a defence against the expert declaration required quite some time and the present circumstances did not allow enough time for the respondent to prepare a suitable counterstatement, also given the holiday season between the submission and the oral proceedings.

si l'autre partie pouvait s'y préparer correctement. Dans l'affaire en question, l'expertise n'a pas satisfait à ces exigences.

En premier lieu, la déclaration n'apportait pas plus d'informations techniques que les documents E1 et E2 proprement dits, si bien que, d'un point de vue technique, elle n'était pas plus pertinente que les pièces versées au dossier. En principe, une chambre de recours, composée d'au moins deux membres techniciens, s'attache principalement et habituellement, conformément à la CBE, à déterminer quels documents techniques constituent un enseignement pour l'homme du métier. Etant donné que l'enseignement technique contenu dans ces deux documents était relativement simple et que les mandataires en brevets ont normalement eux-mêmes un profil technique, les mandataires agréés des requérants auraient pu également présenter l'expertise avec la même efficacité, sans que le moyen de preuve perde sa force probante devant la chambre.

En deuxième lieu, l'intimé/titulaire du brevet pouvait traiter ces moyens présentés tardivement de différentes manières, puisque la déclaration d'un expert doit être considérée comme un moyen de preuve conformément à l'article 117(1)e) CBE, et non simplement comme un argument. L'autre partie peut certes contester les compétences de l'expert (comme l'a fait l'intimé). Un facteur plus important réside toutefois dans le fait que si la déclaration ci-dessus nécessite les connaissances d'un expert et qu'elle acquiert de ce fait une plus grande valeur de preuve qu'une "simple" déclaration, l'autre partie doit pouvoir faire vérifier, voire faire réfuter une telle déclaration par un autre expert ayant les mêmes compétences (comme l'a également requis l'intimé à titre subsidiaire). Dans l'affaire considérée, l'intimé avait besoin de temps pour préparer une riposte correspondante, mais il n'en a pas eu suffisamment compte tenu des circonstances de l'affaire, et notamment de la période des vacances entre la date à laquelle les moyens ont été présentés et celle de la procédure orale.

Ferienzeit nicht genügend Zeit, eine geeignete Gegendarstellung auszuarbeiten.

## 2. Beweiswürdigung – Formerfordernisse

Bevor die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang beschließt, teilt sie den Beteiligten nach Regel 82 (1) EPÜ mit, in welcher Fassung sie das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, und fordert sie auf, innerhalb von zwei Monaten Stellung zu nehmen, wenn sie mit dieser Fassung nicht einverstanden sind. Nach Regel 82 (2) EPÜ fordert die Einspruchsabteilung den Patentinhaber nach Ablauf dieser Frist auf, innerhalb einer Frist von drei Monaten die vorgeschriebene Gebühr zu entrichten und eine Übersetzung der geänderten Patentansprüche in den Amtssprachen des Europäischen Patentamts einzureichen. Werden diese Handlungen nicht rechtzeitig vorgenommen, so können sie noch innerhalb von zwei Monaten nach der Mitteilung über die Fristversäumung vorgenommen werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird. Andernfalls wird das Patent widerrufen (R. 82 (3) EPÜ).

In **T 529/09** wurde eine Mitteilung nach Regel 82 (3) EPÜ am 8. September 2008 als Einschreiben versandt. Das Schreiben war an den Vertreter des Patentinhabers adressiert. Nach Regel 126 (2) EPÜ gilt ein Einschreiben mit dem zehnten Tag nach der Abgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, das zuzustellende Schriftstück ist nicht oder an einem späteren Tag zugegangen; im Zweifel hat das EPA den Zugang des Schriftstücks und gegebenenfalls den Tag des Zugangs nachzuweisen. Nach Auffassung der Kammer bedeutet "Zugang" jedoch nicht, dass die betreffende Mitteilung dem zugelassenen Vertreter tatsächlich zur Kenntnis gebracht werden muss. Es genügt, dass das Einschreiben von einer empfangsberechtigten Person entgegengenommen wird, zum Beispiel von einem Angestellten der Kanzlei des Vertreters (siehe **T 743/05**). Im vorliegenden Fall hatte die Deutsche Post bestätigt, dass das Schreiben laut Nachforschungen des ausländischen Postdiensts am 12. September 2008 einer empfangsberechtigten Person zugestellt worden war. Der Beschwerdeführer, den die Kammer in einer Mittei-

## 2. Evaluation of evidence – formal requirements

According to Rule 82(1) EPC, prior to its decision to maintain the European patent as amended, the opposition division must inform the parties of the text in which it intends to maintain the patent, and invite them to file their observations within two months if they disapprove of that text. Rule 82(2) EPC stipulates that, on expiry of that time limit, the opposition division must invite the patent proprietor to pay the prescribed fee and to file a translation of any amended claims in the official EPO languages within a period of three months. If these acts are not performed in due time, they may still be performed within two months of a communication concerning the failure to observe the time limit, provided that a surcharge is paid within this period. Otherwise, the patent will be revoked (Rule 82(3) EPC).

In **T 529/09** a communication pursuant to Rule 82(3) EPC was sent out on 8 September 2008 by registered letter. The letter was addressed to the proprietor's representative. According to Rule 126(2) EPC a registered letter is deemed to have been delivered to the addressee on the tenth day following its posting, unless it has failed to reach the addressee or reached him at a later date; in the event of any dispute, it is incumbent on the EPO to establish that the letter has reached its destination or to establish the date on which the letter was delivered to the addressee. However, in the board's view, "delivered to the addressee" does not mean that the notification in question has to be actually brought to the attention of the professional representative in person. It suffices that the registered letter is received by a person authorised to take delivery, e.g. an employee of the representative's office (see **T 743/05**). In the present case, the Deutsche Post had confirmed that, following an investigation by the foreign mail operator, the letter was delivered on 12 September 2008 to an authorised recipient. After having

## 2. Appréciation des preuves – exigences de forme

La règle 82(1) CBE dispose qu'avant de prendre la décision de maintenir le brevet européen sous une forme modifiée, la division d'opposition notifie aux parties le texte dans lequel elle envisage de maintenir le brevet et les invite à présenter leurs observations dans un délai de deux mois si elles ne sont pas d'accord avec ce texte. Conformément à la règle 82(2) CBE, la division d'opposition, à l'expiration de ce délai, invite le titulaire du brevet à acquitter la taxe prescrite et à produire une traduction des revendications modifiées dans les langues officielles de l'OEB dans un délai de trois mois. Si ces actes ne sont pas accomplis dans les délais, ils peuvent encore être accomplis dans un délai de deux mois à compter de la notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé, sous réserve du paiement d'une surtaxe dans ce délai. Dans le cas contraire, le brevet est révoqué (règle 82(3) CBE).

Dans l'affaire **T 529/09**, une notification établie conformément à la règle 82(3) CBE avait été envoyée le 8 septembre 2008 par lettre recommandée. Cette lettre était adressée au mandataire du titulaire du brevet. La règle 126(2) CBE prévoit qu'une lettre recommandée est réputée remise à son destinataire le dixième jour après la remise à la poste, à moins qu'elle ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu'à une date ultérieure ; en cas de contestation, il incombe à l'OEB d'établir que la lettre est parvenue à destination ou d'établir la date de sa remise au destinataire. Cependant, de l'avis de la chambre, la "remise au destinataire" ne signifie pas que la notification en question doit être concrètement portée à l'attention du mandataire agréé en personne. Il suffit que la lettre recommandée ait été remise à une personne habilitée à cet effet, par exemple un employé du mandataire (cf. décision **T 743/05**). Dans la présente affaire, les services postaux allemands avaient confirmé que selon une enquête réalisée par le service d'acheminement du courrier à l'étranger, la lettre avait été remise le 12 septembre 2008 à une

lung hiervon unterrichtet, reichte keine weiteren Argumente oder Beweismittel dafür ein, dass die Bestätigung der Deutschen Post den tatsächlichen Zugang des Einschreibens nicht beweise. Unter diesen Umständen waren die aktenkundigen Beweise nach Auffassung der Kammer hinreichend zuverlässig und umfassend, um die ordnungsgemäße Zustellung des Schreibens nachzuweisen. Die Kammer bestätigte in diesem Zusammenhang die Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer J 9/05 und J 18/05, in denen ein ähnlich lautendes Bestätigungsschreiben der Deutschen Post als Nachweis für den Empfang einer Mitteilung des EPA als unzureichend erachtet worden war, wies aber auf einen bedeutenden Unterschied zum vorliegenden Fall hin: In J 9/05 und J 18/05 hatte der Beschwerdeführer eine beträchtliche Anzahl Gegenbeweise eingereicht und damit konkrete Gründe angeführt, aus denen das Schreiben möglicherweise nicht bei der Kanzlei des Vertreters eingegangen war.

### G. Vertretung

In **T 754/08** wurde angekündigt, dass Herr R., der früher als Patentanwalt des Beschwerdeführers/Einsprechenden in derselben Sache tätig geworden war, während der mündlichen Verhandlung technische Ausführungen vortragen würde. Es war unbestritten, dass Herr R. über das Wissen eines technischen Sachverständigen auf dem Gebiet des Streitpatents verfügte. Jedoch war der Beschwerdegegner/Patentinhaber der Auffassung, dass das Vorbringen von Herrn R. als früherem Patentanwalt des Beschwerdeführers in dieser Sache das eines zugelassenen Vertreters wäre. Da er nicht befugt sei, in dieser Eigenschaft zu handeln, sollte ihm auch nicht gestattet werden, sich in der mündlichen Verhandlung zu äußern. Die Kammer entschied, dass die in der Entscheidung G 4/95 aufgestellten Bedingungen für jede Begleitperson gälten. Daher gebe es keinen Grund, einen früheren europäischen Patentvertreter als solchen auszuschließen. Da die betreffenden Bedingungen erfüllt waren, sah die Kammer keinen Grund, es Herrn R. nicht zu gestatten, in der mündlichen Verhandlung seine Ausführungen vorzutragen.

received notice of this fact from the board, the appellant did not submit any further arguments or evidence in order to demonstrate that the Deutsche Post's confirmation failed to establish that the registered letter had actually reached its destination. In these circumstances, the board regarded the evidence on file as sufficiently reliable and complete to prove the proper delivery of the letter. In this respect, the board acknowledged the decisions of the Legal Board of Appeal J 9/05 and J 18/05 where a similarly worded confirmation letter by the Deutsche Post was held insufficient to prove the receipt of an EPO notification, but highlighted a significant difference to the present case: in J 9/05 and J 18/05 the appellant had filed a considerable amount of counter-evidence pointing out specific reasons why the letter might not have been received by the representative's office.

### G. Representation

In **T 754/08**, it had been announced that Mr R., a former patent attorney of the appellant/opponent in this case, would make technical statements during the oral proceedings. It was not disputed that Mr R. had the knowledge of a technical expert in the field of the patent in suit. However, in the respondent's/patent proprietor's view, since Mr R. was the former patent attorney of the appellant in this case, his submissions would be those of a professional representative. Since he was not authorised to act in the latter function, he should not be allowed to speak during the oral proceedings. The board decided that the conditions set out in the decision G 4/95 were applicable to any accompanying person. Therefore, there was no reason to exclude a former European patent attorney as such. Since the conditions were met the board saw no reason not to allow Mr R. to make oral submissions during the oral proceedings.

personne habilitée à la réceptionner. Après s'être vu notifier ce fait par la chambre, le requérant n'a pas présenté d'autres arguments ou preuves pour démontrer que la confirmation apportée par les services postaux allemands n'avait pas permis d'établir que la lettre recommandée avait réellement atteint sa destination. Dans ces conditions, la chambre a estimé que les preuves versées au dossier étaient suffisamment fiables et complètes pour attester la remise en bonne et due forme de la lettre. A cet égard, la chambre a pris acte des décisions J 9/05 et J 18/05 de la chambre de recours juridique, dans lesquelles une confirmation similaire par les services postaux allemands n'avait pas été jugée suffisante pour prouver la réception d'une notification de l'OEB, mais elle a souligné une différence substantielle par rapport à la présente affaire. Dans les affaires J 9/05 et J 18/05, le requérant avait produit un nombre considérable de preuves contraires, et ce faisant avait mis en évidence les raisons particulières pour lesquelles le bureau du mandataire n'avait pas pu recevoir la lettre.

### G. Représentation

Dans l'affaire **T 754/08**, il avait été annoncé que M. R., ancien conseil en propriété industrielle du requérant/opposant dans cette affaire, ferait un exposé technique lors de la procédure orale. Il n'était pas contesté que M. R. possédait les connaissances d'un expert technique dans le domaine du brevet litigieux. Cependant, l'intimé/titulaire du brevet avait estimé que comme M. R. était l'ancien conseil en propriété industrielle du requérant dans cette affaire, ses arguments seraient ceux d'un mandataire agréé. M. R. n'étant pas habilité à agir en cette qualité, il ne devait pas être autorisé à s'exprimer pendant la procédure orale. La chambre a estimé que les conditions énoncées dans la décision G 4/95 s'appliquent à toute personne accompagnant le mandataire agréé. Il n'y a par conséquent aucune raison d'exclure un ancien mandataire européen en brevets en tant que tel. Etant donné que ces conditions étaient remplies, la chambre a jugé que rien ne s'opposait à ce que M. R. fasse un exposé oral lors de la procédure orale.



## H. Entscheidungen der Organe des EPA

### 1. Besorgnis der Befangenheit – Mitglieder der Großen Beschwerdekammer

Im Namen ihrer Mandanten beantragten deren zugelassene Vertreter nach Artikel 24 (3) EPÜ, ein bestimmtes Mitglied der Großen Beschwerdekammer von der Mitwirkung an der Verhandlung über die unter **G 2/08** (ABI. EPA 2010, 456) (Dosierungsform) anhängige Vorlage auszuschließen. Die Besorgnis der Befangenheit war von einem Dritten geäußert worden, der Beteiligter an einem Rechtsstreit im Vereinigten Königreich war, in welchem die Neuheit des Anspruchs einzig und allein in einer Dosierungsform lag. Die Besorgnis der Befangenheit wurde damit begründet, dass das betreffende Mitglied Vorsitzender der Technischen Beschwerdekammer gewesen sei, die über einen früheren Fall entschieden habe. Es wäre für das betreffende Mitglied sehr schwierig, offen an die im anhängigen Vorlageverfahren zu entscheidenden Fragen heranzugehen; dieser Eindruck müsste außerdem auch bei denjenigen entstehen, die ein Interesse am Ausgang des Rechtsstreits hätten.

Die Große Beschwerdekammer beschloss daher, das Verfahren nach Artikel 24 (4) EPÜ wie in Artikel 4 (1) VOGBK (2007) in fine vorgesehen weiterzuführen. Sie stellte fest, dass die Beschwerdekammern bzw. die Große Beschwerdekammer als rechtsprechendes Organ handeln und allgemeine Grundsätze des Verfahrensrechts anwenden. Die kraft Gesetzes ordnungsgemäß eingesetzten Mitglieder der Großen Beschwerdekammer sind verpflichtet, über die ihnen "ratione legis" sowie gemäß ihrer sachlichen Zuständigkeit zugewiesenen Fälle zu verhandeln. Beteiligte an einem Gerichtsverfahren haben somit einen Anspruch darauf, dass ihr Fall von dem durch gesetzliche Regelung bestimmten oder bestellten Richter geprüft und entschieden wird (Droit d'être jugé par son juge naturel; Recht auf den gesetzlichen Richter). Steht der gesetzliche Richter fest, so wird außerdem vermutet, dass er redlich handelt, sodass er so lange als unparteiisch gilt, wie nicht das Gegenteil bewiesen ist (vgl. EGMR, De Cubber gegen

## H. Decisions of EPO departments

### 1. Suspected partiality – Members of the Enlarged Board of Appeal

A request pursuant to Article 24(3) EPC that a particular member of the Enlarged Board of Appeal not sit in the case for the referral pending under **G 2/08** (OJ EPO 2010, 456) (Dosage Regimen) was filed by professional representatives acting on behalf of their clients. The complaint had been raised by a third party who had been party to proceedings in the United Kingdom, in which the novelty of the claim lay solely in a dosage regime. The complaint relied on the fact that the member concerned had chaired the technical board of appeal which decided a previous case. It was alleged that it would be very difficult for the member concerned to approach the issues to be decided in the pending referral with an open mind and furthermore, that this would be seen to be the case by those who were interested in the outcome of this referral.

The Enlarged Board decided to proceed with the procedure under Article 24(4) EPC as prescribed by Article 4(1) RPEBA (2007) *in fine*. It noted that the boards of appeal and the Enlarged Board of Appeal respectively act as judicial bodies and apply general principles of procedural law. Duly established by law, members of the Enlarged Board of Appeal have the duty to sit in the cases allocated to them according to their jurisdiction both "*ratione legis*" and "*ratione materiae*". That is, parties to judicial proceedings have a right to have their case considered and decided by the judge designated or appointed by law (Droit d'être jugé par son juge naturel; Recht auf den gesetzlichen Richter). Further, once established by law, the judge is deemed to act in good faith and is therefore presumed impartial until proven otherwise (see ECHR, De Cubber v Belgium, 26 October 1984; ETTL v Austria, 23 April 1987; Hauschildt v Denmark, 24 May 1989; Academy Trading Ltd *et al.* v Greece, 4 April 2000). It accepted as its own the

## H. Décisions des instances de l'OEB

### 1. Soupçon de partialité – membres de la Grande Chambre de recours

Un mandataire agréé a présenté au nom de son client une requête au titre de l'article 24(3) CBE tendant à ce qu'un certain membre de la Grande Chambre de recours ne participe pas à la procédure de saisine en instance sous le numéro **G 2/08** (JO OEB 2010, 456) (posologie). L'objection émanait d'un tiers qui était partie à une procédure juridictionnelle au Royaume-Uni et dans laquelle la seule nouveauté de la revendication résidait dans la posologie. Cette objection se fondait sur le fait que le membre en question avait présidé la chambre de recours technique qui avait statué sur une affaire précédente sur le même sujet. Il serait très difficile pour le membre en question d'aborder les questions à trancher lors de la procédure de saisine en instance avec ouverture d'esprit, un point de vue que les autres personnes intéressées par l'issue de cette procédure devraient du reste partager.

La Grande Chambre de recours a décidé d'engager la procédure visée à l'article 24(4) CBE conformément à l'article 4(1) RPGCR (2007) in fine. Elle a fait observer que les chambres de recours et la Grande Chambre agissent en tant qu'instances juridictionnelles et appliquent les principes généraux du droit procédural. Il est dûment établi par la loi que les membres de la Grande Chambre de recours ont le devoir de participer aux affaires qui leur sont attribuées en vertu de leur compétence à la fois *ratione legis* et *ratione materiae*. Les parties à une procédure juridictionnelle ont donc le droit de voir leur affaire traitée et tranchée par le juge désigné par la loi (droit d'être jugé par son juge naturel; Recht auf den gesetzlichen Richter). En outre, dès lors qu'il est ainsi désigné par la loi, le juge est réputé agir de bonne foi et donc présumé impartial jusqu'à preuve du contraire (voir CEDH, De Cubber contre Belgique, 26 octobre 1984; ETTL contre Autriche, 23 avril 1987; Hauschildt contre Danemark, 24 mai 1989; Academy Trading Ltd et



Belgien, 26. Oktober 1984; ETTL gegen Österreich, 23. April 1987; Hauschildt gegen Dänemark, 24. Mai 1989; Academy Trading Ltd u. a. gegen Griechenland, 4. April 2000). Die Große Beschwerdekammer machte sich die Begründung der Entscheidung G 1/05 (ABI. EPA 2007, 362) zu eigen, deren Wortlaut sie zitierte: "Sofern die Mitwirkung eines Mitglieds der Großen Beschwerdekammer, das mit der betreffenden Thematik bereits als Beschwerdekammermitglied befasst war, an einer vor der Großen Beschwerdekammer anhängigen Sache nach diesen Vorschriften nicht ausgeschlossen ist, kann eine Ablehnung wegen Befangenheit nicht allein auf diesen Sachverhalt gestützt werden". Nach Auffassung der Kammer ließ nichts im Verhalten des Mitglieds der Großen Beschwerdekammer oder in der betreffenden Entscheidung einen Verdacht gegen dieses Mitglied aufkommen, das somit im vorliegenden Fall Mitglied der Großen Beschwerdekammer blieb.

Die fragliche Entscheidung sei von einer mit drei Mitgliedern besetzten Kammer getroffen worden und spiegle als solche nicht so sehr die Überlegungen und Schlussfolgerungen der einzelnen Mitglieder als vielmehr diejenigen der Kammer als Spruchkörper wider. Entscheidungen würden durch Mehrheitsvotum getroffen, und die Beratungen seien geheim. Die Entscheidung könne nicht mit den persönlichen Überlegungen des betreffenden Mitglieds gleichgesetzt werden.

## 2. Entscheidungsbegründung

### 2.1 Nichterfüllung der Erfordernisse der Regel 111 (2) EPÜ

In T 1442/09 befand die Kammer, dass eine Prüfungsabteilung, die eine "Entscheidung nach Aktenlage" erlassen will, dafür sorgen muss, dass ihre Mitteilungen klar strukturiert sind, ausreichend auf die vorgebrachten Gegenargumente eingehen und ihr Standpunkt darin begründet wird. Bei Prüfung des Inhalts der Mitteilungen zur Sache war offenkundig, dass die Gründe, aus denen die erste Instanz auf mangelnde Neuheit und/oder mangelnde erfinderische Tätigkeit oder mangelnde Klarheit für diesen Gegenstand erkannt hatte, aus der

reasoning developed in decision G 1/05 (OJ EPO 2007, 362) and reiterated that "to the extent that participation in a referral pending before the Enlarged Board of Appeal of a board member having already dealt with the matter as a member of a board of appeal is not excluded by these provisions, an objection of partiality cannot be based on that very same fact alone". It decided that there was nothing, in the member of the Enlarged Board's behaviour or in the decision, that could justify any suspicion against this member, who therefore remained a member of the Enlarged Board of Appeal in the case at issue.

The Enlarged Board noted that the decision in question was taken by a board of appeal composed of three members, and as such reflected the reasoning and findings of the board as a judicial body rather than those of its respective members. Decisions are taken by majority vote and deliberations are secret. It could not be presumed that the decision represented the personal thoughts of the member concerned.

## 2. Reasons for the decision

### 2.1 Non-compliance with the requirements of Rule 111(2) EPC

In T 1442/09 the board held that to be able to benefit from a "decision on the state of the file as it stands" an examining division should make sure that its communications were well structured, dealt sufficiently with the counterarguments put forward and provided reasoned support for what it alleged. The board noted that from the analysis of the content of the substantive communications it was evident that the impugned decision fell short of revealing the reasons which had led the department of first instance to conclude lack

autres contre Grèce, 4 avril 2000). La Grande Chambre de recours a fait sien le raisonnement figurant dans la décision G 1/05 (JO OEB 2007, 362) et a réaffirmé que "lorsque les dispositions [pertinentes] ne s'opposent pas à ce qu'un membre de la Grande Chambre de recours ayant déjà traité de la question en tant que membre d'une chambre de recours participe à une procédure en instance devant la Grande Chambre, ledit membre ne saurait être récusé pour partialité sur la base de ce seul motif". Rien, ni dans la conduite du membre de la Grande Chambre de recours, ni dans la décision visée, ne pouvant justifier de soupçon à l'égard de ce membre de la Grande Chambre de recours, celle-ci a décidé qu'il continuerait de participer au règlement de l'affaire en cause.

La Grande Chambre de recours a noté que la décision en question avait été rendue par une chambre de recours composée de trois membres et, en tant que telle, reflétait le raisonnement et les conclusions de la chambre en tant qu'instance juridictionnelle et non de ses membres respectifs. Les décisions sont prises à la majorité et les délibérations sont secrètes. Il ne saurait donc être présumé que la décision traduisait la pensée individuelle du membre concerné.

## 2. Motifs d'une décision

### 2.1 Non-respect des conditions énoncées à la règle 111(2) CBE

Dans l'affaire T 1442/09, la chambre a déclaré que pour pouvoir rendre une "décision en l'état du dossier", la division d'examen doit s'assurer que ses notifications sont bien structurées, qu'elles traitent suffisamment les contre-arguments qui ont été avancés et qu'elles exposent les motifs à l'appui de ce qui y est allégué. La chambre a relevé qu'il était évident, à la lumière du contenu des notifications sur le fond, que les motifs ayant amené la première instance à conclure à un défaut de nouveauté et/ou d'activité inventive, ou à un manque de clarté pour

angegriffenen Entscheidung nicht hinreichend hervorgingen. Die Prüfungsabteilung hatte sich bei Erlass der angegriffenen Entscheidung ganz offensichtlich nicht an die Prüfungsrichtlinien des EPA gehalten. Danach hat die Begründung in logischer Folge die Argumente zu enthalten, die die Entscheidungsformel rechtfertigen. Sie soll vollständig und aus sich heraus verständlich sein und auf wichtige Tatsachen und Argumente eingehen, die gegen die getroffene Entscheidung sprechen können (s. Prüfungsrichtlinien, Kapitel E-X, 5). Letzteres bedeutet, dass in der Entscheidung auf die Argumente der unterlegenen Partei einzugehen ist (nicht zuletzt, um das rechtliche Gehör zu wahren).

Die Kammer merkte an, dass sie sich die Begründung anhand verschiedener Argumente aus der Akte "mosaikartig" erschließen musste bzw. dass sie im Zweifel darüber gelassen wurde, auf welche Anspruchsfassung sich die Argumente bezogen. Dies genüge dem Erfordernis einer "begründeten" Entscheidung nach Regel 111 (2) EPÜ nicht (s. z. B. die Entscheidungen T 1309/05, Nrn. 3 bis 3.7 der Entscheidungsgründe; T 1356/05, Nr. 15 der Entscheidungsgründe und T 1709/06, Nrn. 1.2 bis 1.2.5 der Entscheidungsgründe). Das Fehlen einer Begründung in einer Entscheidung stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, da dem Beschwerdeführer damit jegliche Begründung vorenthalten werde.

In **T 952/07** befand die Kammer, dass die Prüfungsabteilung hätte erläutern müssen, auf welche Gründe ihre Entscheidung gestützt war und warum sie die Gegenargumente des Anmelders als nicht überzeugend und seine Hilfsanträge als unzulässig erachtete. Angesichts der Tatsache, dass weitere Argumente und mehrere Hilfsanträge eingereicht worden waren, war eine Entscheidung auf einem Standardformular, in der als Begründung lediglich auf eine vorherige Mitteilung verwiesen wurde, nach Auffassung der Kammer nicht angemessen. Das Standardformular eigne sich vollkommen für den besonderen Fall, dass die Prüfungsabteilung ihre Einwände unter Berücksichtigung des Vorbringens des Anmelders vollständig vorgetragen und begründet hat und der

of novelty and/or lack of inventive step, or lack of clarity for that matter. It also stated that it was evident that the examining division, when issuing the impugned decision, had not followed the Guidelines for Examination in the EPO, according to which the reasoning must contain in logical sequence those arguments which justify the order. Furthermore, the reasoning should be complete and independently comprehensible and should contain important facts and arguments which speak against the decision (see the Guidelines, chapter E-X, 5). The latter stated that the decision should address the arguments of the losing party (not least to comply with the right to be heard).

The board observed that it had been left to the board to construct the applicable reasons by having to "mosaic" the various arguments from the file, and that the board had been left in doubt as to which arguments applied to which claim version. This did not meet the requirement of a "reasoned" decision in accordance with Rule 111(2) EPC (see e.g. decisions T 1309/05, points 3 to 3.7 of the reasons; T 1356/05, point 15 of the reasons; and T 1709/06, points 1.2 to 1.2.5 of the reasons). Lack of reasoning in a decision was a substantial procedural violation since it resulted in the appellant being deprived of any reasoning.

In **T 952/07** the board held that the examining division should have explained the reason or reasons for its decision, why the counterarguments of the applicant were not considered convincing and why the auxiliary requests were not acceptable. In view of the fact that additional arguments and several auxiliary requests were filed, the board was of the opinion that a decision on a standard form, simply referring to a previous communication for its grounds, was not appropriate. The board observed that the standard form was entirely appropriate in the special case where the examining division had fully expressed and reasoned its objections, taking into account the applicant's submissions, and the applicant had not presented further counter-arguments or

cet objet, ne ressortaient pas suffisamment de la décision contestée. En outre, il était également évident qu'en rendant la décision attaquée, la division d'examen n'avait pas suivi les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, qui précisent que l'exposé des motifs doit contenir, dans un ordre logique, les arguments qui justifient le dispositif. Il doit par ailleurs être complet et pouvoir se comprendre par lui-même, et il doit comprendre les faits et arguments importants qui s'opposent à la décision (cf. Directives, E-X, 5). Cette dernière exigence signifie que la décision doit traiter les arguments de la partie déboutée (en particulier pour respecter le droit d'être entendu).

La chambre a fait observer qu'elle devait en l'espèce reconstituer les motifs pertinents en juxtaposant divers arguments du dossier, et qu'il lui était difficile de déterminer clairement quelle version des revendications était visée par tel ou tel argument. Aussi n'était-il pas satisfait à l'exigence prévue à la règle 111(2) CBE, selon laquelle les décisions doivent être motivées (cf. par exemple les décisions T 1309/05, points 3 à 3.7 des motifs ; T 1356/05, point 15 des motifs ; et T 1709/06, points 1.2 à 1.2.5 des motifs). Le défaut de motivation d'une décision constitue un vice substantiel de procédure, car il prive le requérant de toute argumentation.

Dans l'affaire **T 952/07**, la chambre a déclaré que la division d'examen aurait dû exposer un ou plusieurs motifs justifiant sa décision, expliquer pourquoi les contre-arguments du demandeur n'avaient pas été jugés convaincants et préciser pourquoi les requêtes subsidiaires n'étaient pas admissibles. Vu que des arguments supplémentaires et plusieurs requêtes subsidiaires avaient été présentés, la chambre a estimé qu'il n'était pas approprié de rendre une décision sur un formulaire standard, en se contentant de renvoyer à une notification précédente contenant les motifs. Le formulaire standard est parfaitement adapté dans le cas particulier où la division d'examen a pleinement exposé et motivé ses objections, en tenant compte des arguments du demandeur, et où

Anmelder vor Erlass der Entscheidung keine weiteren Gegenargumente oder neuen Anträge eingereicht hat. In mehreren Entscheidungen hätten die Beschwerdekammern des EPA darauf hingewiesen, dass eine Entscheidung, die nur auf vorangegangene Bescheide verweist, sodass es der Vermutung der Beschwerdekammer und des Beschwerdeführers überlassen bleibt, welche der von der Prüfungsabteilung angegebenen Gründe für die Zurückweisung erheblich gewesen sein könnten, die Erfordernisse der Regel 68 (2) EPÜ 1973 nicht erfüllt (s. T 897/03, T 276/04). Diese Vorschrift soll die unterlegene Partei ganz offensichtlich in die Lage versetzen, die Gründe für die für sie abschlägige Entscheidung nachzuvollziehen, sodass sie die Einlegung einer Beschwerde in Erwägung ziehen kann. Dasselbe gilt für die Beschwerdekammer, die möglicherweise mit einer Beschwerde befasst werden wird und verstehen können muss, warum die erste Instanz die angegriffene Entscheidung erlassen hat.

Die Kammer stellte fest, dass die Entscheidung in logischer Folge die Argumente enthalten muss, die die Entscheidungsformel rechtfertigen, um den Erfordernissen der Regel 68 (2) EPÜ 1973 zu genügen, und dass die der Entscheidung zugrunde liegenden Argumente sowie alle maßgeblichen Erwägungen bezüglich der rechtlichen und faktischen Umstände des Falls ausführlich gewürdigt werden müssen. Die Prüfungsabteilung, die dies versäumt hat, hat somit keine begründete Entscheidung im Sinne von Regel 68 (2) EPÜ 1973 erlassen und daher einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen.

In **T 87/08** befand die Kammer, dass die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit gemäß Artikel 56 EPÜ im Hinblick auf den Stand der Technik zu erfolgen hat. Dementsprechend ist eine Entscheidung nicht hinreichend begründet im Sinne von Regel 68 (2) EPÜ 1973 (R. 111 (2) EPÜ), wenn die Argumentation, mit der die Feststellung mangelnder erfinderischer Tätigkeit begründet wird, nur lautet, dass eine angebliche Wirkung nicht erreicht worden ist, d. h., dass die betreffende technische Aufgabe nicht gelöst worden ist, ohne dass die Aufgabe weniger anspruchsvoll umformuliert und geprüft worden wäre, ob die bean-

new requests before the decision was taken. It noted that, in a number of decisions, the boards of appeal of the EPO had pointed out that, where a decision only referred to one or several previous communications, leaving it to the board of appeal and the appellant to speculate as to which of the reasons given by the examining division might be essential to the decision to refuse the application did not meet the requirement imposed by Rule 68(2) EPC 1973 (see T 897/03, T 276/04). These requirements obviously aim at allowing the losing party to understand the reasons for the negative decision taken against it so that it can envisage the filing of an appeal. The same is true for the board of appeal, which has to understand why the department of first instance took the impugned decision.

The board stated that for the requirements of Rule 68(2) EPC 1973 to be fulfilled the decision must include, in logical sequence, the arguments justifying the order and that the grounds upon which the decision is based and all decisive considerations in respect of the factual and legal aspects of the case must be discussed in detail in the decision. By failing to do so, the examining division did not issue a reasoned decision within the meaning of Rule 68(2) EPC 1973 and, therefore, committed a substantial procedural violation.

In **T 87/08** the board pointed out that Article 56 EPC required that the assessment of inventive step be made "having regard to the state of the art". Accordingly, a decision was not sufficiently reasoned in the sense of Rule 68(2) EPC 1973 (Rule 111(2) EPC) if the chain of reasoning to justify the finding of lack of inventive step merely stated that a purported effect had not been achieved, i.e. this technical problem had not been solved, without reformulating the problem in a less ambitious way and without assessing the obviousness of the claimed solution to that reformulated problem in the light of the cited prior art.

celui-ci n'a pas présenté de nouveaux contre-arguments ni de nouvelles requêtes avant qu'une décision ne soit rendue. Dans un certain nombre de décisions, les chambres de recours de l'OEB ont précisé qu'il n'était pas satisfait à l'exigence prévue à la règle 68(2) CBE 1973 lorsqu'une décision se borne à faire référence à une ou à plusieurs notifications antérieures et laisse à la chambre de recours et au requérant le soin de spéculer sur les motifs exposés par la division d'examen qui pourraient être déterminants pour le rejet de la demande (cf. T 897/03, T 276/04). Or, la règle 68(2) CBE vise clairement à permettre à la partie déboutée de comprendre les motifs de la décision défavorable rendue à son encontre, de sorte qu'elle puisse envisager de former un recours. Cela vaut également pour la chambre de recours, qui pourrait être amenée à examiner le recours et qui doit comprendre les motifs pour lesquels la première instance a rendu la décision attaquée.

La chambre a également fait remarquer que pour satisfaire aux exigences de la règle 68(2) CBE 1973, la décision doit comprendre, dans un ordre logique, les arguments qui justifient le dispositif. En outre, les motifs sur lesquels la décision est fondée et toutes les considérations décisives relatives aux faits et aux aspects juridiques de l'affaire doivent être traitées en détail dans la décision. En omettant de procéder ainsi, la division d'examen n'a pas rendu une décision motivée au sens de la règle 68(2) CBE 1973, ce qui constituait un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 87/08**, la chambre a estimé qu'en vertu de l'article 56 CBE, l'activité inventive doit être appréciée "en tenant compte de l'état de la technique". En conséquence, une décision n'est pas suffisamment motivée au sens de la règle 68(2) CBE 1973 (règle 111(2) CBE) si l'instance qui l'a rendue s'est bornée à constater à l'appui de sa conclusion d'absence d'activité inventive qu'un effet allégué n'a pas été obtenu, autrement dit que le problème technique en question n'a pas été résolu, et si en outre elle n'a pas reformulé le problème de manière moins ambitieuse ni apprécié à la lumière de l'état de la technique cité

spruchte Lösung im Hinblick auf die neu formulierte Aufgabe im Lichte des angeführten Stands der Technik naheliegend ist.

### **3. Berichtigung von Fehlern in Erteilungsbeschlüssen nach Einleitung des Einspruchsverfahrens**

In **T 1145/09** (ABI. EPA 2011, 94) hatte die Einspruchsabteilung in einer Zwischenentscheidung die Aussetzung des Einspruchsverfahrens und die Zurückverweisung der Sache an die Prüfungsabteilung zur Entscheidung über den Berichtigungsantrag nach Regel 140 EPÜ (der R. 89 EPÜ 1973 entspricht) angeordnet. Die gesonderte Beschwerde gegen diese Entscheidung wurde zugelassen, und der Einsprechende (Beschwerdeführer) legte dagegen Beschwerde ein.

Die Kammer zog aus einer Reihe von Gründen in Zweifel, dass das EPÜ dahingehend auszulegen ist, dass ein vom Patentinhaber erst nach Einleitung des Einspruchsverfahrens gestellter Antrag nach Regel 140 EPÜ noch zulässig sein kann. Obwohl in Regel 140 EPÜ keine Frist gesetzt wird, bedeutet das nicht notwendigerweise, dass jederzeit wirksam ein Berichtigungsantrag gestellt werden und die Prüfungsabteilung im Ex-parte-Verfahren bindend darüber entscheiden kann. Würde ein derartiger Antrag zugelassen, so könnte der Patentinhaber damit de facto das, was als Inter-partes-Verfahren begonnen hat, in genau der Frage, die zum Einspruch geführt hat, in ein Ex-parte-Verfahren umwandeln. Für besonders bedenklich hielt die Kammer hierbei, dass dem Einsprechenden dann, wenn die Prüfungsabteilung die Regel 140 EPÜ inhärenten Grenzen überschreiten und den Erteilungsbeschluss durch ihre "Berichtigungs"entscheidung sachlich ändern sollte, keinerlei Rechtsmittel zur Verfügung stünde. Nach Auffassung der Kammer könnte die Aussetzung des Einspruchsverfahrens im vorliegenden Fall nur gerechtfertigt sein, wenn es sich bei dem vom Beschwerdegegner nach Einleitung des Einspruchsverfahrens gestellten Antrag auf Berichtigung nach Regel 140 EPÜ um einen zulässigen Rechtsbehelf handele, über den nur die Prüfungsabteilung verbindlich entscheiden dürfe, und der Ausgang des Einspruchsverfahrens maßgeblich von dieser Entscheidung abhängt. Die

### **3. Correction of errors in grant decision after initiation of opposition proceedings**

In **T 1145/09** (OJ EPO 2011, 94) the opposition division had taken an interlocutory decision to stay opposition proceedings and to remit the case to the examining division for a decision on the request for correction under Rule 140 EPC (which corresponds to Rule 89 EPC 1973). It allowed a separate appeal against this decision and the opponent (appellant) appealed against it.

A number of arguments caused the board to doubt whether the EPC should be interpreted as meaning that a request by the proprietor under Rule 140 EPC which is only submitted after the initiation of opposition proceedings can still be admissible. Although Rule 140 EPC did not specify a time limit, this did not necessarily imply that a request for correction could be validly filed at any time and decided by the examining division in ex parte proceedings in a binding manner. Such a request, if admitted, might de facto allow the patent proprietor to transform what started out as an inter partes procedure into an ex parte procedure on the very point which had given rise to the opposition. It was of particular concern to the board that the opponent could be left without legal remedy in a situation where the examining division had exceeded the inherent limits of Rule 140 EPC and amended the patent grant decision in substance by its "correction" decision. The board took the view that the stay of the opposition proceedings could only be justified in the present case if the respondent's request for correction under Rule 140 EPC, which had been filed after the initiation of opposition proceedings, constituted an admissible remedy on which only the examining division had the power to take a binding decision and if the outcome of the opposition proceedings depended decisively on that decision. The board of appeal decided that the following questions were to be referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

l'évidence de la solution revendiquée à ce problème reformulé.

### **3. Rectification d'erreurs dans la décision de délivrance après l'introduction d'une procédure d'opposition**

Dans l'affaire **T 1145/09** (JO OEB 2011, 94), la division d'opposition avait rendu une décision intermédiaire par laquelle elle avait suspendu la procédure d'opposition et renvoyé l'affaire à la division d'examen afin qu'elle statue sur la requête en rectification présentée au titre de la règle 140 CBE (qui correspond à la règle 89 CBE 1973). Elle a permis de former un recours contre cette décision, suite à quoi l'opposant (requérant) a introduit un recours contre cette dernière.

Compte tenu des arguments cités, la chambre s'est demandé si, lorsque la requête d'un titulaire de brevet au titre de la règle 140 CBE est présentée seulement après l'introduction de la procédure d'opposition, cette requête est encore recevable en vertu de la CBE. Bien que la règle 140 CBE ne précise aucun délai, cela n'implique pas nécessairement qu'une requête en rectification puisse être valablement présentée à tout moment et tranchée de façon contraignante par la division d'examen dans une procédure ex parte. Une telle requête, si elle était admise, permettrait de fait au titulaire du brevet de transformer ce qui était au départ une procédure inter partes, en une procédure ex parte concernant la question même qui avait donné lieu à l'opposition. La chambre a particulièrement relevé que l'opposant pourrait se retrouver sans voie de recours dans le cas où la division d'examen outrepasserait les limites intrinsèques de la règle 140 CBE et où elle modifierait sur le fond la décision de délivrance du brevet par sa décision de "rectification". La chambre a estimé que la suspension de la procédure d'opposition ne peut se justifier en l'occurrence que si la requête en rectification au titre de la règle 140 CBE, présentée par l'intimé après qu'une procédure d'opposition a été introduite, constitue une mesure corrective admissible, à propos de laquelle seule la division d'examen est compétente pour rendre une décision contraignante, et si l'issue de la procédure d'opposition dépend de façon déci-



Beschwerdekammer beschloss, der Großen Beschwerdekammer die folgenden Fragen zur Entscheidung vorzulegen:

1. Ist ein Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses nach Regel 140 EPÜ, den der Patentinhaber nach Einleitung des Einspruchsverfahrens stellt, zulässig? Ist insbesondere das Fehlen einer Fristsetzung in Regel 140 EPÜ so auszulegen, dass eine Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen nach Regel 140 EPÜ jederzeit erfolgen kann?

2. Wenn ein solcher Antrag für zulässig erachtet wird, muss dann die Prüfungsabteilung im Ex-parte-Verfahren bindend über diesen Antrag entscheiden, sodass die Einspruchsabteilung nicht mehr prüfen kann, ob die Berichtigungsentscheidung eine unzulässige Änderung des erteilten Patents darstellt?

Der Fall ist unter dem Aktenzeichen **G 1/10** anhängig.

In **T 1495/09** beantragten zwei der Beschwerdeführer (Einsprechenden), dass der Erteilungsbeschluss nach Regel 140 EPÜ durch Streichung der Benennung des Vertragsstaates GB berichtigt wird, da diese Benennung ihres Erachtens einen offenkundigen Fehler enthielt. Sie machten geltend, dass es zu den Zuständigkeiten der Einspruchsabteilung gehöre, den Erteilungsbeschluss der Prüfungsabteilung nach Regel 140 EPÜ zu berichtigen.

Die Kammer stellte fest, dass die Einspruchsabteilung im vorliegenden Fall nicht dafür zuständig sei, die von der Prüfungsabteilung getroffene Entscheidung im Einspruchsverfahren zu berichtigen. Hätte die Einspruchsabteilung den Erteilungsbeschluss berichtigt, so hätte sie demnach ihre Befugnisse überschritten. Dasselbe gelte für die Beschwerdekammer im Einspruchsbeschwerdeverfahren (Artikel 111 (1) Satz 2 EPÜ 1973). Der Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses sei daher zurückzuweisen.

1. Is a patent proprietor's request for correction of the grant decision under Rule 140 EPC which was filed after the initiation of opposition proceedings admissible? In particular, should the absence of a time limit in Rule 140 EPC be interpreted such that a correction under Rule 140 EPC of errors in decisions can be made at any time?

2. If such a request is considered to be admissible, does the examining division have to decide on this request in ex parte proceedings in a binding manner so that the opposition division is precluded from examining whether the correction decision amounts to an unallowable amendment of the granted patent?

The case is pending under Ref. No. **G 1/10**.

In **T 1495/09** the board was requested by two of the appellants (opponents) to correct the decision to grant under Rule 140 EPC by deleting the designation of the contracting state GB since in their view, said designation contained an obvious mistake. They asserted that it lay within the competence of the opposition division to correct the examining division's decision to grant a patent pursuant to Rule 140 EPC.

The board held that in the case at issue the opposition division in opposition proceedings had no competence to correct the decision taken by the examining division. Thus the opposition division would have acted ultra vires if it had corrected the grant decision. The same applied to the board of appeal in opposition appeal proceedings (Article 111(1), second sentence EPC 1973). Consequently, the request for correction of the decision to grant had to be rejected.

sive de cette décision. La chambre a dès lors décidé de soumettre les questions suivantes à la Grande Chambre de recours pour décision :

1. Une requête formulée par le titulaire d'un brevet en vertu de la règle 140 CBE aux fins de rectification de la décision de délivrance est-elle recevable lorsqu'elle a été présentée après qu'une procédure d'opposition a été introduite ? En particulier, le fait qu'aucun délai ne soit mentionné à la règle 140 CBE doit-il être interprété en ce sens qu'en vertu de la règle 140 CBE, il est possible de rectifier à tout moment des erreurs dans les décisions ?

2. Si une telle requête est considérée comme recevable, la division d'examen statue-t-elle de façon contraignante sur cette requête dans le cadre d'une procédure ex parte, de sorte que la division d'opposition ne peut plus examiner la question de savoir si la décision de rectification entraîne une modification non admissible du brevet délivré ?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 1/10**.

Dans l'affaire **T 1495/09**, deux des requérants (opposants) avaient demandé à la chambre de rectifier la décision de délivrance au titre de la règle 140 CBE en supprimant la désignation de l'État contractant GB, ladite désignation contenant selon eux une erreur évidente. Ils avaient fait valoir qu'il relevait de la compétence de la division d'opposition de rectifier, en application de la règle 140 CBE, la décision de délivrance d'un brevet rendue par la division d'examen.

La chambre a considéré qu'en l'espèce, la division d'opposition n'était pas compétente pour rectifier, au cours de la procédure d'opposition, la décision rendue par la division d'examen. La division d'opposition aurait en effet outrepassé ses pouvoirs si elle avait rectifié la décision de délivrance. Cela vaut également pour la chambre de recours lors d'une procédure de recours après opposition (article 111(1), deuxième phrase CBE 1973). Par conséquent, la requête en rectification de la décision de délivrance a dû être rejetée.



In **T 1259/09** beantragte ein Einsprechender im Laufe des Einspruchsverfahrens eine Berichtigung des Erteilungsbeschlusses nach Regel 140 EPÜ. Die Einspruchsabteilung leitete diesen Antrag an die Prüfungsabteilung weiter. Die Prüfungsabteilung informierte die Einspruchsabteilung in einer Mitteilung, dass der Erteilungsbeschluss nicht berichtigt werde. Der Einsprechende legte gegen diese Mitteilung der Prüfungsabteilung Beschwerde ein. Der Patentinhaber brachte vor, die Beschwerde sei nicht zulässig, weil die Mitteilung der Prüfungsabteilung, die mit einer Mitteilung der Einspruchsabteilung allen Beteiligten übermittelt worden war, keine beschwerdefähige Entscheidung sei.

Strittig war im vorliegenden Fall, ob die Beschwerdeführer/Einsprechenden mit ihrem Berichtigungsantrag vor der Prüfungsabteilung neben dem Ex-parte-Prüfungsverfahren ein gesondertes Verfahren eingeleitet hatten, wodurch die Beschwerdeführer Verfahrensbeteiligte am Verfahren vor der Prüfungsabteilung geworden wären.

Die Kammer führte aus, eine positive oder negative Entscheidung einer Prüfungsabteilung über eine Berichtigung des Erteilungsbeschlusses nach Regel 140 EPÜ betreffe die Erteilung eines Patents im Prüfungsverfahren. Somit sei ein Verfahren im Hinblick auf die Berichtigung eines Erteilungsbeschlusses eine Fortsetzung oder Erweiterung des Prüfungsverfahrens und kein neues, vom Prüfungsverfahren abgekoppeltes Verfahren.

Das Prüfungsverfahren ist in der Regel ein Ex-parte-Verfahren, an dem nur der bzw. die Anmelder beteiligt ist bzw. sind. Die Bestimmungen des EPÜ sehen einige Ausnahmesituationen vor, in denen andere Personen als der Anmelder (sogenannte "Dritte") Beteiligte am Verfahren vor der Patenterteilung sind; solche Verfahren sind dann Inter-partes-Verfahren, an denen Einsprechende beteiligt sind. Ein solcher Fall tritt z. B. dann ein, wenn Anträge auf Aussetzung des Verfahrens (R. 14 EPÜ) oder auf Berichtigung der Erfindernennung (R. 21 (1) EPÜ) gestellt werden. Regel 140 EPÜ lässt allerdings nichts

In **T 1259/09**, in the course of the opposition proceedings, one of the opponents requested a correction of the decision to grant pursuant to Rule 140 EPC. The opposition division forwarded this request to the examining division. In a communication the examining division informed the opposition division that no correction of the grant decision would take place. The opponent filed an appeal against this communication of the examining division. The patent proprietor submitted that the appeal was not admissible since the communication of the examining division transmitted with a communication of the opposition division to all parties was not an appealable decision.

The dispute at issue was whether the appellants/opponents, by filing their request for correction, initiated proceedings before the examining division which were separate from the ex parte examination proceedings with the consequence that the appellants had become a party to the proceedings before the examining division.

The board stated that a positive or negative decision of an examining division on a correction of the grant decision under Rule 140 EPC concerned the grant of a patent in examination proceedings. Thus proceedings concerning a correction of the grant decision were a continuation or extension of the examination proceedings and not new proceedings which were separate from examination proceedings.

Examination proceedings are as a rule ex parte proceedings which involve only the applicant(s). The provisions of the EPC envisage a few exceptional situations where, apart from the applicant, a person other than the applicant (so-called "third party") is involved as a party in proceedings prior to the grant of the patent, with the result that such proceedings are inter partes proceedings involving opposing parties. Such a situation arises for example in the event of requests for stay of proceedings (Rule 14 EPC) or requests for correction of the designation of the inventor (Rule 21(1) EPC). Rule 140 EPC,

Dans l'affaire **T 1259/09**, l'un des opposants avait demandé, au cours de la procédure d'opposition, une rectification de la décision de délivrance conformément à la règle 140 CBE. La division d'opposition a transmis la requête à la division d'examen. Celle-ci a notifié à la division d'opposition que la décision de délivrance ne serait pas rectifiée. L'opposant a formé un recours contre cette notification de la division d'examen. Le titulaire du brevet a allégué que le recours n'était pas recevable au motif que la notification de la division d'examen, transmise conjointement avec une notification de la division d'opposition à toutes les parties, ne constituait pas une décision susceptible de recours.

En l'espèce, le litige portait sur la question de savoir si, en présentant leur requête en rectification, les requérants/opposants avaient engagé devant la division d'examen une procédure distincte de la procédure d'examen ex parte, en conséquence de quoi les requérants seraient désormais des parties à la procédure devant la division d'examen.

La chambre a déclaré qu'une décision favorable ou défavorable d'une division d'examen relative à une rectification de la décision de délivrance au titre de la règle 140 CBE concerne la délivrance d'un brevet lors de la procédure d'examen. Par conséquent, la procédure portant sur la rectification de la décision de délivrance constitue la suite ou le prolongement de la procédure d'examen, et non une nouvelle procédure distincte de la procédure d'examen.

En règle générale, la procédure d'examen est une procédure ex parte qui n'implique que le ou les demandeurs. Les dispositions de la CBE prévoient quelques cas exceptionnels dans lesquels une personne autre que le demandeur (qualifiée de "tiers") participe en tant que partie à la procédure précédant la délivrance du brevet ; il s'agit alors de procédures inter partes impliquant des parties opposées. Une telle situation se produit par exemple lors de la présentation de requêtes en suspension de la procédure (règle 14 CBE) ou de requêtes en rectification de la désignation de l'inventeur (règle 21(1) CBE). La règle 140 CBE ne

darüber verlauten, ob Dritte die Berichtigung eines Erteilungsbeschlusses beantragen können. Daher gelten die allgemeinen Grundsätze für Dritte im Prüfungsverfahren. Nach Artikel 115 Satz 1 EPÜ können Dritte Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der Erfindung erheben, für die die Anmeldung eingereicht wurde. Allerdings sind Dritte, die Einwendungen erheben, nicht am Verfahren vor dem EPA beteiligt (Artikel 115 Satz 2 EPÜ). Daraus folgt, dass Dritte nach Artikel 15 EPÜ im Prüfungsverfahren keine Anträge stellen dürfen. Durch die Stellung eines Antrags auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses werden Dritte nicht zu Verfahrensbeteiligten am Prüfungsverfahren.

## I. Weitere Verfahrensfragen

### 1. Nach Regel 144 EPÜ von der Einsicht ausgeschlossene Aktenteile

In **T 2254/08** reichte der Beschwerdeführer/Einsprechende zusammen mit seiner Beschwerdebeurteilung Schriftstücke ein, die auf dem Deckblatt einen Vertraulichkeitsvermerk trugen. Der Beschwerdeführer/Patentinhaber beantragte, diese Schriftstücke als vertraulich aus dem Verfahren und von der Akteneinsicht auszuschließen. Im Internet waren die betreffenden Schriftstücke jedoch frei zugänglich.

Die Kammer stellte fest, dass die betreffenden Schriftstücke ungeachtet des Vertraulichkeitsvermerks, mit dem sie versehen waren, öffentlich zugänglich waren. Da sie der Öffentlichkeit auf einem Wege (nämlich über das Internet) zugänglich waren, konnte die Tatsache, dass sie auch anderweitig (nämlich im Wege der Akteneinsicht) zugänglich gemacht wurden, die wirtschaftlichen Interessen des Beschwerdeführers/Patentinhabers nicht beeinträchtigen. Die Schriftstücke waren außerdem als Beweise für die behauptete offenkundige Vorbenutzung einer möglicherweise relevanten Vorrichtung für das Verfahren relevant. Sie fielen daher nicht unter die in Regel 144 Buchstabe d EPÜ genannte Kategorie, und es gab keinen Grund, sie von der Akteneinsicht auszuschließen.

however, is silent on whether a third party may request the correction of a grant decision. Hence the general principles regarding third parties in examination proceedings apply. According to Article 115, first sentence EPC, third parties may present observations concerning the patentability of the invention in respect of which the application has been filed. However, third parties filing observations are not parties to the proceedings before the EPO (Article 115, second sentence, EPC). From this it follows that, in accordance with Article 115 EPC, third parties are not entitled to file requests in examination proceedings. By filing a request for correction of the grant decision under Rule 140 EPC a third party does not become a party to the examination proceedings.

## I. Other procedural questions

### 1. Exclusion from inspection under Rule 144 EPC

In **T 2254/08** the appellant/opponent filed certain documents, marked confidential on the front page, with its grounds of appeal. The appellant/proprietor requested that the documents be removed from the proceedings, and excluded from file inspection, as they were confidential. They were, however, freely available in the internet.

The board found that the documents were accessible to the public irrespective of any confidentiality statement on the documents themselves. Since they had been available to the public by one means, i.e. the internet, the economic interest of the appellant/proprietor could not be affected by their being available by another means, i.e. file inspection. The documents were also relevant to the proceedings since they constituted evidence relating to an alleged public prior use of a possibly relevant device. The documents therefore did not fall into the category set out in paragraph (d) of Rule 144 EPC so that there was no reason to exclude them from file inspection.

précise toutefois pas si un tiers peut demander la rectification d'une décision de délivrance. Par conséquent, les principes généraux concernant les tiers dans la procédure d'examen s'appliquent. Conformément à l'article 115, première phrase CBE, tout tiers peut présenter des observations sur la brevetabilité de l'invention objet de la demande. Cependant, le tiers qui présente des observations n'acquiert pas la qualité de partie à la procédure devant l'OEB (article 115, deuxième phrase CBE). Il s'ensuit que selon l'article 115 CBE, les tiers ne sont pas habilités à présenter des requêtes au cours de la procédure d'examen. En présentant une requête en rectification de la décision de délivrance au titre de la règle 140 CBE, un tiers n'acquiert pas la qualité de partie à la procédure d'examen.

## I. Autres questions de procédure

### 1. Exclusion de l'inspection publique au titre de la règle 144 CBE

Dans l'affaire **T 2254/08**, le requérant/opposant avait produit certains documents, dont la page de garde portait la mention "confidentiel", en même temps que le mémoire exposant les motifs de son recours. Le requérant/titulaire du brevet avait demandé à ce que les documents soient retirés de la procédure et exclus de l'inspection publique en raison de leur confidentialité. Ils pouvaient toutefois être consultés librement sur l'Internet.

La chambre a considéré que les documents étaient accessibles au public indépendamment de toute indication de confidentialité sur les documents eux-mêmes. Les documents étant accessibles au public par un moyen donné, à savoir l'Internet, le fait qu'ils étaient disponibles via un autre moyen, à savoir l'inspection publique, ne pouvait pas affecter l'intérêt économique du requérant/titulaire du brevet. Ils étaient en outre importants pour la procédure, car ils constituaient des moyens de preuve concernant un prétendu usage antérieur public d'un dispositif potentiellement pertinent. Ces documents n'entraient donc pas dans la catégorie énoncée à la règle 144d) CBE, si bien qu'il n'y avait pas de raison de les exclure de l'inspection publique.

## J. Auslegung des EPÜ

### 1. Das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge

In **G 1/07** (ABI. EPA 2011, 134) stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass der Grundsatz, wonach Ausnahmen von der Patentierbarkeit eng auszuulegen sind, aus den Artikeln 31 und 32 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge ableitbar ist. Dies wurde in der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern wiederholt hervorgehoben ebenso wie von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung **G 1/83** (ABI. EPA 1985, 60). In ihrer Stellungnahme **G 1/04** (ABI. EPA 2006, 334) hatte die Große Beschwerdekammer zwar beiläufig festgestellt, dass der Grundsatz der engen Auslegung von Ausschlussbestimmungen nicht ausnahmslos gelte, hatte in der betreffenden Sache aber den Ausschluss von Diagnostizierverfahren eng ausgelegt.

Die Große Beschwerdekammer befand, dass sich aus dem Wiener Übereinkommen kein allgemeiner Grundsatz einer engen Auslegung der Ausnahmen von der Patentierbarkeit ableiten lässt, der a priori auf die Auslegung solcher Ausnahmen anwendbar wäre. Vielmehr ist die allgemeine Regel in Artikel 31 (1) des Wiener Übereinkommens, wonach ein Vertrag nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen ist, auf die Ausnahmeregelung des EPÜ in der gleichen Weise anzuwenden wie auf jede andere Bestimmung. Führt die Auslegung der betreffenden Bestimmung nach diesen Auslegungsgrundsätzen zu dem Ergebnis, dass eine enge Auslegung der richtige Ansatz ist, so findet die restriktive Bedeutung Anwendung, aber auch nur dann.

## VII. VERFAHREN VOR DEM EPA

### A. Eingangs- und Formalprüfung

#### 1. Einleitung

In **T 683/06** richtete sich die Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die Teilanmeldung zurückgewiesen wurde. Die Stamman-

## J. Interpretation of the EPC

### 1. The Vienna Convention on the Law of Treaties

In **G 1/07** (OJ EPO 2011, 134) the Enlarged Board of Appeal noted that authority for the principle that exclusions to patentability must be construed narrowly was found in Articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. The case law of the boards of appeal had stressed this repeatedly, including the Enlarged Board of Appeal in decision **G 5/83** (OJ EPO 1985, 64). In its opinion **G 1/04** (OJ EPO 2006, 334) the Enlarged Board stated obiter that the principle of narrow construction of exclusions did not apply without exception; in the case in point the Enlarged Board did apply the diagnostic methods exclusion narrowly.

The Enlarged Board held that no general principle of narrow interpretation of exclusions from patentability which would be applicable a priori to the interpretation of any such exclusions can be derived from the Vienna Convention. Rather, the general rule in Article 31, point 1, of the Vienna Convention that a treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose must apply to the exclusion clauses contained in the EPC in the same manner as to any other provision. If the interpretation of the provision concerned according to these principles of interpretation leads to the result that a narrow interpretation is the right approach then and only then is such restrictive meaning to be given to it.

## VII. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

### A. Preliminary and formalities examination

#### 1. Introduction

In **T 683/06** the appeal had been lodged against a decision of the examining division to refuse a divisional application. The parent application had been sent by

## J. Interprétation de la CBE

### 1. Convention de Vienne sur le droit des traités

Dans la décision **G 1/07** (JO OEB 2011, 134), la Grande Chambre de recours a énoncé que les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités légitimaient le principe selon lequel les exclusions à la brevetabilité doivent s'interpréter de façon stricte. Les chambres de recours, y compris la Grande Chambre de recours dans l'affaire **G 6/83** (JO OEB 1985, 67), l'ont souligné à plusieurs reprises dans leur jurisprudence. Dans l'avis **G 1/04** (JO OEB 2006, 334), la Grande Chambre de recours avait précisé dans un obiter dictum que le principe d'interprétation stricte des exclusions ne s'appliquait pas sans exceptions. Toutefois, dans l'affaire en question, elle avait opté pour une application stricte de l'exclusion de la brevetabilité des méthodes de diagnostic.

La Grande Chambre de recours a relevé que l'on ne saurait tirer de la Convention de Vienne le moindre principe général selon lequel les exclusions à la brevetabilité devraient a priori être interprétées de manière étroite. Au contraire, la règle générale énoncée à l'article 31, point 1 de la Convention de Vienne, selon laquelle un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but, doit s'appliquer aux dispositions d'exclusion prévues dans la CBE comme à toute autre disposition. Si l'interprétation de la disposition concernée suivant ces principes d'interprétation aboutit à la conclusion qu'une interprétation stricte est adaptée, alors, et alors seulement, il convient d'opter pour une interprétation stricte.

## VII. PROCEDURE DEVANT L'OEB

### A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme

#### 1. Introduction

Dans l'affaire **T 683/06**, le recours était dirigé contre la décision de la division d'examen de rejeter la demande divisionnaire. La demande initiale avait été

meldung wurde in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni per Fax übermittelt. Dabei gingen die Anmeldeunterlagen offenbar teils vor und teils nach Mitternacht ein.

Nach der angefochtenen Entscheidung der Prüfungsabteilung ging die Teilanmeldung über den Inhalt der Stammanmeldung hinaus (Artikel 76 (1) EPÜ), weil die Ansprüche der Teilanmeldung ihre Stütze nur in den Teilen der Unterlagen für die Stammanmeldung finden würden, die seinerzeit nach Mitternacht am 15. Juni per Fax eingegangen waren und die nach der Entscheidung des Anmelders für den früheren Anmeldetag nicht zu Unterlagen der Stammanmeldung geworden sind.

Der Beschwerdeführer strebte mit seinem Hauptantrag an, bei der Stammanmeldung den 15. Juni 1995 als Anmeldetag anzuerkennen.

Das EPÜ sieht aber keine nachträgliche Verschiebung eines einmal festgesetzten Anmeldetages vor. Lediglich Regel 56 EPÜ ermöglicht die Verschiebung des Anmeldetages nach hinten, wenn fehlende Zeichnungen oder Teile der Beschreibung später nachgereicht werden. Ansonsten kann eine Berichtigung von Fehlern in eingereichten Unterlagen gemäß Regel 139 EPÜ gegebenenfalls auch zu einer Änderung des Anmeldetages führen. Um eine solche Korrektur handelte es sich aber im vorliegenden Fall nicht. Auch eine Korrektur nach Regel 140 EPÜ kam nicht in Betracht. Die Kammer sah sich daher nicht in der Lage, den Anmeldetag in dem abgeschlossenen Verfahren über die Stammanmeldung neu festzusetzen.

## 2. Anmeldeunterlagen

### 2.1 Einreichung der Anmeldeunterlagen

In **J 1/10** stellte sich die Frage, ob sich die Rechtslage bezüglich der Erfindernennung durch die vorzeitige Veröffentlichung der Patentanmeldung auf Antrag des Anmelders gemäß Artikel 93 (1) b) EPÜ so ändert, dass die Öffentlichkeit der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung unter Umständen nicht entnehmen kann, wer der Erfinder ist. Nach Auffassung der Kammer hat

fax in the night of 14/15 June. Evidently, some of the documents arrived before midnight, some of them after midnight.

According to the examining division's contested decision, the divisional application extended beyond the content of the parent application (Article 76(1) EPC) because the claims in the divisional application were supported only by those parts of the documents for the parent application which had arrived by fax after midnight on 15 June and in the light of the applicant's decision in favour of the earlier filing date did not belong to the parent application.

In its main request, the appellant sought to have 15 June 1995 recognised as the parent application's date of filing.

However, the EPC makes no provision for a filing date once fixed to be changed subsequently. Only Rule 56 EPC enables the filing date to be moved back if missing drawings or parts of the description are filed later. The correction of errors in filed documents in accordance with Rule 139 EPC may also result in a change of filing date. But the case in point involved no such correction. Nor was a correction possible under Rule 140 EPC. Consequently, the board could not see its way to changing the date of filing in the proceedings concerning the parent application, which had been concluded.

## 2. Application documents

### 2.1 Filing of application documents

The issue which arose in **J 1/10** was whether the legal position regarding designation of the inventor is changed by early publication of the European patent application at the applicant's request under Article 93(1)(b) EPC, which can mean that the European patent application as published does not tell the public who the inventor is. In the board's judgment, early publication under

transmise par télécopie dans la nuit du 14 au 15 juin et les pièces de la demande avaient apparemment été reçues en partie avant minuit et en partie après.

Selon la décision attaquée, la demande divisionnaire s'étendait au-delà du contenu de la demande antérieure (article 76 (1) CBE) car les revendications de la demande divisionnaire ne se fondaient que sur les parties des pièces de la demande antérieure qui étaient parvenues par fax le 15 juin et qui ne faisaient pas partie de la demande initiale, le demandeur ayant choisi le jour précédent comme date de dépôt.

Le requérant demandait, à titre de requête principale, que le 15 juin 1995 soit reconnu comme date de dépôt de la demande initiale.

Cependant, le report à titre rétroactif d'une date de dépôt une fois que celle-ci a été fixée n'est pas prévu par la CBE. Seule la règle 56 CBE permet de reporter la date de dépôt à une date ultérieure lorsque des pièces manquantes (dessins ou parties de la description) sont déposées ultérieurement. En dehors de ce cas de figure, la correction d'erreurs dans les pièces produites telle que prévue à la règle 139 CBE peut également donner lieu, le cas échéant, à une modification de la date de dépôt. Dans la présente espèce, il ne s'agissait toutefois pas d'une telle correction. Une rectification au titre de la règle 140 CBE était également exclue. La chambre n'a donc pas été en mesure de fixer une nouvelle date de dépôt dans la procédure relative à la demande initiale, qui était déjà achevée.

## 2. Pièces de la demande

### 2.1 Dépôt des pièces de la demande

La question qui se posait dans l'affaire **J 1/10** était de savoir si la situation juridique en ce qui concerne la désignation de l'inventeur se trouvait modifiée par la publication anticipée de la demande de brevet européen suite à une requête du demandeur présentée au titre de l'article 93(1)(b) CBE. Dans ce cas, il se peut en effet que la demande de brevet européen telle que publiée n'indique pas



die vorzeitige Veröffentlichung gemäß Artikel 93 (1) b) EPÜ keine Auswirkung auf die in Regel 60 (1) EPÜ vorgesehene Frist für die Einreichung der Erfindernennung. Andernfalls würde diese Frist von 16 Monaten für die Einreichung der Erfindernennung verkürzt. Jedoch besteht keine Rechtsgrundlage dafür, von einem Zusammenhang zwischen der vorzeitigen Veröffentlichung und einer Verkürzung der 16-Monatsfrist auszugehen. Dies lässt sich auch nicht aus Regel 60 (1) EPÜ oder aus den Bestimmungen zum Verfahren für die Beseitigung von Mängeln (Artikel 90 (3) und (4) EPÜ) herleiten.

## B. Prüfungsverfahren

### 1. Formlose Rücksprachen im Rahmen der Sachprüfung der Anmeldung

In **T 1905/07** geht es um einen Fall, bei dem der beauftragte Prüfer erstmals in einem Telefongespräch mit dem Anmelder einen Tag vor der mündlichen Verhandlung einen neuen Argumentationsansatz umriss, auf dem die Entscheidung später aufbaute. Die Kammer befand, dass der Anmelder aufgrund einer solchen mündlichen Rücksprache grundsätzlich die Möglichkeit gehabt hätte, das in Artikel 113 (1) EPÜ 1973 verbrieftete Recht, sich zu äußern, entweder mündlich (beispielsweise in der für den nächsten Tag anberaumten mündlichen Verhandlung) oder schriftlich auszuüben. Das Vorbringen neuer Gründe in einem Telefongespräch sollte aber nicht mit dem Vorbringen dieser Gründe in einer förmlichen mündlichen Verhandlung oder einem förmlichen schriftlichen Bescheid gleichgesetzt werden. Zum einen ist die bloße mündliche Kommunikation am Telefon anfälliger für Missverständnisse, und dies insbesondere dann, wenn dem Vertreter wie im vorliegenden Fall bis zur mündlichen Verhandlung keine Niederschrift der wesentlichen Elemente des Gesprächs vorliegt. Zum anderen hat ein Beteiligten auch Anspruch auf rechtliches Gehör durch das Entscheidungsorgan, d. h. im vorliegenden Fall durch die Prüfungsabteilung. Ein Telefongespräch mit nur einem Prüfer dieser Abteilung stellt dieses Recht nicht in gleichem Maße sicher wie eine mündliche Verhandlung. Ob das Grundrecht eines Beteiligten auf rechtliches Gehör verletzt worden ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Im vorlie-

Article 93(1)(b) EPC did not affect the time period under Rule 60(1) EPC for filing the designation of the inventor. If it did, it would shorten the 16-month period for filing that designation. However, there was no legal basis for assuming any connection between early publication and a reduction in the 16-month period. Nor could this be inferred from Rule 60(1) EPC or the provisions governing the procedure for rectifying deficiencies (Article 90(3) and (4) EPC).

## B. Examination procedure

### 1. Informal communications in substantive examination of the application

**T 1905/07** concerns a case in which the first examiner had outlined a new line of argumentation, on which the decision was subsequently based, for the first time during a telephone conversation with the applicant one day before the oral proceedings. The board held that such an oral communication could in principle have allowed the applicant to exercise the right to present comments enshrined in Article 113(1) EPC 1973, either orally (for instance in the oral proceedings planned for the next day) or in writing. However, presenting new grounds in a telephone conversation should not be equated with presenting the same grounds in formal oral proceedings or in a formal written communication. First, mere verbal communication by telephone was more prone to misunderstandings, in particular when, as in the case at issue, no minutes of the essentials of the conversation had been available to the representative before oral proceedings took place. Secondly, a party also had a right to be heard by the organ which took the decision, i.e. the examining division in the case at issue. A telephone conversation with only one of the examiners of that division did not safeguard this right in the same way as oral proceedings. Whether or not a party's fundamental right to be heard had been infringed depended on the particular circumstances of the case. In the case at issue, the board was convinced that not all the essentials of the line of argumentation followed in the decision under appeal had been

au public qui est l'inventeur. De l'avis de la chambre, la publication anticipée au titre de l'article 93(1)b) CBE n'a pas d'incidence sur le délai prévu à la règle 60(1) CBE pour effectuer la désignation de l'inventeur. Si c'était le cas, elle aurait pour effet de raccourcir le délai de 16 mois prévu pour désigner l'inventeur. Cependant, aucune base juridique ne permet d'établir un lien entre la publication anticipée et la réduction du délai de 16 mois, et un tel lien ne peut davantage être déduit de la règle 60(1) CBE ou des dispositions régissant la procédure de rectification des irrégularités (article 90(3) et (4) CBE).

## B. Procédure d'examen

### 1. Contacts informels lors de l'examen quant au fond de la demande

La décision **T 1905/07** concerne une affaire dans laquelle, au cours d'une conversation téléphonique avec le demandeur un jour avant la procédure orale, le premier examinateur avait élaboré pour la première fois une nouvelle argumentation, sur laquelle s'était ensuite fondée la décision. La chambre a estimé qu'une telle communication orale aurait, en principe, pu permettre au demandeur d'exercer le droit à formuler des observations qui lui est reconnu par l'article 113(1) CBE 1973, soit oralement (par exemple lors de la procédure orale prévue le lendemain), soit par écrit. Cependant, la présentation de nouveaux motifs au cours d'une conversation téléphonique ne doit pas être mise sur le même plan que la présentation des mêmes motifs lors d'une procédure orale officielle ou dans une notification écrite officielle. Premièrement, la simple communication verbale par téléphone risque davantage de donner lieu à des malentendus, en particulier lorsque, comme dans la présente espèce, aucun procès-verbal résumant les principaux points de la conversation n'a été présenté au mandataire avant que la procédure orale n'ait lieu. Deuxièmement, une partie a également le droit d'être entendue par l'instance qui rend la décision, à savoir, en l'occurrence, la division d'examen. Une conversation téléphonique avec un seul des examinateurs membre de cette division ne garantit pas ce droit de la même manière qu'une procédure orale. Quant à savoir si le droit fondamental



genden Fall war die Kammer überzeugt, dass dem Anmelder vor dem Ergehen der angefochtenen Entscheidung nicht alle wesentlichen Elemente des in dieser Entscheidung verfolgten Argumentationsansatzes mitgeteilt worden waren. Somit beruhte die Entscheidung – entgegen Artikel 113 (1) EPÜ 1973 – auf Gründen, zu denen sich der Anmelder nicht äußern konnte.

## **2. Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung nach Artikel 97 (2) EPÜ wegen Doppelpatentierung**

In **T 1423/07** hatte die Prüfungsabteilung die Anmeldung auf der Grundlage der Richtlinien zurückgewiesen (s. die betreffende Passage C-IV, 6.4 (Juni 2005)). Die Kammer stellte fest, dass das EPÜ in der Tat keine ausdrückliche Vorschrift enthält, die die Doppelpatentierung verbietet. Durch die Berufung auf "ein anerkanntes Prinzip in den meisten Patentsystemen, dass ein und demselben Anmelder für eine Erfindung nicht zwei Patente erteilt werden", verweist diese Passage der Richtlinien auf Artikel 125 EPÜ als Grundlage dafür, eine Doppelpatentierung nicht zuzulassen. Daher war zu prüfen, ob eine europäische Patentanmeldung auf der Grundlage von Artikel 125 EPÜ wegen Doppelpatentierung zurückgewiesen werden kann.

Die Kammer befand, dass in den Vertragsstaaten der allgemein anerkannte Rechtsgrundsatz besteht, keine Doppelpatentierung zuzulassen, die sich aus einem erteilten nationalen Patent und einem erteilten europäischen Patent ergibt; dies kann aber nicht als Grundlage für die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung gemäß Artikel 97 (2) EPÜ bzw. Artikel 97 (1) EPÜ 1973 dienen. Angesichts der Tatsache, dass nur zwei nationale Patentübereinkommen von Vertragsstaaten und die Rechtsprechung eines dritten Vertragsstaats eine Grundlage für die Zurückweisung einer Patentanmeldung wegen Doppelpatentierung bieten, gibt es in den Vertragsstaaten keinen allgemein anerkannten Rechtsgrundsatz für die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung wegen Doppelpatentierung (s. auch Kapitel IV.4.).

communicated to the applicant before that decision was taken. As a result, the decision was based on grounds on which the applicant had had no opportunity to present comments, contrary to Article 113(1) EPC 1973.

## **2. Refusal of a European patent application under Article 97(2) EPC on the grounds of double patenting**

In **T 1423/07** the examining division had refused the application on the basis of the Guidelines. (see the relevant passage C-IV, 6.4 (June 2005)). The board stated that the EPC did indeed not contain any explicit provision which would prohibit double patenting. By invoking an "accepted principle in most patent systems that two patents cannot be granted to the same applicant for one invention", the above passage of the Guidelines made reference to Article 125 EPC as a basis for not allowing double patenting. Therefore, what had to be evaluated was whether a European application could be refused on the grounds of double patenting on the basis of Article 125 EPC.

The board found that there was a general principle of law generally recognised in the contracting states which did not allow double patenting arising from a granted national patent and a granted European patent, but this did not provide a basis for refusing a European application under Article 97(2) EPC or Article 97(1) EPC 1973. In view of the fact that the national patent laws of only two of the contracting states and the case law of a third contracting state provided a basis for refusing a patent application on the grounds of double patenting, there was no principle of law generally recognised in the contracting states which justified refusing a European patent application on the ground of double patenting (see also under IV.4.).

d'une partie à être entendue a été enfreint, cela dépend des circonstances particulières à l'espèce. Dans la présente affaire, la chambre était convaincue que tous les éléments essentiels de l'argumentation sur laquelle s'appuyait la décision attaquée n'avaient pas été communiqués au demandeur avant que cette décision ne soit rendue. Par conséquent, la décision se fondait sur des motifs au sujet desquels le demandeur n'avait pas pu prendre position, ce qui était contraire à l'article 113(1) CBE 1973.

## **2. Rejet d'une demande de brevet européen au titre de l'article 97(2) CBE pour cause de double protection**

Dans l'affaire **T 1423/07**, la division d'examen avait rejeté la demande en se fondant sur les Directives (cf. passage concerné : C-IV, 6.4 (juin 2005)). La chambre a déclaré que la CBE ne contenait effectivement aucune disposition explicite interdisant la double protection. Invoquant un "principe admis dans la plupart des régimes de brevet [qui] veut qu'il ne soit pas possible de délivrer deux brevets au même demandeur pour une invention", le passage ci-dessus des Directives cite l'article 125 CBE comme fondement de l'interdiction de la double protection par brevet. Il convenait donc de déterminer en l'espèce si une demande de brevet européen pouvait être rejetée pour cause de double protection sur la base de l'article 125 CBE.

La chambre a estimé qu'il existait un principe général de droit reconnu dans les Etats contractants selon lequel une double protection par brevet résultant de la délivrance d'un brevet national et d'un brevet européen n'était pas admise, mais que ce principe ne pouvait fonder le rejet d'une demande de brevet européen en vertu de l'article 97(2) CBE ou de l'article 97(1) CBE 1973. Etant donné que seules deux conventions nationales sur les brevets des Etats contractants et la jurisprudence d'un troisième Etat contractant justifient le rejet d'une demande de brevet pour cause de double protection, il y a lieu de considérer qu'aucun principe de droit généralement admis dans les Etats contractants ne permet de rejeter une demande de brevet européen pour cause de double protection (voir aussi le chapitre IV.4.).

### 3. Zustimmung des Anmelders zum Text

In **T 1226/07** stellte die Kammer fest, dass eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ 1973 dazu dient, festzustellen, ob der Anmelder mit der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung einverstanden ist, wie in den Artikeln 97 (2) a) bzw. 113 (2) EPÜ 1973 verlangt. Ist der Anmelder nicht einverstanden, so wird die Anmeldung gemäß Artikel 97 (1) EPÜ 1973 zurückgewiesen, da im EPÜ für diesen Fall keine andere Rechtsfolge vorgeschrieben ist.

Die Kammer befand, dass das Zusammenwirken der Regel 51 (4) und des Artikels 97 (1) und (2) EPÜ 1973 erkennen lässt, dass eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ 1973 nicht dazu dient, das Prüfungsverfahren abzuschließen, sondern vielmehr eine **vorbereitende Maßnahme** darstellt und somit nicht mit einer Beschwerde anfechtbar ist. Eine Beschwerde gegen eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ 1973 ist daher im Regelfall unzulässig (s. T 1181/04 vom 31. Januar 2005, ABI. EPA 2005, 314, Nrn. 3 bis 6 der Entscheidungsgründe).

### 4. Zurücknahme der Anmeldung oder Verzicht auf Teile der Anmeldung

In **T 1673/07** argumentierte der Beschwerdeführer, dass es im Rahmen von Regel 88 EPÜ 1973 (die Regel 139 EPÜ entspricht) zulässig sein sollte, die Zurücknahme der Benennung von Deutschland und Frankreich zu widerrufen, weil sie auf einer irrigen Annahme erfolgte. Dagegen erklärte die Kammer, dass eine Voraussetzung für einen solchen Widerruf nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern darin besteht, dass der betreffende Antrag gestellt wird, bevor die Zurücknahme der Öffentlichkeit offiziell bekannt gegeben wurde (s. beispielsweise die Entscheidungen J 15/86, ABI. EPA 1988, 417 und J 25/03, ABI. EPA 2006, 395). Dies dient der Rechtssicherheit und der Abwägung der Interessen des Anmelders gegenüber denen Dritter und insbesondere dem Interesse, sich auf offizielle Bekanntmachungen verlassen zu können, und ist ein objektives Kriterium, das unabhängig von den eigentlichen Absichten oder Vorstellungen der Person gilt, die die betreffende Erklärung abgegeben hat. Im vorliegenden Fall war die Zurücknahme der Benennungen etwa

### 3. Approval of the text by the applicant

In **T 1226/07** the board noted that the function of a communication under Rule 51(4) EPC 1973 was to establish whether the applicant approved the proposed text of the patent as provided in Articles 97(2)(a) and 113(2) EPC 1973. It added that if the applicant did not approve the text, the application was to be refused according to Article 97(1) EPC 1973, since the EPC did not provide any other sanction in this case.

The board held that the way in which Rule 51(4) and Article 97(1) and (2) EPC 1973 operated indicated that a communication under Rule 51(4) EPC 1973 was not intended to terminate the examination procedure but was rather a **preparatory action** and is therefore as such not appealable. An appeal against a communication under Rule 51(4) EPC 1973 was therefore normally to be considered inadmissible (see T 1181/04 of 31 January 2005, OJ EPO 2005, 314, paragraphs 3 to 6).

### 4. Withdrawal of the patent application or abandonment of parts thereof

In **T 1673/07** the appellant argued that it should be allowed under Rule 88 EPC 1973 (which corresponds to Rule 139 EPC) to rescind from the withdrawal of the designation of Germany and France, since it had been made under an erroneous assumption. The board stated however that according to the established case law of the boards of appeal, one precondition for such a retraction was that the relevant request be made before the withdrawal has been officially notified to the public (see e.g. decisions J 15/86, OJ EPO 1988, 417 and J 25/03, OJ EPO 2006, 395). This was in the interest of legal certainty and balancing the interests of the applicant and of third parties, in particular in being able to rely on information officially published, and was an objective criterion which applied irrespective of the true intentions or mindset of the person who made the relevant statement. In the case at issue the withdrawal had been published in the European Patent Bulletin about half a year before the validity of the withdrawal of the designations was contested for the first time. In conclusion, the withdrawal of

### 3. Accord sur le texte par le demandeur

Dans la décision **T 1226/07**, la chambre a fait observer que la notification au titre de la règle 51(4) CBE 1973 a pour fonction d'établir si le demandeur est d'accord sur le texte du brevet proposé, comme prévu à l'article 97(2)a) et à l'article 113(2) CBE 1973. Elle a ajouté que si le demandeur ne donnait pas son accord, la demande devait être rejetée conformément à l'article 97(1) CBE 1973, puisque la CBE ne prévoit pas d'autre effet juridique dans ce cas.

La chambre a estimé que la façon dont la règle 51(4) et l'article 97(1) et (2) CBE fonctionnent donne à penser qu'une notification au titre de la règle 51(4) CBE 1973 n'a pas pour but de mettre un terme à la procédure d'examen, mais qu'elle constitue plutôt un **acte préparatoire** ne pouvant donc faire l'objet d'un recours. Par conséquent, un recours dirigé contre une notification au titre de la règle 51(4) CBE 1973 doit normalement être considéré comme irrecevable (cf. T 1181/04 du 31 janvier 2005, JO OEB 2005, 314, paragraphes 3 à 6).

### 4. Retrait de la demande ou abandon de certaines parties de la demande

Dans l'affaire **T 1673/07**, le requérant soutenait qu'il devrait être admis, en vertu de la règle 88 CBE 1973 (correspondant à la règle 139 CBE), d'annuler le retrait de la désignation de la France et de l'Allemagne, puisque celui-ci avait été effectué sur la base d'une hypothèse erronée. La chambre a cependant déclaré qu'en vertu de la jurisprudence constante des chambres de recours, l'une des conditions préalables d'une telle rétractation est que la requête correspondante doit être présentée avant que le retrait n'ait été officiellement communiqué au public (voir par exemple les décisions J 15/86, JO OEB 1988, 417 et J 25/03, JO OEB 2006, 395). Cela favorise la sécurité juridique et équilibre les intérêts du demandeur et des tiers, en particulier afin que ceux-ci puissent se fier aux informations officielles publiées. Ce critère objectif s'applique indépendamment des véritables intentions ou de l'état d'esprit de la personne qui a fait la déclaration concernée. Dans la présente espèce, le retrait avait été publié au Bulletin européen des brevets environ six mois avant

ein halbes Jahr vor der erstmaligen Anfechtung ihrer Rechtsgültigkeit im Europäischen Patentblatt veröffentlicht worden. Abschließend wurde befunden, dass die Zurücknahme der Benennung rechtsgültig war und nicht widerrufen werden konnte.

### **C. Besonderheiten des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens**

#### **1. Verspätetes Vorbringen**

##### **1.1 Berücksichtigung von neuen Argumenten**

In **T 1553/07** machte der Beschwerdeführer/Patentinhaber geltend, dass die Einspruchsabteilung Regel 71a (1) EPÜ 1973 (Regel 116 EPÜ, unverändert) rechtsfehlerhaft angewendet habe, als sie sein Vorbringen hinsichtlich einer offenkundigen Vorbenutzung als neue Tatsachen und nicht als neue Argumente gewertet und daher nicht in das Verfahren zugelassen habe.

Die Kammer stellte fest, dass nach Regel 71a (1) EPÜ 1973 nach dem in der Ladung genannten Zeitpunkt vorgebrachte neue Tatsachen und Beweismittel nicht berücksichtigt zu werden brauchen, soweit sie nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts zuzulassen sind. Regel 71a (1) EPÜ 1973 bezieht sich wie auch der zugrunde liegende Artikel 114 (2) EPÜ 1973 auf verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel, nicht jedoch auf neue Argumente, die während des gesamten Verfahrens vorgebracht werden können (T 131/01, ABI. EPA 2003, 115; T 926/07). Daher müssen nach der Rechtsprechung neue Argumente zur Stützung bereits angeführter Tatsachen gemäß Regel 71a (1) EPÜ 1973 berücksichtigt werden, auch wenn sie nach dem in der Ladung angegebenen Zeitpunkt vorgebracht werden, und können ebenso wenig unter Berufung auf Artikel 114 (2) EPÜ 1973 zurückgewiesen werden.

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern sind "Tatsachen" i. S. v. Artikel 114 (2) EPÜ 1973 behauptete Sachverhalte, die gegebenenfalls durch Beweismittel zu belegen sind (T 926/07). In ihrer Stellungnahme G 4/92 (ABI. EPA 1994, 149) ging die

the designation was valid and could not be retracted.

### **C. Special features of opposition and appeal proceedings**

#### **1. Late submission**

##### **1.1 Taking account of new arguments**

In **T 1553/07** the appellant/patent proprietor claimed that the opposition division had applied Rule 71a(1) EPC 1973 (Rule 116 EPC, unchanged) unlawfully in treating its submission regarding a public prior use as new facts and not as new arguments and on that account refused to admit it into the proceedings.

The board found that, under Rule 71a(1) EPC 1973, new facts and evidence presented after the date specified in the summons need not be considered, unless admitted on the grounds that the subject of the proceedings has changed. Rule 71a(1) EPC 1973, like Article 114(2) EPC 1973 on which it is based, is concerned with facts and evidence that have been presented late, but not with new arguments, which can be presented throughout the proceedings (T 131/01, OJ EPO 2003, 115; T 926/07). In accordance with the jurisprudence, therefore, new arguments in support of facts already adduced have to be considered in accordance with Rule 71a(1) EPC 1973, even if presented after the date specified in the summons, and equally cannot be rejected by citing Article 114(2) EPC 1973.

Under board of appeal jurisprudence, "facts" within the meaning of Article 114(2) EPC 1973 are asserted states of affairs which where appropriate are to be supported by evidence (T 926/07). In its opinion G 4/92 (OJ EPO 1994, 149) the Enlarged Board of Appeal took the view

la première contestation de la validité du retrait des désignations. En conséquence, le retrait des désignations était valable et ne pouvait être annulé.

### **C. Particularités de la procédure d'opposition et de la procédure de recours**

#### **1. Moyens invoqués tardivement**

##### **1.1 Prise en considération de nouveaux arguments**

Dans l'affaire **T 1553/07**, le requérant/titulaire du brevet affirmait que la division d'opposition avait commis une erreur de droit en appliquant la règle 71bis(1) CBE 1973 (règle 116 CBE, inchangée), puisqu'elle avait considéré que ses déclarations relatives à un usage antérieur public constituaient un fait nouveau et non une nouvelle argumentation, et ne l'avait pas admis à ce titre dans la procédure.

La chambre a énoncé qu'en vertu de la règle 71bis(1) CBE 1973, les nouveaux faits et preuves produits après la date indiquée dans la citation n'avaient pas à être pris en considération, à moins qu'ils ne doivent être admis en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause. La règle 71bis(1) CBE 1973, de même 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 ; T 926/07). Selon la jurisprudence, il s'ensuit que les nouveaux arguments présentés à l'appui de faits exposés précédemment doivent être pris en considération par la division d'opposition au titre de la règle 71bis(1) CBE 1973, même s'ils ont été présentés après la date indiquée dans la citation, et ne peuvent pas être rejetés sur la base de l'article 114(2) CBE 1973.

La jurisprudence des chambres de recours définit les "faits" au sens de l'article 114(2) CBE 1973 comme des circonstances alléguées, qui doivent éventuellement être étayées par des preuves (T 926/07). Dans son avis G 4/92 (JO OEB 1994, 149), la Grande

Große Beschwerdekammer davon aus, dass es sich bei neuen Argumenten nicht um ein neues Vorbringen als solches, sondern um eine Untermauerung von bereits vorgebrachten Tatsachen handelt. Nach Auffassung der Kammer zählen zu den Argumenten auch Ausführungen, die sich gegen bereits vorgebrachte Tatsachen (einschließlich etwaiger Beweismittel) richten.

In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung legte der Patentinhaber dar, aus welchen Gründen die vom Einsprechenden behauptete offenkundige Vorbenutzung seiner Ansicht nach nicht durch die verspätet eingereichten Beweismittel D14 – D21 lückenlos bewiesen sei. In dem Bestreiten der vom Einsprechenden behaupteten Vorbenutzung sah die Kammer kein Vorbringen neuer Tatsachen. Vielmehr handelte es sich bei diesen Ausführungen um das Vorbringen von Argumenten hinsichtlich bereits vorgebrachter Tatsachen und dazu vorgelegter Beweismittel, wie es z. B. auch der Fall ist, wenn ein Patentinhaber darlegt, warum der beanspruchte Patentgegenstand entgegen der Behauptung des Einsprechenden sich nicht in naheliegender Weise aus dem vom Einsprechenden geltend gemachten druckschriftlichen Stand der Technik ergibt.

Da die Ausführungen des Patentinhabers als Argumente zu werten waren, bildete weder die Regel 71a (1) EPÜ 1973 noch der Artikel 114 (2) EPÜ 1973 eine Rechtsgrundlage für die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Vorbringen des Patentinhabers nicht zuzulassen.

## **2. Übertragung der Einsprechendenstellung**

Grundsätzlich ist die Einsprechendenstellung nicht frei übertragbar (G 2/04, ABI. EPA 2005, 549). Nach ständiger Rechtsprechung ist diese Stellung keine Vermögensposition, sondern ausschließlich eine verfahrensrechtliche Rechtsposition (vgl. G 3/97, ABI. EPA 1999, 245). Die Große Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung G 4/88 (ABI. EPA 1989, 480) festgelegt, dass ein beim EPA anhängiger Einspruch als zum Geschäftsbetrieb des Einsprechenden gehörend zusammen mit jenem Bereich dieses Geschäftsbetriebes an einen Dritten übertragen oder abgetreten wer-

that new arguments did not constitute a new submission as such, but served to corroborate facts which had already been put forward. Arguments included statements intended to rebut facts which had already been put forward (including evidence).

In oral proceedings before the opposition division, the patent proprietor explained why in its opinion the public prior use claimed by the opponent had not been established beyond all doubt by the evidence – D14 to D21 – which had been submitted late. The board did not regard the disputing of the prior use claimed by the opponent as constituting the presentation of new facts. Instead, the statements in question constituted a presentation of arguments concerning facts which had already been put forward and evidence submitted with respect to them. These circumstances are similar to those that arise, for instance, when a patent proprietor explains why, contrary to what the opponent asserts, the subject-matter claimed in a patent is not obviously derivable from the documentary state of the art cited by the opponent.

Given that the patent proprietor's statements were to be rated as arguments, neither Rule 71a(1) EPC 1973 nor Article 114(2) EPC 1973 provided any legal basis for the opposition division's decision not to admit the patent proprietor's submission.

## **2. Transfer of party status**

As a matter of principle, the status of opponent is not freely transferable (G 2/04, OJ EPO 2005, 549). In accordance with established jurisprudence, opponent status is not an asset-related position, but solely a procedural position (see G 3/97, OJ EPO 1999, 245). In its decision G 4/88 (OJ EPO 1989, 480) the Enlarged Board of Appeal ruled that an opposition pending before the EPO may be transferred or assigned to a third party as part of the opponent's business assets together with the assets in the interests of which the opposition had been filed. The opposition may also be

Chambre de recours a estimé que les nouveaux arguments constituaient non pas des moyens nouveaux, mais un raisonnement invoqué au soutien des moyens de fait déjà présentés. De l'avis de la chambre, on peut aussi ranger au nombre des arguments les déclarations contestant les moyens déjà présentés (preuves éventuelles comprises).

Lors de la procédure orale qui s'est tenue devant la division d'opposition, le titulaire du brevet a indiqué pour quelles raisons l'usage antérieur public allégué par l'opposant n'était, à son avis, pas établi de manière certaine par les moyens de preuve D14 à D21 produits tardivement. La contestation de l'usage antérieur public allégué par l'opposant n'a pas été considérée par la chambre comme une présentation de nouveaux faits. Au contraire, elle a estimé qu'il s'agissait là d'une présentation d'arguments concernant des faits déjà invoqués et des preuves déjà fournies à l'appui de ces faits, comme c'est le cas lorsque le titulaire d'un brevet expose les raisons pour lesquelles, contrairement à ce que prétend l'opposant, l'objet revendiqué par le brevet ne découle pas de manière évidente des documents de l'état de la technique sur lesquels se fonde l'opposant.

Les déclarations du titulaire du brevet devant être considérées comme des arguments, la décision de la division d'opposition ne pouvait s'appuyer ni sur la règle 71bis(1) CBE 1973 ni sur l'article 114(2) CBE 1973 pour ne pas admettre les moyens invoqués par le titulaire du brevet.

## **2. Transmission de la qualité de partie**

En principe, la qualité d'opposant ne peut être librement transmise (G 2/04, JO OEB 2005, 549). Selon la jurisprudence constante, la qualité d'opposant n'est pas de nature patrimoniale, mais relève exclusivement du droit procédural (cf. G 3/97, JO OEB 1999, 245). Dans sa décision G 4/88 (JO OEB 1989, 480), la Grande Chambre de recours a énoncé qu'une action en opposition engagée devant l'OEB pouvait être transmise ou cédée à un tiers à titre d'accessoire de l'élément patrimonial (activité économique) de l'opposant conjointement avec cet élément dans l'intérêt duquel



den kann, auf den sich der Einspruch bezieht. Die Einsprechendenstellung kann außerdem im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf den Gesamtrechtsnachfolger übergehen.

In **T 1206/06** enthielt die Übertragungserklärung lediglich eine Erklärung, dass die Firma AO Technology AG ihre Stellung als Beschwerdeführerin im vorliegenden Beschwerdeverfahren auf die Firma Synthes GmbH überträgt. Dies erfüllte jedoch nicht die von der Rechtsprechung aufgestellten Voraussetzungen für einen Übergang der Stellung der Einsprechenden, da diese Vereinbarung keine Übertragung des Geschäftsbetriebs (oder eines Bereiches des Betriebs), in dessen Interesse die Beschwerde eingelegt worden ist, beinhaltete. Zudem war aus den verschiedenen eingereichten Handelsregisterauszügen auch nicht ersichtlich, dass die Firma Synthes GmbH die Gesamtrechtsnachfolgerin der Firma AO Technology AG war, oder dass eine Übertragung eines Geschäftsbereichs der Firma AO Technology AG auf die Firma Synthes GmbH stattgefunden hatte. Auch den verschiedenen eingereichten Presseauszügen war lediglich der Erwerb von Marken- und Patentrechten zu entnehmen. Die Kammer wies darauf hin, dass ein Übergang eines Geschäftsbereichs, wie er für die Übertragung der Einsprechendenstellung erforderlich ist, dann nicht vorliegt, wenn lediglich gewerbliche Schutzrechte übertragen werden, ohne eine Übertragung desjenigen Unternehmens, auf den sich die fraglichen Schutzrechte beziehen. Selbst wenn die Firma Synthes GmbH "sämtliche SYNTHES-Markenrechte und sämtliche SYNTHES-Patentrechte" von der Firma AO Technology AG gekauft hat, so bedeutet dies keineswegs, dass auch der diesbezügliche Geschäftsbetrieb der Firma AO Technology AG auf die Erwerberin dieser gewerblichen Schutzrechte übertragen worden ist.

Daher wies die Kammer den Antrag, die Stellung als Beschwerdeführerin von der Firma AO Technology AG auf die Firma Synthes GmbH zu übertragen, zurück.

### 3. Kostenverteilung

In **T 475/07** bestritt der Beschwerdegegner/Patentinhaber erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer die Zulässigkeit der Beschwerde des

transmitted to the opponent's universal successor in law.

In **T 1206/06**, the transfer declaration contained only a declaration to the effect that AO Technology AG was transferring its status as appellant to Synthes GmbH. However, this was not in line with the conditions laid down in the jurisprudence for the transfer of opponent status, since the agreement in question did not involve the transfer of the business assets (or part of the business) in the interests of which the appeal had been filed. Moreover the various extracts from the commercial register which had been submitted did not make it clear that Synthes GmbH was the universal successor in law to AO Technology AG or that part of AO Technology AG had been transferred to Synthes GmbH. Even the various press cuttings submitted showed only the acquisition of trade mark and patent rights. The board pointed out that the transfer of part of a business as required for the transfer of opponent status had not taken place if simply industrial property rights had been transferred, but that part of the enterprise to which the property rights in question related had not been transferred. Even if Synthes GmbH had bought "all the SYNTHES trade mark and patent rights" from AO Technology AG, that would not in any way have meant that the relevant business assets of AO Technology AG had also been transferred to the purchaser of these industrial property rights.

The board therefore rejected the request for appellant status to be transferred from AO Technology AG to Synthes GmbH.

### 3. Apportionment of costs

In **T 475/07**, it was at the oral proceedings before the board that the appellant/patent proprietor disputed for the first time the admissibility of the appeal filed

l'action en opposition avait été intentée. La qualité d'opposant peut en outre être transmise à l'ayant cause universel via la succession universelle.

Dans l'affaire **T 1206/06**, la déclaration de transmission indiquait uniquement que l'entreprise AO Technology AG transmettait à l'entreprise Synthes GmbH sa qualité de requérant dans la procédure de recours. Cela ne remplissait toutefois pas les conditions fixées par la jurisprudence pour le transfert de la qualité d'opposant, cet accord ne comprenant pas de transfert des activités économiques (ou d'une partie de ces activités) dans l'intérêt desquelles l'action en opposition avait été intentée. Il ne ressortait pas non plus des différents extraits du registre du commerce qui avaient été produits que l'entreprise Synthes GmbH était l'ayant cause universel de l'entreprise AO Technology AG, ou que l'entreprise AO Technology AG avait transféré à l'entreprise Synthes GmbH une quelconque partie de ses activités économiques. En outre, les différents extraits de presse fournis ne mentionnaient que l'acquisition de marques et de brevets. La chambre a fait observer qu'il n'y a pas transfert d'une partie des activités économiques de la manière requise pour la transmission de la qualité d'opposant lorsque seuls des droits de propriété industrielle sont transmis, et non la partie de l'entreprise à laquelle se rapportent les titres de protection en question. Même si l'entreprise Synthes GmbH avait acquis "l'ensemble des marques et des brevets SYNTHES" auprès de l'entreprise AO Technology AG, cela ne signifiait nullement que les parties correspondantes des activités économiques de l'entreprise AO Technology AG aient été transmises à la firme ayant acquis ces droits de propriété industrielle.

Par conséquent, la chambre a rejeté la demande de transmission de la qualité de requérant de l'entreprise AO Technology AG à l'entreprise Synthes GmbH.

### 3. Répartition des frais de procédure

Dans l'affaire **T 475/07**, l'intimé/le titulaire du brevet avait contesté pour la première fois lors de la procédure orale devant la chambre la recevabilité du recours formé



Beschwerdeführers I und machte geltend, dass der Unterzeichnende der Beschwerdeschrift nicht von dem Beschwerdeführer I bevollmächtigt worden sei. Der letztere Mangel konnte nur durch Vorlage von Vollmachten behoben werden. Auf diesen Einwand hin musste die Kammer die mündliche Verhandlung vertagen und eine neue ansetzen.

Die Kammer führte aus, dass durch diese erneute mündliche Verhandlung den Beteiligten zusätzliche Kosten entstanden sind. Diese hätten vermieden werden können, wenn der Beschwerdegegner diesen Mangel früher gerügt hätte. Dies wäre ihm auch möglich gewesen.

Die Kammer stellte fest, dass der Beschwerdeführer I zwar nicht direkt die Vertagung der mündlichen Verhandlung verursacht hatte, aber durch seine mangelhafte Beschwerdeschrift den Anlass für diese Vertagung gegeben hatte. Daher entspreche es nicht der Billigkeit, die ihm zusätzlich entstandenen Kosten dem Beschwerdegegner aufzuerlegen. Somit hatte nur der Beschwerdeführer II Anspruch auf Erstattung der Kosten für die zusätzliche mündliche Verhandlung und deren Vorbereitung, die er auf 2 300 EUR veranschlagte (s. Regel 88 (1) EPÜ).

Die Kammer ermittelte daher, ob Kosten in Höhe von 2 300 EUR zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte des Beschwerdeführers II notwendig waren. Die Vergütung eines Vertreters gehört zu den zweckentsprechenden Kosten gemäß Regel 88 (1) EPÜ. Nach Regel 88 (2), letzter Satz EPÜ genügt es zur Festsetzung der Kosten, dass sie glaubhaft gemacht werden. Die Kammer ging im vorliegenden Fall davon aus, dass der Vertreter einen Tag für die Vorbereitung und einen Tag für die Teilnahme an der zusätzlichen mündlichen Verhandlung ansetzen konnte. Daher erschien der Ansatz von Kosten in Höhe von 2 300 EUR glaubhaft. Deshalb hielt sie eine detaillierte Kostenberechnung im vorliegenden Fall ausnahmsweise für überflüssig.

by appellant I, asserting that the signatory of the notice of appeal had not been authorised by appellant I. This deficiency could only be rectified through the submission of authorisations. In response to this objection, the board was obliged to adjourn the oral proceedings and re-convene them.

The board stated that these new oral proceedings meant additional costs for the parties, which could have been avoided if the respondent had objected to the deficiency earlier. This it could have done.

The board found that, although appellant I had not directly caused the adjournment of the oral proceedings, its flawed notice of appeal had given rise to it. It was therefore not fair to require the respondent to defray the costs incurred by appellant I. Hence, only appellant II was entitled to reimbursement of the cost of the additional oral proceedings and their preparation, which it had put at EUR 2 300 (see Rule 88(1) EPC).

The board accordingly sought to establish whether costs amounting to EUR 2 300 were necessary for the proper protection of the rights of appellant II. A representative's remuneration was one of the costs which could properly be charged under Rule 88(1) EPC. Under Rule 88(2), last sentence, EPC, costs may be fixed once their credibility is established. In the present case the board worked on the assumption that the representative could calculate on the basis of one day for preparing the additional oral proceedings and one day for attending them. The cost estimate of EUR 2 300 thus seemed credible. In the present case, therefore, it exceptionally took the view that a detailed cost calculation was superfluous.

par le requérant I, au motif que le signataire de l'acte de recours n'avait pas été mandaté par le requérant I. Il ne pouvait être remédié à cette irrégularité que par la présentation de pouvoirs. Cette objection avait contraint la chambre à suspendre la procédure orale et à en fixer une nouvelle.

La chambre a estimé que cette nouvelle procédure orale avait occasionné aux parties des frais supplémentaires qui auraient pu être évités si l'intimé avait formulé plus tôt son objection relative à l'irrégularité en question, ce qui était parfaitement en son pouvoir.

La chambre a constaté que, s'il n'avait pas provoqué directement le report de la procédure orale, le requérant I l'avait néanmoins causé dans la mesure où son acte de recours était entaché d'une irrégularité. Il n'aurait donc pas été équitable de mettre à charge de l'intimé les frais supplémentaires que le requérant I a dû exposer. Dès lors, seul le requérant II avait droit au remboursement des frais encourus au titre de la procédure orale supplémentaire et de sa préparation, frais qu'il a estimés à 2 300 EUR (cf. règle 88(1) CBE).

La chambre a donc examiné si des frais d'un montant de 2 300 EUR s'imposaient pour assurer une défense adéquate des droits du requérant II. La rémunération d'un représentant fait partie des dépenses appropriées, conformément à la règle 88(1) CBE. Selon la règle 88(2), dernière phrase CBE, il suffit, pour la fixation des frais, que leur présomption soit établie. En l'espèce, la chambre est partie du principe que le représentant pouvait faire valoir une journée de préparation ainsi qu'une journée pour la participation à la procédure orale supplémentaire. La fixation de frais d'un montant de 2 300 EUR lui a de ce fait paru convaincante, en conséquence de quoi elle a considéré à titre exceptionnel qu'une estimation détaillée des frais n'était pas nécessaire dans la présente affaire.

## D. Einspruchsverfahren

### 1. Zulässigkeit des Einspruchs – ausreichende Substantiierung bei offenkundiger Vorbenutzung

Eine abstrakte Angabe des Gegenstandes der Vorbenutzung reicht in der Regel nicht aus. Die innerhalb der Einspruchsfrist gemachten Angaben zur behaupteten offenkundigen Vorbenutzung für jedes der Kriterien Zeitpunkt, Gegenstand und Umstände der Benutzung müssen aus der Sicht des Fachmannes soweit verständlich sein, dass die Prüfung ihrer materiellrechtlichen Begründetheit erfolgen kann. Die angegebenen Beweismittel können dabei noch nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegt werden.

In **T 25/08** hatte der Einsprechende (Beschwerdeführer) im Einspruchschriftsatz nicht nur die Dokumente E1 und E2 als Beweismittel für die Tatsachenbehauptung angegeben, sondern auch Zeugenbeweis angeboten. Dazu waren alle zur Ermittlung des Gegenstandes der Vorbenutzung erforderlichen Tatsachen und Beweismittel innerhalb der Einspruchsfrist angegeben worden, wobei die Einwände des Beschwerdeführers betreffend der geltend gemachten Vorbenutzung deutlich dargelegt und begründet waren. Die Kammer teilte nicht die Auffassung des Beschwerdeführers, dass die Rechtsprechung im Falle einer eigenen Vorbenutzung einen lückenlosen Nachweis der offenkundigen Vorbenutzung fordert. Dies sei zwar zutreffend, betreffe aber nicht die Prüfung der Zulässigkeit des Einspruchs, sondern die Prüfung seiner materiellrechtlichen Begründetheit. Ähnlich stimmte die Kammer nicht der Entscheidung der Einspruchsabteilung zu, die Unzulässigkeit des Einspruchs auf der Basis sachlicher Überlegungen zu erklären. Denn es kommt bei der Zulässigkeitsprüfung lediglich auf die Angaben der Tatsachen und Beweismittel an und nicht auf ihre inhaltliche Würdigung.

In **T 1553/07** hat der Beschwerdeführer die Offenkundigkeit der Vorbenutzung, auf die der Einspruch gestützt war, angezweifelt, da im Kooperationsrahmen der Verfahrensbeteiligten eine branchenübliche Geheimhaltungspflicht stillschweigend vereinbart werden würde. Deshalb gäbe es seiner Meinung nach im Einspruchsvorbringen keinen Anhaltspunkt

## D. Opposition procedure

### 1. Admissibility of the opposition – sufficient substantiation in the case of public prior use

An abstract indication of the subject-matter of the prior use is generally insufficient. Statements made within the period for opposition regarding the time, subject-matter and circumstances of the claimed public prior use must be intelligible enough from the viewpoint of the skilled person to enable their substantive legal merits to be reviewed. Evidence cited can still be submitted after the period for opposition has expired.

In **T 25/08** the opponent (appellant) had not only indicated documents E1 and E2 as evidence in its assertion of facts, but had also offered witness testimony. For this purpose, all the facts and evidence needed to identify the subject-matter of the prior use had been indicated within the period for opposition, and the appellant's objections with regard to the claimed prior use had been clearly set out and substantiated. The board did not share the respondent's view that in the case of prior use by the applicant itself the jurisprudence requires that the public prior use be established beyond all doubt. That was in fact the case, but it applied not to the review of the opposition's admissibility but to the review of its substantive legal merits. Similarly, the board did not go along with the opposition division's decision to explain the opposition's inadmissibility on the basis of substantive considerations. This is because the important factor in the admissibility check is simply the indication of the facts and evidence, and not the assessment of their substance.

In **T 1553/07** the appellant (proprietor) cast doubt on the public nature of the prior use, which was the focus of the opposition, because the collaborative arrangements between the parties to the proceedings involved a tacit agreement binding them to secrecy, as was customary in that field of business. It therefore took the view that the opposi-

## D. Procédure d'opposition

### 1. Recevabilité de l'opposition – usage antérieur public suffisamment fondé

En règle générale, il ne suffit pas d'indiquer de façon abstraite l'objet de l'usage antérieur. Les informations présentées dans le délai d'opposition concernant la date, l'objet et les circonstances de l'usage antérieur public allégué doivent être suffisamment compréhensibles du point de vue de l'homme du métier pour que leur bien-fondé puisse être examiné. Les moyens de preuve mentionnés peuvent du reste être produits après l'expiration du délai d'opposition.

Dans l'affaire **T 25/08**, l'opposant (requérant) avait non seulement mentionné les documents E1 et E2 à l'appui des faits allégués, mais aussi proposé une preuve par témoin dans l'acte d'opposition. Il avait indiqué dans le délai d'opposition l'ensemble des faits et preuves nécessaires pour déterminer l'objet de l'usage antérieur, mais aussi exposé et motivé clairement ses objections au sujet de cet usage antérieur invoqué. La chambre n'a pas suivi l'opinion de l'intimé selon laquelle la jurisprudence exige des preuves incontestables de l'usage antérieur public lorsque celui-ci est le fait de la partie alléguant l'usage en question. Bien qu'exact, ce principe s'applique non pas à l'examen de la recevabilité de l'opposition, mais à l'examen de son bien-fondé. De même, la chambre n'a pas approuvé la décision de la division d'opposition de déclarer l'opposition irrecevable sur la base de considérations de fond. Seuls les faits et preuves indiqués, et non l'appréciation de leur contenu sont en effet déterminants pour l'examen de la recevabilité.

Dans l'affaire **T 1553/07**, le requérant avait remis en cause l'usage antérieur public sur laquelle l'opposition était fondée, en faisant valoir que dans le cadre de leur coopération, les parties à la procédure s'engageaient tacitement à observer une obligation de confidentialité, conformément à l'usage dans ce secteur d'activités. Le requérant avait

für eine öffentliche Zugänglichmachung, sodass der Einspruch unzulässig sei. Die Kammer konnte dieser Auffassung nicht zustimmen. In der Einspruchsschrift wurde konkret behauptet, dass die Lieferung "ohne jegliche Geheimhaltungsaufgabe" erfolgt sei. Ob diese Behauptung stimmt, d. h. ob die geltend gemachte Vorbenutzung tatsächlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, ist für die Frage der Zulässigkeit jedoch ohne Belang, sondern gegebenenfalls erst für die materiellrechtliche Beurteilung – also für die Überprüfung der Begründetheit des Einspruchs – einschlägig.

Im vorliegenden Fall hatte der Einsprechende zum Nachweis der behaupteten Vorbenutzung den Tatsachenvortrag substantiiert vorgetragen und Zeugen angeboten. Die Kammer stimmte zwar der Ansicht des Beschwerdeführers zu, dass das pauschale Angebot einer etwaigen Zeugenvernehmung einen mangelhaften Tatsachenvortrag nicht ersetzen kann; dies war jedoch vorliegend nicht der Fall. Des Weiteren konnte die Kammer nicht die Ansicht des Beschwerdeführers teilen, dass es für die Zulässigkeit des Einspruchs notwendig sei, nicht nur Zeugen zu benennen, sondern auch konkret anzugeben, was die benannten Zeugen aussagen sollen. Eine Zeugenbenennung für eine spätere Zeugeneinvernahme ist daher als ausreichende Angabe eines Beweismittels zu werten, soweit erkenntlich ist, für welche Tatsachenbehauptungen der Zeuge benannt wird. Die Angabe eines konkreten Beweisthemas hingegen hält die Kammer nicht für erforderlich. Es muss auch nicht angegeben werden, was der Zeuge zu dem behaupteten Sachverhalt aussagen kann. Auch die Argumentation des Beschwerdeführers, wonach die zum Nachweis der Offenkundigkeit angebotenen Zeugen nicht als Beweismittel angesehen werden können, weil diese Zeugen nicht aus eigener Wahrnehmung über die erfolgte Lieferung berichten könnten, betraf nach Ansicht der Kammer die Frage, ob die Beweismittel zur Anerkennung einer offenkundigen Vorbenutzung ausreichen, und sollte somit erst im Rahmen der Prüfung der Begründetheit berücksichtigt werden.

tion said nothing which could point to a public disclosure and was accordingly inadmissible. The board was unable to agree with this standpoint. The notice of opposition specifically asserted that delivery had been effected "without any conditions as to secrecy". Whether this assertion was true, i.e. whether the claimed prior use was actually made available to the public, was irrelevant to the question of admissibility, and, if at all, was pertinent only to the substantive legal aspect – in other words, to the review of whether the opposition was well founded.

In the present case, the opponent had filed written evidence and offered witnesses in support of the alleged prior use. The board agreed in principle with the appellant's opinion that a general offer of a witness testimony could not compensate for an inadequate presentation of facts; this was, however, not the case here. Moreover, the board was unable to share the appellant's view that for the opposition to be admissible it was necessary not only to name witnesses but also to indicate specifically what those witnesses were to say. The naming of a witness to be heard later was therefore to be regarded as a sufficient indication of evidence as long as it was clear for what assertions of facts the witness was being named. On the other hand, the board did not consider it necessary to indicate a specific subject in connection with evidence. Nor was it necessary to indicate what the witness could say about a given assertion. Moreover, the appellant's argument that the witnesses offered in support of the public nature of the prior use could not qualify as evidence because the witnesses were unable to report on the occurred delivery based on their own observations was regarded by the board as pertinent to the question whether the evidence sufficed for the recognition of a public prior use, and should therefore be taken into consideration at the stage of the substantive examination of the opposition.

donc estimé que les motifs invoqués à l'appui de l'opposition ne permettaient en rien de conclure à un usage antérieur public, et que l'opposition était par conséquent irrecevable. La chambre n'a pas accueilli ce point de vue. L'acte d'opposition affirmait explicitement que la livraison avait été effectuée "sans quelque obligation de confidentialité que ce soit". Cependant, l'exactitude de cette affirmation, à savoir que l'usage antérieur allégué avait été effectivement rendu accessible au public, était sans importance pour la question de la recevabilité et, le cas échéant, n'entraînait en ligne de compte que pour l'examen quant au fond, à savoir l'examen du bien-fondé de l'opposition.

Dans cette affaire, l'opposant avait présenté un exposé des faits bien étayé, et proposé des témoins pour prouver l'usage antérieur allégué. La chambre a certes adhéré à l'opinion du requérant selon laquelle le fait de proposer en des termes généraux une éventuelle audition de témoins ne saurait se substituer à un exposé des faits inadéquat, mais elle a estimé que la situation était en l'occurrence différente. De plus, elle n'a pas partagé l'opinion exprimée par le requérant, à savoir qu'il était nécessaire non seulement de nommer les témoins mais aussi d'indiquer concrètement la teneur de leur déclaration pour que l'opposition soit recevable. La désignation d'un témoin pour une audition ultérieure devait par conséquent être considérée comme une indication suffisante d'un moyen de preuve, dans la mesure où l'on pouvait établir pour quels faits allégués le témoin était désigné. Selon la chambre, il n'était pas nécessaire de fournir des éléments précis sur ce moyen de preuve, ni de mentionner ce que le témoin était en mesure de déclarer au sujet des faits allégués. De même, en faisant valoir que les témoins proposés pour prouver l'usage antérieur public ne pouvaient être considérés comme un moyen de preuve puisqu'ils n'étaient pas en mesure de rendre compte en connaissance de cause de la livraison effectuée, le requérant a utilisé un argument qui ne devait être pris en considération qu'au stade de l'examen du bien-fondé puisqu'il concernait, selon la chambre, la question de savoir si les moyens de preuve suffisaient pour reconnaître un usage antérieur public.

## 2. Materielle rechtliche Prüfung des Einspruchs

### 2.1 Umfang des Einspruchs

Nach den Entscheidungen G 9/91 und G 10/91 (ABI. EPA 1993, 408 und 420) beschränkt sich die Prüfung eines Einspruchs auf den Umfang, in dem in der Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird. Nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer gilt allerdings eine Einschränkung dieses Grundsatzes: Auch wenn der Einspruch ausdrücklich nur gegen den Gegenstand eines unabhängigen Anspruchs eines europäischen Patents gerichtet ist, können doch auch Ansprüche, die von einem solchen unabhängigen Anspruch abhängen, auf ihre Patentierbarkeit hin geprüft werden, wenn der unabhängige Anspruch im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vernichtet wird, sofern die Gültigkeit dieser abhängigen Ansprüche durch das bereits vorliegende Informationsmaterial *prima facie* infrage gestellt wird.

In **T 31/08** war der Einspruch nicht nur gegen den Gegenstand des einzigen unabhängigen Anspruchs gerichtet, sondern auch gegen einige von diesem unabhängigen Anspruch abhängige Ansprüche. Keiner der für den Umfang des Einspruchs benannten Ansprüche setzte sich mit einem Getriebe oder dessen Antrieb auseinander. Der Beschwerdegegner hatte daher nach Auffassung der Kammer den Einspruch auf einzelne – im Umfang des Einspruchs benannte – Gegenstände gerichtet, während andere Ansprüche, so auch die, die den Gegenstand des Keilgetriebes und dessen Antrieb definieren, nicht benannt wurden und somit vom Umfang des Einspruchs ausgeschlossen sind. Damit unterlagen der Gegenstand des Keilgetriebes und dessen Antrieb keinem Einspruch im Sinne der Artikel 101 und 102 EPÜ 1973 und auch keinem Verfahren im Sinne der Artikel 114 und 115 EPÜ 1973. Angesichts dieser Tatsache erklärte die Kammer die in den Entscheidungen G 9/91 und G 10/91 (Nr. 11 der Entscheidungsgründe) dargelegte Ausnahmeregelung im vorliegenden Fall für nicht anwendbar. Es bleibe daher bei dem von der Großen Beschwerdekammer in diesen Entscheidungen (Nr. 10 der Entscheidungsgründe) aufgestellten Grundsatz hin-

## 2. Substantive examination of the opposition

### 2.1 Extent of opposition

In decisions G 9/91 and G 10/91 (OJ EPO 1993, 408 and 420) it was ruled that the examination of an opposition is limited to the extent to which the patent is opposed in the notice of opposition. In the opinion of the Enlarged Board of Appeal, however, this principle is subject to a restriction: even if the opposition is expressly directed only against the subject-matter of an independent claim in a European patent, claims which depend on any such independent claim can nonetheless also be examined as to their patentability if the independent claim is eliminated in opposition or appeal proceedings, provided that the validity of these dependent claims is put in doubt *prima facie* by the information which is already available.

In **T 31/08**, the opposition had been lodged not only against the subject-matter of the only independent claim but also against a number of claims depending on it. None of the claims designated for the purposes of the scope of the opposition was concerned with a gear or its drive. In the board's view, the respondent had therefore lodged the opposition against individual – as designated in the scope of opposition – items of subject-matter whereas other claims, including those which defined the subject-matter of the wedge slide gear and its drive, were not designated and were thus excluded from the scope of the opposition. Accordingly, the subject-matter of the wedge slide gear and its drive were not subject to an opposition within the meaning of Articles 101 and 102 EPC 1973 or to any proceedings within the meaning of Articles 114 and 115 EPC 1973. Consequently, the board ruled that the exceptional arrangement set out in decisions G 9/91 and G 10/91 (point 11 of the reasons for the decision) did not apply in the case in question. Hence, the principle enunciated by the Enlarged Board of Appeal in these decisions (point 10 of the reasons for the decision) concerning the legal and factual framework within which substan-

## 2. Examen quant au fond de l'opposition

### 2.1 Portée de l'opposition

Conformément à la décision G 9/91 et à l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 408 et 420), l'examen d'une opposition se limite aux éléments du brevet mis en cause dans l'acte d'opposition. Selon la Grande Chambre de recours, il est toutefois dérogé à ce principe dans un cas de figure. Ainsi, même lorsque l'opposition ne porte expressément que sur l'objet d'une revendication indépendante d'un brevet européen, les revendications qui dépendent de cette revendication indépendante peuvent également être examinées quant à leur brevetabilité si la revendication indépendante n'est pas admise dans la procédure d'opposition ou de recours, à condition que leur validité soit, de prime abord, douteuse compte tenu des informations existantes.

Dans l'affaire **T 31/08**, l'opposition était dirigée non seulement contre l'objet de l'unique revendication indépendante, mais aussi contre certaines des revendications dépendant d'elle. Aucune des revendications citées dans le cadre de l'opposition ne portait sur une transmission ou un moyen d'entraînement de ladite transmission. La chambre a donc estimé que l'intimé avait formé l'opposition contre certains objets, cités dans le cadre de l'opposition, tandis que d'autres revendications, y compris celles qui définissaient l'objet de la transmission de clavette et de son moyen d'entraînement, n'étaient pas mentionnées et étaient donc exclues de la portée de l'opposition. L'objet de la transmission de clavette et de son moyen d'entraînement n'était donc pas couvert par l'opposition au sens des articles 101 et 102 CBE 1973 ni par aucune procédure au sens des articles 114 et 115 CBE 1973. Compte tenu de cette situation, la chambre a déclaré que l'exception exposée dans la décision G 9/91 et l'avis G 10/91 (point 11 des motifs) n'était pas applicable à la présente espèce. Il convenait par conséquent de s'en tenir au principe énoncé par la Grande Chambre de recours dans la décision et l'avis susmentionnés (point 10 des



sichtlich des rechtlichen und faktischen Rahmens, innerhalb dessen die materiellrechtliche Prüfung durchzuführen ist.

Bezüglich des Umfangs eines Einspruchs hob die Kammer in **T 1900/07** Folgendes hervor: Hat ein Einsprecher den Widerruf des Patents in vollem Umfang beantragt, so ist es ausreichend, den Einspruchsgrund zu mindestens einem Anspruch zu substantiieren, damit die Erfordernisse der Regel 76 (2) c) EPÜ (der früheren Regel 55 c) EPÜ 1973) erfüllt sind. Regel 76 (2) c) EPÜ bezieht sich nicht auf die Ansprüche, sondern legt vielmehr fest, dass die Einspruchsschrift eine Erklärung darüber enthalten muss, in welchem Umfang gegen das Patent Einspruch eingelegt wird. Im vorliegenden Fall wurden als Einspruchsgründe Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit mangelnder Neuheit (Artikel 54 EPÜ) und mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ) genannt. Auf den darauffolgenden Seiten der Einspruchsschrift substantiierte der Einsprecher jedoch lediglich den Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 54 EPÜ, während der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ nicht, wie in Regel 76 (2) c) EPÜ vorgesehen, innerhalb der in Artikel 99 (1) EPÜ vorgeschriebenen Frist substantiiert wurde. Daher konnte der zweite Einspruchsgrund, der auch nicht von der Einspruchsabteilung gemäß Artikel 114 (1) EPÜ in das Verfahren eingeführt wurde, nicht als Teil des Einspruchsverfahrens betrachtet werden.

## 2.2 Umfang der Prüfung neuer Einspruchsgründe im Einspruchsverfahren

In der Sache **T 1374/06** war der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung genannt worden. Nach Auffassung der Kammer hat die Einspruchsabteilung ihr Ermessen, in einem späten Verfahrensstadium einen neuen Einspruchsgrund zuzulassen, in diesem Fall nicht falsch ausgeübt. So hatte die Einspruchsabteilung allen Grund zu der Annahme, dass sich dieser Einspruchsgrund als relevant für die Beurteilung der Neuheit und damit für die endgültige Entscheidung erweisen könnte. Dabei verwies die Kammer auf die Entscheidung G 9/91 (ABI. EPA

tive examination was to be conducted continued to apply.

With regard to the extent of an opposition, the board highlighted in **T 1900/07** that, if an opponent requested revocation of the patent in its entirety, it was sufficient to substantiate the ground for opposition in respect of at least one claim of the patent for the requirements of Rule 76(2)(c) EPC (former Rule 55(c) EPC 1973) to be met. Rule 76(2)(c) EPC does not refer to claims but rather requires that the notice of opposition should contain a statement of the extent to which the patent was opposed. In the case at issue, the grounds for opposition were indicated as being Article 100(a) EPC in combination with lack of novelty (Article 54 EPC) and lack of inventive step (Article 56 EPC). However, on the following pages of the notice of opposition the opponent only substantiated the ground for opposition in accordance with Article 100(a) EPC in combination with Article 54 EPC whereas the ground for opposition under Article 100(a) EPC in combination with Article 56 EPC had not been substantiated within the time limit prescribed in Article 99(1) EPC as required in Rule 76(2)(c) EPC. Therefore, the latter ground for opposition, which had also not been introduced into the proceedings by the opposition division under Article 114(1) EPC could not be regarded as part of the opposition procedure.

## 2.2 Extent of examination of new grounds for opposition in opposition proceedings

In **T 1374/06**, the ground pursuant to Article 100(c) EPC had been raised for the first time at the oral proceedings before the opposition division. According to the board, the opposition division did not in this case act wrongly in exercising its discretion to introduce a new ground late in the proceedings. Moreover, the opposition division had good reason to think that this ground could prove relevant to the assessment of novelty and consequently to the final decision. In this context, the board referred to decision G 9/91 (OJ EPO 1993, 408), in which the Enlarged Board had pointed out that the opposition division should

motifs) concernant le cadre juridique et factuel de l'examen sur le fond.

En ce qui concerne la portée d'une opposition, la chambre, dans l'affaire **T 1900/07**, a souligné que si un opposant demande la révocation du brevet dans son intégralité, il suffit d'étayer le motif d'opposition à l'encontre d'au moins une revendication pour qu'il soit satisfait aux exigences de la règle 76(2)c) CBE (ancienne règle 55c) CBE 1973). La règle 76(2)c) CBE ne fait pas référence aux revendications, mais dispose plutôt que l'acte d'opposition doit contenir une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition. Dans l'affaire examinée, l'opposition, fondée sur l'article 100 a) CBE, avait invoqué l'absence de nouveauté (article 54 CBE) et d'activité inventive (article 56 CBE). Cependant, dans les pages suivantes de l'acte d'opposition, l'opposant n'avait étayé que le motif d'opposition lié à l'article 100 a) CBE ensemble l'article 54 CBE, tandis que le motif d'opposition relevant de l'article 100 a) CBE ensemble l'article 56 CBE n'avait pas été étayé dans le délai prescrit à l'article 99(1) CBE, conformément aux exigences énoncées à la règle 76(2)c) CBE. Par conséquent, ce dernier motif d'opposition, qui n'avait pas non plus été introduit dans la procédure par la division d'opposition au titre de l'article 114(1) CBE, n'a-t-il pu être considéré comme faisant partie de la procédure d'opposition.

## 2.2 Portée de l'examen de nouveaux motifs d'opposition au cours de la procédure d'opposition

Dans l'affaire **T 1374/06**, le motif selon l'article 100 c) CBE avait été invoqué pour la première fois lors de la procédure orale devant la division d'opposition. Selon la chambre, la division d'opposition n'avait pas agi à tort en introduisant, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, un nouveau motif à un stade tardif de la procédure. La division d'opposition avait eu en effet de bonnes raisons de penser que ce motif pourrait s'avérer pertinent pour l'examen de la nouveauté et, par conséquent, pour la décision finale. Dans ce cadre, la chambre s'est référée à la décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408), qui avait précisé



1993, 408), wonach die Einspruchsabteilung nur dann über den eigentlichen Inhalt der Erklärung gemäß Regel 55 c) EPÜ 1973 (Regel 76 (2) c) EPÜ) hinausgehende Einspruchsgründe prüfen sollte, wenn prima facie triftige Gründe dafür sprechen, dass diese Einspruchsgründe relevant sind und der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen würden. Damit geht es laut G 9/91 nur darum, ob aus der Sicht der Einspruchsabteilung gute Gründe "dafür sprechen" oder nicht, dass der verspätet vorgebrachte Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen könnte: Dies hat keinerlei Einfluss auf ihre endgültige Entscheidung über diesen Einspruchsgrund. Zudem war die Kammer der Auffassung, dass es einer Einspruchsabteilung nach diesen Grundsätzen freisteht, einen auf den ersten Blick hoch relevanten Einspruchsgrund einzubringen, auch wenn sie anschließend entscheidet, dass er der Aufrechterhaltung des angefochtenen Patents doch nicht entgegensteht.

In **T 2291/08** wurde das angefochtene Patent widerrufen, weil sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausging (Artikel 100 c) EPÜ). Dieser Einspruchsgrund war nicht vom Einsprechenden in der Einspruchsschrift erhoben, sondern von der Einspruchsabteilung in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 114 (1) EPÜ in das Verfahren eingeführt worden. Die Kammer hatte in diesem Fall zu entscheiden, ob die Einspruchsabteilung in Anbetracht der außergewöhnlichen Umstände, die durch das fortgeschrittene Verfahrens stadium gegeben waren, ihr Ermessen korrekt ausgeübt hat. Die Beschwerdeführer argumentierten vorliegend, dass der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ im Vergleich zu Artikel 123 (2) EPÜ nicht prima facie relevant sei und daher nicht hätte zugelassen werden sollen. Relevant für die Sache sei, dass die dem angefochtenen Patent zugrunde liegende Anmeldung ursprünglich zurückgewiesen worden sei und gegen diese Zurückweisungsentscheidung eine Beschwerde eingelegt worden sei, die vor einer anderen Beschwerdekammer als der jetzigen unter dem Aktenzeichen T 1190/01 verhandelt worden sei. In der Sache T 1190/01 habe die Kammer

yet examine grounds which were not actually included in the statement pursuant to Rule 55(c) EPC 1973 (Rule 76(2)(c)EPC) only exceptionally and only in cases where, prima facie, there were clear reasons to believe that such grounds were relevant and would prejudice the maintenance of the European patent. Thus, decision G 9/91 stipulates that the only matter to be considered is whether or not the opposition division has good reason "to believe" that grounds submitted late could prejudice the maintenance of the patent; that in no way affects its final decision on the grounds in question. Moreover, the present board considered that, in line with these principles, an opposition division is free to introduce grounds which are prima facie highly relevant, even if it decides subsequently that these grounds do not prejudice the maintenance of the patent at issue.

In **T 2291/08** the contested patent was revoked for containing subject-matter that extended beyond the content of the application as originally filed (Article 100(c) EPC). This ground had not been raised by the opponent in the notice of opposition, but had been introduced into the proceedings by the opposition division in exercise of its discretion under Article 114(1) EPC. The question facing the board in the case at issue was whether, given the exceptional circumstances of the late stage of the proceedings, the opposition division had exercised its discretion correctly. The appellants argued that the ground under Article 100(c) EPC vis-à-vis Article 123(2) EPC was not prima facie relevant, and thus should not have been admitted. Relevant for the case was that the application for the contested patent had initially been refused, and the decision appealed and heard as T 1190/01 before a different board of appeal from the present one. The board in T 1190/01 had concluded that the disputed claim met the requirements of Article 123(2) EPC.

que la division d'opposition ne devrait toutefois procéder à l'examen de motifs qui ne sont pas réellement compris dans la déclaration selon la règle 55c) CBE 1973 (règle 76(2)c) CBE) qu'à titre d'exception et seulement dans les affaires où, de prime abord, il existe de solides raisons de croire que ces motifs sont pertinents et qu'ils s'opposeraient au maintien du brevet européen. La décision G 9/91 énonce donc que seul entre en considération le fait de savoir si la division d'opposition a ou non de bonnes raisons "de croire" que le motif soulevé tardivement pourrait s'opposer au maintien du brevet : cela ne préjuge en rien de sa décision finale vis-à-vis du motif en question. La présente chambre considère ainsi que, selon ces principes, une division d'opposition est libre d'introduire un motif à première vue hautement pertinent, quitte à décider par la suite que ce motif ne s'oppose cependant pas au maintien du brevet mis en cause.

Dans l'affaire **T 2291/08**, le brevet contesté avait été révoqué au motif que son objet s'étendait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée (article 100 c) CBE). Ce motif n'avait pas été invoqué par l'opposant dans l'acte d'opposition, mais avait été introduit dans la procédure par la division d'opposition, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 114(1) CBE. Dans cette affaire, la chambre devait répondre à la question de savoir si, étant donné les circonstances exceptionnelles résultant du stade tardif de la procédure, la division d'opposition avait exercé à bon escient son pouvoir d'appréciation. En l'occurrence, les requérants avaient fait valoir que le motif visé à l'article 100 c) CBE ensemble l'article 123(2) CBE n'était pas de prime abord pertinent et n'aurait donc pas dû être admis. Selon eux, les faits pertinents pour l'affaire étaient le rejet initial de la demande ayant donné lieu au brevet attaqué, la formation d'un recours contre la décision de rejet et l'instruction de ce recours en tant qu'affaire T 1190/01 devant une autre chambre de recours. Dans l'affaire T 1190/01, cette chambre avait conclu que la revendication contestée satisfaisait aux exigences de l'article 123(2) CBE.

befunden, dass der strittige Anspruch den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ genüge.

Die Kammer entschied im vorliegenden Fall, dass ein von einer Einspruchsabteilung im Rahmen von Artikel 114 (1) EPÜ eingeführter Einspruchsgrund *prima facie* hoch relevant sein muss (G 9/91 und G 10/91, ABI. EPA 1993, 408). Nachdem zum einen eine frühere Beschwerdekammer ausdrücklich erklärt hatte, dass die Änderungen durch die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gestützt waren, und es zum anderen angesichts der Anmeldung insgesamt plausibel war, dass die Änderungen offenbart waren, konnte die Kammer das Vorbringen gemäß Artikel 100 c) EPÜ nicht als *prima facie* hoch relevant betrachten. Angesichts dieser Umstände wurde befunden, dass die Einführung eines neuen Einspruchsgrunds durch die Einspruchsabteilung ein wesentlicher Verfahrensmangel ist, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt.

### **2.3 Umfang der Prüfung neuer Einspruchsgründe im Beschwerdeverfahren**

In der Sache **T 1491/07** war der Einspruchsgrund mangelnder Neuheit ursprünglich in der Einspruchsschrift enthalten, aber der Beschwerdeführer gab in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eine Erklärung ab, wonach er diesen Einspruchsgrund nicht mehr aufrechterhalte. Daher befand die Kammer, dass der im Beschwerdeverfahren wiedereingeführte Einspruchsgrund mangelnder Neuheit kein "neuer Einspruchsgrund" im Sinne der Stellungnahme G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) war. Die Kammer stellte fest, dass in diesem Fall kein Grund bestand, von der bisherigen Rechtsprechung abzuweichen, wonach ein Einspruchsgrund, der in der Einspruchsschrift substantiiert, im Einspruchsverfahren aber nicht aufrechterhalten wird, in Ausübung des Ermessens der Beschwerdekammer ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren wiedereingeführt werden kann (s. T 274/95, ABI. EPA 1997, 99) – selbst wenn er vom Einsprechenden nicht in die Beschwerdeschrift aufgenommen wurde (s. T 877/01). Unter Bezugnahme auf T 520/01, wo die Kammer eine solche Wiedereinführung als einen neuen Ein-

In the view of the board, grounds for opposition introduced by an opposition division under Article 114(1) EPC must be *prima facie* highly relevant (G 9/91 and G 10/91, OJ EPO 1993, 408). Given that, firstly, a previous board of appeal had expressly stated that the amendments were supported by the application as originally filed, and secondly, it was plausible from the application as a whole that the amendments had been disclosed, the board could not regard the allegations under Article 100(c) EPC as *prima facie* highly relevant. In these circumstances, the introduction of the new grounds by the opposition division amounted to a serious procedural violation justifying reimbursement of the appeal fee.

### **2.3 Extent of examination of new grounds for opposition in appeal proceedings**

In **T 1491/07** the ground for opposition based on lack of novelty had originally been included in the notice of opposition, but during oral proceedings before the opposition division the appellant had declared that it was no longer maintaining this ground. The board therefore took the view that the ground of lack of novelty reintroduced during the appeal proceedings did not constitute a "new ground for opposition in the course of an appeal" within the meaning of opinion G 10/91 (OJ EPO 1993, 420). The board found that in the present case there was no reason to depart from the existing jurisprudence, according to which the board of appeal may exercise its discretion and reintroduce into the proceedings, without the patent proprietor's consent, opposition grounds that had been substantiated in the notice of opposition, but not maintained during the opposition proceedings (see T 274/95, OJ EPO 1997, 99) – even if the opponent had not introduced them in his notice of appeal (see T 877/01). Differing from T 520/01, in which the board had held that such reintroduction constituted new grounds for opposition, the present board pointed out that the two cases

De l'avis de la présente chambre, un motif d'opposition pris en compte par une division d'opposition en vertu de l'article 114(1) CBE doit être de prime abord éminemment pertinent (décision G 9/91 et avis G 10/91, JO OEB 1993, 408). Etant donné que, premièrement, une autre chambre de recours avait déjà expressément indiqué que les modifications étaient fondées sur la demande telle qu'elle avait été déposée et que, deuxièmement, il était permis de penser, au vu de la demande dans son ensemble, que les modifications étaient bien divulguées, la chambre n'a pu considérer les allégations fondées sur l'article 100 c) CBE comme étant de prime abord éminemment pertinentes. Dans ces conditions, la prise en compte d'un nouveau motif par la division d'opposition constituait un vice substantiel de procédure, justifiant le remboursement de la taxe de recours.

### **2.3 Portée de l'examen de nouveaux motifs d'opposition au cours de la procédure de recours**

Dans l'affaire **T 1491/07**, le motif d'opposition fondé sur un manque de nouveauté était initialement compris dans l'acte d'opposition mais, au cours de la procédure orale devant la division d'opposition, le requérant avait déclaré qu'il ne maintenait plus ce motif. Par conséquent, la chambre a estimé que le motif de manque de nouveauté réintroduit pendant la procédure de recours ne constituait pas un "nouveau motif d'opposition en recours" au sens de l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 420). La chambre a constaté qu'en l'espèce, il n'y avait donc aucune raison de dévier de la jurisprudence antérieure selon laquelle la réintroduction dans la procédure d'un motif d'opposition étagé dans l'acte d'opposition, mais non maintenu pendant la procédure d'opposition, peut être autorisée, sans le consentement du titulaire du brevet, par la chambre de recours dans l'exercice de son libre pouvoir d'appréciation (voir T 274/95, JO OEB 1997, 99) – même si l'opposant n'a pas inclus le motif en question dans son mémoire de recours (voir T 877/01). Se distinguant de l'affaire T 520/01, dans laquelle la chambre avait considéré qu'une telle réintroduction constituait un

spruchsgrund erachtet hatte, erklärte die Kammer in der vorliegenden Sache, dass diese Fälle nicht miteinander vergleichbar sind: Im angeführten Fall war die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung nicht auf diesen Grund eingegangen, während die Einspruchsabteilung im vorliegenden Fall die mangelnde Neuheit in der angefochtenen Entscheidung behandelt hatte.

### 3. Änderungen im Einspruchsverfahren

#### 3.1 Zulässigkeitsprüfung

Regel 80 EPÜ (früher Regel 57a EPÜ 1973) sieht vor, dass die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen geändert werden können, soweit die Änderungen durch einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 EPÜ veranlasst sind, auch wenn dieser vom Einsprechenden nicht geltend gemacht worden ist.

In der Sache **T 993/07** legte die Kammer die Regel 80 EPÜ so aus, dass das Recht des Patentinhabers, das Patent, d. h. die erteilte Fassung der Ansprüche, zu ändern, im Einspruchsverfahren auf Änderungen beschränkt ist, mit denen ein Einwand ausgeräumt wird, der sich auf einen in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgrund stützt, um so nach Möglichkeit einen Widerruf des Patents zu vermeiden. Entsprechend dieser Auslegung befand die Kammer, dass es einem Patentinhaber nach der üblichen Praxis gestattet ist, die Patentschrift zu ändern, und dies insbesondere, um einen Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegen einen unabhängigen Anspruch zu entkräften, indem ein oder mehrere Merkmale dadurch in den unabhängigen Anspruch aufgenommen werden, dass der Anspruch mit einem oder mehreren erteilten abhängigen Ansprüchen verbunden wird oder Merkmale aus der Beschreibung verwendet werden. Diese Auslegung steht in Einklang mit den von der Großen Beschwerdekammer aufgestellten allgemeinen Grundsätzen für das Einspruchsverfahren. Nach diesen Grundsätzen hat das Einspruchsverfahren den Sinn und Zweck, der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, die Gültigkeit des betreffenden Patents anzufechten, und darf nicht als Erweiterung des Prüfungsverfahrens missbraucht werden (G 1/91, ABI. EPA

were not comparable: in the cited case, the opposition division had not addressed these grounds in its decision, whereas in the present case the opposition division had dealt with the question of lack of novelty.

### 3. Amendments in opposition proceedings

#### 3.1 Admissibility

Rule 80 EPC (previously Rule 57a EPC 1973) stipulates that the description, claims and drawings may be amended, provided that the amendments are occasioned by a ground for opposition under Article 100 EPC, even if that ground has not been invoked by the opponent.

In **T 993/07** the board interpreted Rule 80 EPC to mean that in opposition proceedings the proprietor's right to amend the patent, e.g. the claims as granted, is limited to making amendments in order to overcome an objection based on a ground for opposition as specified in Article 100 EPC, thereby possibly avoiding revocation of the patent. In line with this interpretation, the board noted that it was common practice to allow a proprietor to make amendments to the patent specification, in particular in order to overcome an inventive step objection against the subject-matter of an independent claim, by adding one or more features to the independent claim, either by combining the claim with one or more of the dependent claims as granted or by taking features from the description. This interpretation was in accordance with the general principles concerning opposition proceedings as set out by the Enlarged Board of Appeal. According to these principles, the purpose and intention of opposition proceedings is to give the public the opportunity to challenge the validity of the patent in question and not to be misused as an extension of the examination procedure (G 1/91, OJ EPO 1992, 253, point 4.2; G 9/93, OJ EPO 1994, 891, point 3; G 1/84, OJ EPO 1985, 299, point 9). For the same reasons, the board stated that opposition proceedings were not to be understood

nouveau motif d'opposition, la présente chambre a indiqué qu'il ne s'agissait pas ici d'un cas comparable : dans l'affaire citée, la division d'opposition n'avait pas abordé ce motif dans sa décision tandis que dans le cas d'espèce, elle avait traité le motif de manque de nouveauté dans la décision contestée.

### 3. Modifications au cours de la procédure d'opposition

#### 3.1 Examen de recevabilité

La règle 80 CBE (ancienne règle 57bis CBE 1973) dispose que la description, les revendications et les dessins peuvent être modifiés dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à un motif d'opposition visé à l'article 100 CBE, même si ce motif n'a pas été invoqué par l'opposant.

Dans l'affaire **T 993/07**, la chambre a interprété la règle 80 CBE en ce sens que pendant la procédure d'opposition, le titulaire du brevet n'a le droit de modifier le brevet, par exemple ses revendications, que pour remédier à une objection fondée sur un motif d'opposition visé à l'article 100 CBE, de manière à éviter le cas échéant une révocation du brevet. La chambre a fait observer, dans le droit fil de cette interprétation, qu'il est courant d'autoriser le titulaire d'un brevet à modifier le fascicule de brevet, notamment pour lever une objection concernant l'absence d'activité inventive de l'objet d'une revendication indépendante, en ajoutant une ou plusieurs caractéristiques à cette revendication indépendante, soit en combinant celle-ci avec une ou plusieurs revendications dépendantes admises, soit en utilisant des caractéristiques de la description. Cette interprétation est conforme aux principes généraux régissant la procédure d'opposition, tels qu'énoncés par la Grande Chambre de recours, selon lesquels la procédure d'opposition a pour but et vocation d'offrir au public la possibilité de contester la validité d'un brevet, et non de servir abusivement de prolongement à la procédure d'examen (décisions G 1/91, JO OEB 1992, 253, point 4.2 ; G 9/93, JO OEB 1994, 891, point 3 ; G 1/84, JO OEB 1985, 299, point 9). Pour les mêmes raisons, la

1992, 253, Nr. 4.2 der Entscheidungsgründe; G 9/93, ABI. EPA 1994, 891, Nr. 3 der Entscheidungsgründe; G 1/84, ABI. EPA 1985, 299, Nr. 9 der Entscheidungsgründe). Analog dazu befand die Kammer, dass das Einspruchsverfahren nicht als Gelegenheit für den Patentinhaber verstanden werden darf, aus seiner Sicht bestehende Mängel des Patents zu beseitigen, so z. B. eine für die Definition aller kommerziell verwertbaren Ausführungsarten nicht ausreichende Zahl von unabhängigen und/oder abhängigen Ansprüchen. Eine Verbesserung der Rückfallpositionen des Patentinhabers für etwaige künftige Nichtigkeitsverfahren vor nationalen Gerichten durch die Aufnahme eines oder mehrerer unabhängiger und/oder abhängiger Ansprüche ist eindeutig nicht die "ratio legis" der Regel 80 EPÜ oder des Einspruchsverfahrens.

### **3.2 Änderungsbedingte Klarheitseinwände**

In **T 1855/07** ging die Kammer von dem Grundsatz aus, dass mangelnde Klarheit nach Artikel 84 EPÜ keinen Einspruchsgrund darstellt. Dies bedeutet, dass unabhängig von der Art der Formulierung der erteilten Ansprüche, seien sie abhängig oder unabhängig, ein Einspruch nicht darauf gestützt werden kann, dass die erteilten Ansprüche unklar sind. Aus dieser Feststellung ergibt sich, dass eine satzbauliche Eingliederung eines abhängigen Anspruchs in einen unabhängigen Anspruch, bei der die Bezugnahme auf den erteilten unabhängigen Anspruch durch Aufnahme dessen vollständigen Wortlauts in den nunmehrigen Anspruch ersetzt wird, keinen Anlass für einen Einwand nach Artikel 84 EPÜ darstellen kann. Dies geht aus zahlreichen Entscheidungen der Beschwerdekammern hervor, die im Übrigen zwischen sachlichen Änderungen, die unter Artikel 102 (3) EPÜ 1973 (jetzt Artikel 101 (3) a) und Regel 82 EPÜ) auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ zu prüfen sind, und zwischen lediglich formalen satzbaulichen Neufassungen der Ansprüche differenzieren, die keinen Anlass für einen neuen, außerhalb des Artikels 100 EPÜ liegenden Einwand darstellen. Dieser Beurteilung schließt sich auch die Kammer unter den vorliegenden Gegebenheiten an.

as an opportunity for the proprietor to fix any, from his perspective, shortcomings in the patent, such as an insufficient number of independent and/or dependent claims in order to define all commercially valuable embodiments. The fact that the addition of one or more independent and/or dependent claims may improve the fall-back positions in any future revocation proceedings before a national court was clearly not the scope and purpose of either Rule 80 EPC or the opposition procedure.

### **3.2 Clarity objections caused by amendments**

In **T 1855/07** the board based its argument on the principle that lack of clarity in accordance with Article 84 EPC does not constitute a ground for opposition. This means that, irrespective of how the granted claims are formulated, and be they dependent or independent, an opposition cannot be lodged on the basis that they lack clarity. Consequently, the syntactical incorporation of a dependent into an independent claim, where the reference to the granted independent claim is replaced by the inclusion of its entire wording in the present claim cannot give rise to an objection under Article 84 EPC. This emanated from numerous board of appeal decisions that differentiate between substantive amendments, which under Article 102(3) EPC 1973 (now Article 101(3)(a) and Rule 82 EPC) should be examined with regard to whether they meet the requirements of the EPC, and merely formal, syntactical reformulations of the claims, which do not give rise to a new objection outside Article 100 EPC. This view was also shared by the board in the light of the present case.

chambre a indiqué que la procédure d'opposition n'est pas censée offrir au titulaire d'un brevet l'occasion de remédier à ce qu'il considère comme des carences de son brevet, par exemple lorsque celui-ci comporte un nombre de revendications indépendantes et/ou dépendantes insuffisant pour définir l'ensemble des modes de réalisation ayant une valeur commerciale. Il est évident que ni la règle 80 CBE, ni la procédure d'opposition n'ont été conçues pour permettre l'ajout d'une ou de plusieurs revendications indépendantes et/ou dépendantes susceptibles d'améliorer les positions de repli en cas de futures actions en nullité auprès d'une juridiction nationale.

### **3.2 Modifications donnant lieu à des objections pour absence de clarté**

Dans l'affaire **T 1855/07**, la chambre est partie du principe qu'une absence de clarté en vertu de l'article 84 CBE ne constitue pas un motif d'opposition. Cela signifie qu'une opposition ne peut être fondée sur une absence de clarté des revendications du brevet, qu'elles soient formulées en tant que revendications dépendantes ou en tant que revendications indépendantes. Par conséquent, on ne peut élever d'objection en vertu de l'article 84 CBE contre l'insertion d'une revendication dépendante dans une revendication indépendante, ayant pour effet de remplacer la référence à la revendication indépendante du brevet par l'insertion de l'intégralité du texte de cette revendication dans la nouvelle revendication. Ceci ressort de nombreuses décisions des chambres de recours, qui établissent au demeurant une distinction entre des modifications de fond, dont la conformité aux exigences de la CBE doit être examinée en application de l'article 102(3) CBE 1973 (désormais article 101(3)a) et règle 82 CBE), et un remaniement purement formel des revendications, qui ne peut donner lieu à aucune nouvelle objection pour des motifs autres que ceux visés à l'article 100 CBE. La chambre accueille ce point de vue dans les circonstances de l'affaire examinée.



## E. Beschwerdeverfahren

### 1. Prüfungsumfang

#### 1.1 Bindung an die Anträge – Verbot der "reformatio in peius"

Unterlässt es der Einsprechende und einzige Beschwerdeführer bewusst, sich auf das Verbot der reformatio in peius im Falle eines Antrags zu berufen, der vom Beschwerdegegner/Patentinhaber gestellt wurde und den Schutzzumfang über den Umfang der von dem erstinstanzlichen Organ aufrechterhaltenen Ansprüche hinaus erweitert, sieht die Kammer keinen Grund, warum sie den Grundsatz des Verbots der reformatio in peius von Amts wegen anwenden sollte. Nach der Dispositionsmaxime kann ein Beschwerdeführer auf jedes Recht verzichten, das ihn vor einem Ergebnis schützt, das ihn schlechter stellt als ohne Beschwerde (T 1544/07).

### 1.2 Beschwerdefähige Entscheidung

#### 1.2.1 Entscheidungen

Im Anschluss an T 1181/04 bestätigte die Kammer in der Sache T 1226/07, dass eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ nicht dazu dient, das Prüfungsverfahren abzuschließen, sondern vielmehr eine vorbereitende Maßnahme darstellt und somit nicht mit einer Beschwerde anfechtbar ist. Eine Beschwerde gegen eine solche Mitteilung wird in der Regel für unzulässig befunden. Daher wurde die Beschwerdegebühr zurückerstattet.

In J 7/08 wurde ein Dokument (EPA Form 2901), das den Antrag des Anmelders auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der dritten Jahresgebühr nebst Zuschlagsgebühr behandelte, als Entscheidung eingestuft. Es handelte sich bei dem als Entscheidung bezeichneten Schriftstück sowohl seiner Form als auch seinem Inhalt nach um eine Entscheidung. Die Entscheidung sei von einem Formalsachbearbeiter erlassen worden. Gemäß Regel 9 (3) EPÜ 1973 (Regel 11 (3) EPÜ) könne ein Formalsachbearbeiter für den Erlass einer Entscheidung als ein ihm übertragenes Geschäft zuständig sein.

## E. Appeal procedure

### 1. Extent of scrutiny

#### 1.1 Binding effect of requests – no reformatio in peius

If the opponent and sole appellant deliberately refrains from invoking the prohibition of reformatio in peius against a claim request submitted by the respondent/patentee which extends the scope beyond that of the claims as maintained by the first instance, the board does not see any reason why it should apply the principle of the prohibition of reformatio in peius of its own motion. Following the principle of party disposition, any right protecting an appellant against an outcome that puts it in a worse position than if it had not appealed, may be waived (T 1544/07).

### 1.2 Appealable decisions

#### 1.2.1 Decisions

Applying T 1181/04, the board in T 1226/07 confirmed that a communication under Rule 71(3) EPC is not intended to terminate the examination procedure but is rather a preparatory action and is therefore as such not appealable. An appeal lodged against such a communication is normally to be considered inadmissible. The appeal fee was therefore reimbursed.

In J 7/08, a document (EPO Form 2901) concerned with the applicant's request for re-establishment in respect of the period for payment of the third renewal fee plus additional fee was deemed to be a decision. In respect of both its form and its content it was a decision, which had been issued by a formalities officer. Under Rule 9(3) EPC 1973 (Rule 11(3) EPC), a formalities officer could be responsible for issuing a decision as being a transaction delegated to him.

## E. Procédure de recours

### 1. Etendue de l'examen

#### 1.1 Effet obligatoire des requêtes – pas de reformatio in peius

Dans l'affaire T 1544/07, la chambre a estimé que si l'opposant et unique requérant s'abstient délibérément d'invoquer l'interdiction de la reformatio in peius à l'encontre d'une requête présentée par l'intimé/titulaire du brevet qui étend la portée des revendications au-delà de celle des revendications maintenues par l'instance du premier degré, elle n'avait aucune raison d'appliquer de son propre chef le principe de l'interdiction de la reformatio in peius. Suivant le principe de la libre disposition de l'instance, il peut être renoncé à tout droit protégeant le requérant contre une issue de la procédure qui le placerait dans une position plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours.

### 1.2 Décisions susceptibles de recours

#### 1.2.1 Décisions

En application de la décision T 1181/04, la chambre a confirmé dans l'affaire T 1226/07 qu'une notification établie au titre de la règle 71(3) CBE n'a pas pour but de mettre un terme à la procédure d'examen, mais constitue plutôt un acte préparatoire ne pouvant donc faire l'objet d'un recours. Un recours dirigé contre une telle notification serait normalement considéré comme irrecevable. La taxe de recours a donc été remboursée.

Dans l'affaire J 7/08, un document (formulaire OEB 2901) qui traitait la requête en restitutio in integrum présentée par le demandeur quant au délai de paiement de la taxe annuelle due pour la troisième année et de la surtaxe a été considéré comme une décision. Le document désigné comme tel constituait bien une décision, tant par sa forme que par son contenu. La décision avait été prise par un agent des formalités. Conformément à la règle 9(3) CBE 1973 (règle 11 (3) CBE), un agent des formalités pouvait être chargé de prendre une décision dans le cadre des tâches qui lui sont confiées.



### 1.3 Form und Frist der Beschwerde

#### 1.3.1 Elektronische Einlegung der Beschwerde

In **T 331/08** legte der Beschwerdeführer auf elektronischem Wege Beschwerde ein, **bevor** die elektronische Einreichung von Beschwerden durch den Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 26. Februar 2009 über die elektronische Einreichung von Unterlagen (ABI. EPA 2009, 182) zugelassen wurde.

Die Kammer erläuterte (im Anschluss an T 514/05), dass die Entscheidung, ob die mit *epoline*<sup>®</sup> eingereichte Beschwerde dennoch als eingelegt gelten könnte, nicht in ihr Ermessen gestellt ist, weil

- dies der Ausübung einer gesetzgeberischen Befugnis gleichkäme;
- eine solche gesetzgeberische Befugnis in Regel 36 (5) EPÜ 1973 ganz eindeutig einem anderen Organ innerhalb der Europäischen Patentorganisation, nämlich dem Präsidenten, übertragen wurde. Gemäß Artikel 1 der Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 3. Dezember 2003 über die elektronische Einreichung von Unterlagen im Sinne von Regel 36 EPÜ (ABI. EPA 2003, 609) war die elektronische Einreichung von Unterlagen im Beschwerdeverfahren nicht möglich;
- die Kammer daher gemäß Artikel 23 (3) EPÜ nicht prüfen durfte, ob diese vermeintliche Beschwerde als eingegangen gelten konnte, denn dies wäre eine Überschreitung ihrer Befugnisse (*ultra vires*);
- es unerheblich ist, dass dieses Kommunikationsmittel mittlerweile für die Einlegung von Beschwerden zugelassen ist: Anwendbar sind die zum Zeitpunkt der Einlegung geltenden Rechtsvorschriften und Anweisungen.

#### 1.3.2 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift

In J 19/90, einem einseitigen Verfahren, wurde bereits entschieden, dass die bloße Entrichtung der Beschwerdegebühr allein noch keine wirksame Einlegung einer Beschwerde darstellt; diese Entscheidung wurde in der späteren Rechtsprechung bestätigt. In **T 1926/09** befand die Kammer, dass dies auch für mehrseitige Verfahren gilt, weil es bei ein- wie auch bei mehrseitigen Verfahren

### 1.3 Form and time limit of appeal

#### 1.3.1 Electronic filing of appeal

In **T 331/08** the appellant filed an appeal electronically **before** the electronic filing of appeals was allowed by the Decision of the President of the European Patent Office dated 26 February 2009 concerning the electronic filing of documents (OJ EPO 2009, 182).

The board explained (following T 514/05) that it was not entitled to exercise discretionary power to consider whether the appeal, filed via *epoline*<sup>®</sup>, might nonetheless be deemed to have been filed, since:

- to do so would be tantamount to exercising legislative power
- such legislative power was however clearly delegated in Rule 36(5) EPC 1973 to another authority within the European Patent Organisation, namely the President. According to Article 1 of the Notice from the European Patent Office dated 3 December 2003 concerning the electronic filing of documents within the meaning of Rule 36 EPC (OJ EPO 2003, 609), the electronic filing of documents in appeal proceedings was not available.
- Thus pursuant to Article 23(3) EPC the board was precluded from examining whether this purported notice of appeal could be deemed to have been received, since such a procedure would be *ultra vires*.
- It was immaterial that this means of communication was now permitted for the filing of appeals. It was the law and instructions in place at the time of filing which had to be applied.

#### 1.3.2 Form and content of notice of appeal

It has already been decided in J 19/90, an *ex parte* case, that merely paying the fee for appeal does not constitute a valid lodging of an appeal, a decision confirmed in the subsequent case law. According to the board in **T 1926/09** this applies equally in *inter partes* proceedings – it is in the public interest in both *ex parte* and *inter partes* proceedings to be informed with certainty about the

### 1.3 Forme et délai du recours

#### 1.3.1 Formation d'un recours par voie électronique

Dans l'affaire **T 331/08**, le requérant avait formé un recours par voie électronique **avant** que le dépôt de recours par voie électronique ait été autorisé par 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).

Se référant à la décision T 514/05, la chambre a expliqué qu'elle n'était pas fondée à exercer un pouvoir d'appréciation afin de déterminer si le recours transmis via *epoline*<sup>®</sup> pouvait néanmoins être réputé formé car :

- cela reviendrait à exercer un pouvoir législatif ;
- or, ce pouvoir est clairement délégué, en vertu de la règle 36(5) CBE 1973, à une autre autorité au sein de l'Organisation européenne des brevets, à savoir le Président. Conformément à l'article 1 du Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 3 décembre 2003, relatif au dépôt électronique de documents au sens de la règle 36 CBE (JO OEB 2003, 609), le dépôt électronique de documents n'était pas possible pour les procédures de recours ;
- par conséquent, en vertu de l'article 23(3) CBE, la chambre ne pouvait examiner si cet acte de recours allégué pouvait être considéré comme ayant été reçu, puisqu'en agissant ainsi, elle aurait outrepassé ses pouvoirs ;
- le fait que ce moyen de communication soit maintenant autorisé pour la formation de recours n'était pas pertinent ; seules les dispositions et les instructions en vigueur à la date du dépôt devaient être appliquées.

#### 1.3.2 Forme et contenu de l'acte de recours

Dans l'affaire *ex parte* J 19/90, il avait déjà été décidé que le simple paiement de la taxe de recours ne valait pas formation d'un recours. Cette décision a été confirmée par la jurisprudence ultérieure. Dans l'affaire **T 1926/09**, la chambre a estimé que cela s'appliquait également aux procédures *inter partes*. En effet, l'intérêt du public, tant dans les procédures *ex parte* que dans les procé-

im Interesse der Öffentlichkeit liegt, Gewissheit über die Absicht des Anmelders zu haben, eine erstinstanzliche Entscheidung anzufechten. Daher kann bezüglich der in den Artikeln 106 bis 108 EPÜ in Verbindung mit Regel 99 EPÜ vorgeschriebenen Verfahrenshandlungen für die Einlegung einer Beschwerde kein Ermessensspielraum bestehen.

### 1.3.3 Fristgerechte Einlegung der Beschwerde

In **T 41/09** wurde die Beschwerde in niederländischer Sprache eingereicht und damit gemäß Artikel 14 (4) EPÜ in einer für einen Patentinhaber mit Sitz in Spanien nicht zulässigen Nichtamtssprache des EPA. Der Wohnsitz oder Sitz des eingeschalteten zugelassenen Vertreters war dabei nicht von Bedeutung (T 149/85, ABI. EPA 1986, 103). In einem am selben Tag eingegangenen Schreiben in englischer Sprache war ausdrücklich angegeben, dass es sich dabei um eine "Übersetzung der Beschwerdeschrift" handelte, die in niederländischer Sprache eingereicht worden war. Die Kammer folgte G 6/91 (ABI. EPA 1992, 491) und T 1152/05, wonach eine Übersetzung nie zum Original werden kann. Daher wurde gemäß Artikel 108 EPÜ befunden, dass die Beschwerde als nicht eingelegt galt.

### 1.3.4 Zahlung der Beschwerdegebühr

Die Frage, ob eine Beschwerde als wirksam eingelegt angesehen werden kann, wenn zwar keine Beschwerdeschrift eingereicht wurde, wohl aber die Beschwerdegebühr innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der erstinstanzlichen Entscheidung gezahlt wurde, ist Gegenstand mehrerer Entscheidungen der Beschwerdekammern (z. B. J 19/90, T 445/98, T 778/00, T 275/86). Mit Ausnahme der Entscheidung T 275/86, die unter bestimmten Bedingungen auch die Zahlung der Beschwerdegebühr ausreichen lässt, ist nach allen Entscheidungen die schriftliche Einlegung der Beschwerde zwingend erforderlich, damit eine Beschwerde überhaupt als eingelegt angesehen werden kann.

Das folgte auch nach Auffassung der Kammer in **T 1943/09** zwingend aus den Vorschriften des EPÜ. Schon nach der alten Fassung des Artikels 108 war niedergelegt, dass die Beschwerde schriftlich beim Europäischen Patentamt einzu-legen war. Nach seiner Neufassung ver-

applicant's intention of challenging a first-instance decision. Consequently, there can be no discretion regarding the procedural acts prescribed in Articles 106 to 108 EPC in conjunction with Rule 99 EPC for the filing of an appeal.

### 1.3.3 Appeal filed within time limit

In **T 41/09** the notice of appeal was filed in Dutch and therefore, under Article 14(4) EPC, in a non-EPO official language not admissible for a patent proprietor having its principal place of business in Spain. The residence or principal place of business of the professional representative used was irrelevant (T 149/85, OJ EPO 1986, 103). A letter filed in English on the same date expressly indicated that it was "a translation of the notice of appeal" filed in Dutch. The board followed G 6/91 (OJ EPO 1992, 491) and T 1152/05, according to which a translation cannot become the original. In accordance with Article 108 EPC, the appeal was therefore deemed not to have been filed.

### 1.3.4 Payment of appeal fee

Several board decisions (e.g. J 19/90, T 445/98, T 778/00, T 275/86) look at the question whether an appeal can be regarded as validly filed if no notice of appeal has been lodged, but the appeal fee was paid within two months of notification of the first-instance decision. Except in the case of T 275/86, which ruled that payment of the appeal fee also suffices under certain circumstances, all decisions insist that the appeal must be lodged in writing in order to be regarded as lodged at all.

In the opinion of the board in **T 1943/09**, that was the only possible conclusion in the light of the provisions of the EPC. The old version of Article 108 had already laid down that notice of appeal had to be filed in writing at the European Patent Office. In the new version, this

dures inter partes, est d'être informé avec certitude de l'intention du demandeur de contester une décision de première instance. Par conséquent, il ne saurait y avoir aucune marge d'appréciation en ce qui concerne les actes de procédure prescrits aux articles 106 à 108 CBE ensemble la règle 99 CBE pour la formation d'un recours.

### 1.3.3 Introduction du recours dans les délais

Dans l'affaire **T 41/09**, l'acte de recours avait été déposé en néerlandais, c'est-à-dire, selon l'article 14(4) CBE, dans une langue autre que les langues officielles de l'OEB qui n'est pas autorisée pour le titulaire d'un brevet ayant son siège en Espagne. Le domicile ou le siège du mandataire agréé n'était pas pertinent (T 149/85, JO OEB 1986, 103). Un courrier produit en anglais à la même date était expressément présenté comme une "traduction de l'acte de recours" déposé en néerlandais. La chambre a suivi les décisions G 6/91 (JO OEB 1992, 491) et T 1152/05, selon lesquelles une traduction ne peut se transformer en original. Conformément à l'article 108 CBE, le recours a donc été réputé non formé.

### 1.3.4 Paiement de la taxe de recours

La question de savoir si un recours peut être considéré comme valablement formé quand aucun acte de recours n'a été produit, mais que la taxe de recours a bien été acquittée dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision en première instance, est traitée dans plusieurs décisions des chambres de recours (voir par ex. J 19/90, T 445/98, T 778/00, T 275/86). A l'exception de la décision T 275/86, qui considère qu'à certaines conditions, le paiement de la taxe de recours suffit, toutes les décisions jugent absolument obligatoire de former le recours par écrit pour que celui-ci puisse être considéré comme formé.

Dans la décision **T 1943/09**, la chambre a estimé que cela découle d'ailleurs nécessairement des dispositions de la CBE. L'ancienne version de l'article 108 disposait déjà que le recours devait être formé par écrit auprès de l'Office européen des brevets. Dans sa nouvelle

weist Artikel 108 EPÜ insofern auf die Ausführungsordnung ("die Beschwerde ist nach Maßgabe der Ausführungsordnung ... einzulegen"). Die insoweit einschlägige Regel 99 (1) EPÜ zählt im Einzelnen den zwingenden Inhalt der Beschwerdeschrift auf ("Die Beschwerdeschrift muss enthalten ..."). Damit hat der Gesetzgeber bei der Revision des EPÜ nochmals die Bedeutung der Beschwerdeschrift als eines konstitutiven Elements herausgestellt, durch das ein Beschwerdeverfahren überhaupt erst eröffnet wird. Es besteht nach dieser Gesetzesänderung erst recht kein Zweifel mehr daran, dass die bloße Zahlung der Beschwerdegebühr die Beschwerdeschrift nicht ersetzen kann, auch wenn sie innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung erfolgt, gegen die sich eine Beschwerde richten soll.

#### 1.4 Beschwerdebegründung

##### 1.4.1 Allgemeine Grundsätze

Eine Beschwerde, deren ohnedies sehr kurze Begründung es aufgrund von Widersprüchen und Ungenauigkeiten der Kammer überlässt, ihr einen Sinn zu geben, ist im Prinzip unzulässig (**T 760/08**). Im Einklang mit der Rechtsprechung ging die Beschwerdekammer zunächst davon aus, dass eine Beschwerdebegründung auch dann als ausreichend angesehen werden kann, wenn ein neuer Tatbestand vorgebracht wird, der der Entscheidung die rechtliche Grundlage entzieht (**T 252/95**), namentlich durch die Einreichung neuer Anspruchssätze (**T 934/02**).

Dem Beschwerdeführer standen nach Auffassung der Kammer zwei Möglichkeiten für eine Beschwerdebegründung offen. Entweder greift er die Entscheidung der Einspruchsabteilung so als fehlerhaft an, dass die Beschwerdekammer, folgte sie dem Sachvortrag des Beschwerdeführers, die Entscheidung in allen Punkten aufheben könnte und müsste. Oder er legt geänderte Anspruchssätze vor, die den von der Einspruchsabteilung in der Entscheidung gerügten Mängeln aus seiner Sicht Abhilfe zu schaffen geeignet sind. Für den letzteren Fall genügt allerdings die bloße kommentarlose Einreichung eines

provision duly refers to the Implementing Regulations ("Notice of appeal shall be filed ... in accordance with the Implementing Regulations"). The relevant Rule 99(1) EPC lists the items making up the obligatory content of the notice of appeal ("The notice of appeal shall contain ..."). When revising the EPC, the legislator thus emphasised once again the importance of the notice of appeal as a constituent element without which appeal proceedings cannot be initiated. This legislative amendment removed any doubt there might have been as to the fact that the mere payment of the appeal fee cannot replace the notice of appeal, even if it is effected within two months of notification of the decision against which an appeal is to be filed.

#### 1.4 Statement of grounds of appeal

##### 1.4.1 General principles

An appeal whose grounds – in any case very brief – contain contradictions and inexactitudes which leave it to the board to make sense of it is in principle inadmissible (**T 760/08**). Initially the board proceeded on the assumption – in line with the jurisprudence – that grounds for appeal can be deemed to suffice even if new facts are submitted which deprive the decision of its legal foundation (**T 252/95**), particularly through the filing of new sets of claims (**T 934/02**).

In the board's view, the appellant had two options when it came to giving grounds for the appeal. Either it could attack the opposition division's decision as flawed, so that the board of appeal would be able and obliged to set the decision aside on all counts if it went along with the appellant's submission. Or it could present amended sets of claims which it considered likely to put right the deficiencies pointed out by the opposition division in the decision. In the latter case, however, merely to file a new set of claims without comment was not enough. The appeal was therefore rejected as inadmissible.

version, l'article 108 CBE renvoie à cet égard au règlement d'exécution ("Le recours doit être formé, conformément au règlement d'exécution,..."). La règle 99(1) CBE correspondante énumère en détail ce que doit contenir l'acte de recours ("L'acte de recours doit comporter..."). Ainsi le législateur a-t-il souligné à nouveau, lors de la révision de la CBE, l'importance de l'acte de recours comme élément constitutif de l'existence même d'un recours. Depuis cette modification des textes, plus aucun doute ne subsiste sur le fait que le simple paiement de la taxe de recours ne saurait remplacer l'acte de recours, même s'il est effectué dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision contre laquelle le recours est dirigé.

#### 1.4 Mémoire exposant les motifs du recours

##### 1.4.1 Principes généraux

Un recours dont les motifs, en soi très succincts, présentent de telles contradictions et approximations que la chambre doit essayer d'en saisir la signification, est en principe irrecevable (**T 760/08**). Conformément à la jurisprudence, la chambre de recours a d'abord estimé que les motifs d'un recours peuvent également être considérés comme suffisants lorsqu'il est allégué de nouveaux faits qui privent la décision de sa base juridique (**T 252/95**), notamment si de nouveaux jeux de revendications sont déposés (**T 934/02**).

De l'avis de la chambre, le requérant avait le choix entre deux possibilités pour exposer les motifs de son recours. Ou bien il contestait la décision de la division d'opposition au motif qu'elle était erronée, de telle sorte que la chambre de recours, si elle suivait le raisonnement exposé par le requérant, pouvait et devait annuler la décision dans sa totalité. Ou bien il produisait des jeux de revendications modifiés qui étaient de nature à remédier, selon lui, aux irrégularités relevées par la division d'opposition dans sa décision. Dans ce dernier cas, cependant, il ne suffisait pas de déposer un nouveau jeu de revendications sans

neuen Anspruchssatzes nicht. Die Beschwerde wurde daher als unzulässig verworfen.

In **T 897/09** wurde die Beschwerde ebenfalls für unzulässig befunden. Insgesamt zeigten die Ausführungen des Beschwerdeführers, dass dieser von der Kammer erwartet hatte, sein Vorbringen aus verschiedenen Dokumenten einschließlich des früheren Schriftwechsels und früherer Versionen der Ansprüche zusammenzufügen. Genau dies kann von der Kammer aber nicht verlangt werden, weil der Beschwerdeführer sein Vorbringen in der Beschwerdebegründung angemessen substantiieren muss. Die einzig mögliche Schlussfolgerung bestand darin, dass die Beschwerde unbegründet war und somit den Erfordernissen von Artikel 108 EPÜ, Regel 99 (2) EPÜ und Artikel 12 (2) VOBK nicht genügte.

## 2. Zurückverweisung an die erste Instanz

In **T 1864/09** konnte der Antrag auf Zurückverweisung allein aus verfahrensrechtlichen Gründen keinen Erfolg haben, weil nach dem EPÜ kein Anspruch darauf besteht, dass eine Kammer im Prüfungsbeschwerdeverfahren nach beiden der genannten Möglichkeiten des Artikels 111 (1) EPÜ tätig wird (s. auch **T 1007/05**).

## 3. Bindungswirkung

### 3.1 Allgemeine Grundsätze

Nach dem EPÜ 1973 standen eine Entscheidung, die rechtskräftig geworden war, und die Gründe, auf die diese Entscheidung gestützt worden war (die rechtliche Beurteilung), nicht mehr zur Disposition, und die Kammer konnte bei der weiteren Behandlung dieser Sache auch nicht mehr davon abgehen. Dies wurde von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/97 bestätigt (ABI. EPA 2000, 322, s. insbesondere Nr. 2 a) der Entscheidungsgründe).

In der Sache **T 365/09** prüfte die Kammer, ob diese Feststellungen im Rahmen des EPÜ 2000 noch Gültigkeit haben. Wie aus der Sonderausgabe 4/2007 des ABI. EPA, "Synoptische Darstellung EPÜ 1973/2000 – Teil I: Die Artikel", ohne Weiteres ersichtlich ist, wurde der Wort-

In **T 897/09** the appeal was also found inadmissible. Taken as a whole, the appellant's submissions showed that it had expected the board to piece together its case from a number of documents including earlier correspondence and versions of claims. That, however, was exactly the exercise the board was not required to undertake, because the appellant was required to substantiate its case adequately in its grounds of appeal. The only possible conclusion was that the appeal was unsubstantiated and therefore did not comply with Article 108 EPC, Rule 99(2) EPC and Article 12(2) RPBA.

## 2. Remittal to the department of first instance

In **T 1864/09**, the request for remittal had no chance of succeeding on procedural grounds alone, because the EPC does not make provision for any right whereby a board in examination appeal proceedings could act in accordance with both of the options specified in Article 111(1) EPC. See also **T 1007/05**.

## 3. Binding effect

### 3.1 General principles

According to EPC 1973, a decision which has become final and the reasons on which it is based (*ratio decidendi*), are no longer open to discussion, nor can the board in a further prosecution of the same case depart therefrom. This was confirmed by the Enlarged Board of Appeal in G 1/97 (OJ EPO 2000, 322; see, in particular, Reasons 2(a)).

The board in **T 365/09** considered whether these findings were still applicable under EPC 2000. As could most easily be seen in the Special edition No. 4 of OJ EPO 2007, "Synoptic presentation EPC 1973/2000 – Part I: The Articles", the wording of Articles 21

commentaires. Le recours a donc été rejeté pour irrecevabilité.

Dans l'affaire **T 897/09**, il a également été conclu à l'irrecevabilité du recours. Dans l'ensemble, les moyens présentés par le requérant montraient qu'il attendait de la chambre qu'elle reconstitue son dossier à partir d'un certain nombre de documents, dont des échanges de courrier passés et des versions antérieures des revendications. Or, c'était là précisément l'exercice que l'on ne pouvait exiger de la chambre, le requérant étant tenu de motiver suffisamment sa requête dans le mémoire exposant les motifs du recours. La seule conclusion possible était que le recours n'était pas motivé et, par conséquent, n'était pas conforme à l'article 108 CBE, à la règle 99(2) CBE et à l'article 12(2) RPCR.

## 2. Renvoi à la première instance

Dans l'affaire **T 1864/09**, il n'a pas été fait droit à la requête en renvoi pour de simples raisons de procédure, car en vertu de la CBE, on ne peut exiger d'une chambre qu'elle exerce les deux compétences prévues à l'article 111(1) CBE dans une procédure de recours contre une décision de la division d'examen. Voir aussi la décision **T 1007/05**.

## 3. Autorité des décisions

### 3.1 Principes généraux

Selon la CBE 1973, une décision passée en force de chose jugée et les raisons sur lesquelles s'appuie cette décision (dispositif et motifs) ne peuvent plus être débattues, pas plus qu'elles ne peuvent servir de point de départ à la chambre dans une nouvelle procédure portant sur la même affaire. Ces conclusions ont été confirmées par la Grande Chambre de recours dans sa décision G 1/97 (JO OEB 2000, 322), (cf. en particulier point 2 a) des motifs).

Dans l'affaire **T 365/09**, la chambre s'est penchée sur la question de savoir si ces conclusions étaient toujours valables sous le régime de la CBE 2000. Comme il ressortait clairement de l'édition spéciale 4/2007 du JO OEB, intitulée "Présentation synoptique CBE 1973/



laut der Artikel 21 und 106 EPÜ, auf die in G 1/97 verwiesen wurde, **nicht** dahin gehend geändert, dass "in ihrer als erschöpfend zu betrachtenden Aufzählung die Beschwerdekammern [...] zu den Instanzen zählen, deren Entscheidungen mit der Beschwerde anfechtbar sind". Dann prüfte die Kammer, ob sich die Rechtslage durch die Einführung des Antrags auf Überprüfung mit dem neuen Artikel 112a EPÜ geändert hat, und kam zu dem Schluss, dass dies nicht der Fall war.

Aus Sicht der Kammer besteht ein erster Unterschied zwischen der Beschwerde und dem Antrag auf Überprüfung offensichtlich darin, dass Artikel 112a (3) EPÜ anders als Artikel 106 (1) EPÜ eine aufschiebende Wirkung des Überprüfungsantrags eindeutig ausschließt. Zudem kann ein Antrag auf Überprüfung nach Artikel 112a EPÜ nur auf schwerwiegende Verfahrensmängel oder Verstöße im Beschwerdeverfahren gestützt werden; darunter fallen die in Kapitel I des zweiten Teils des EPÜ (Artikel 52 bis 57) festgelegten Patentierbarkeitserfordernisse aber nicht. Dies lässt sich aus der nach Auffassung der Kammer erschöpfenden Auflistung der schwerwiegenden Verfahrensmängel und Verstöße in Artikel 112a (2) sowie aus den Regeln 104 und 105 EPÜ herleiten. Diese Sicht der Dinge wurde inzwischen durch G 3/08 (ABI. EPA 2011, 10) bestätigt.

#### **4. Vorlage an die Große Beschwerdekammer**

##### **4.1 Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung**

In **G 3/08** (ABI. EPA 2011, 10) befand die Große Beschwerdekammer, dass sich der Präsident des EPA bei der Ausübung des Vorlagerechts auf das ihm mit Artikel 112 (1) b) EPÜ eingeräumte Ermessen berufen kann, auch wenn sich seine Einschätzung der Notwendigkeit einer Vorlage nach relativ kurzer Zeit wandelt.

Abweichende Entscheidungen, die ein und dieselbe Technische Beschwerdekammer in wechselnder Besetzung erlässt, können Anlass für eine zulässige Vorlage des Präsidenten des EPA sein, der die Große Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) b) EPÜ mit einer Rechtsfrage befasst.

and 106 EPC, to which reference was made in G 1/97, was **not** amended to "include the boards of appeal in the list – which must be regarded as exhaustive – of departments whose decisions are open to appeal". The board then examined whether the situation had been changed by the introduction of a petition for review into the new Article 112a EPC and concluded that it had not.

According to the board, a first difference between appeal and petition evidently lay in the fact that, unlike Article 106(1) EPC, Article 112a(3) EPC clearly excludes a suspensive effect of the petition. Moreover, a petition for review can, according to Article 112a EPC, only be based on fundamental procedural violations or defects during the appeal proceedings, which do not include questions relating to patentability as defined in Chapter I of Part II (Articles 52 to 57) of the EPC. This can be derived from the, in the board's opinion, exhaustive list of fundamental procedural violations and defects in Article 112a(2) and Rules 104 and 105 EPC. This view has, in the meantime, been confirmed in G 3/08 (OJ EPO 2011, 10).

#### **4. Referral to the Enlarged Board of Appeal**

##### **4.1 Ensuring uniform application of the law**

In **G 3/08** (OJ EPO 2011, 10), the Enlarged Board held that, in exercising his or her right of referral a President of the EPO is entitled to make full use of the discretion granted by Article 112(1)(b) EPC, even if his or her appreciation of the need for a referral has changed after a relatively short time.

Different decisions by a single technical board of appeal in differing compositions may be the basis of an admissible referral by the President of the EPO of a point of law to the Enlarged Board of Appeal pursuant to Article 112(1)(b) EPC.

2000 – Partie I : Les articles", le texte des articles 21 et 106 CBE, auxquels se réfère la décision G 1/97, n'a **pas** été modifié de manière à "[mentionner] les chambres de recours parmi les instances qui rendent des décisions susceptibles de recours, l'énumération dans ces articles devant donc être considérée comme exhaustive". La chambre a ensuite examiné si la situation avait été modifiée par l'instauration d'une requête en révision à l'article 112bis CBE, et a conclu que ce n'était pas le cas.

De l'avis de la chambre, une première différence entre recours et requête en révision réside manifestement dans le fait qu'à la différence de l'article 106(1) CBE, l'article 112bis(3) CBE exclut explicitement que la requête ait un effet suspensif. De plus, en vertu de l'article 112bis CBE, une requête en révision ne peut s'appuyer que sur des vices fondamentaux de procédure ou sur des irrégularités survenues durant la procédure de recours, ce qui n'inclut pas les questions ayant trait à la brevetabilité telles que définies au chapitre I de la deuxième partie (articles 52 à 57) de la CBE. Ceci ressort de la liste, exhaustive selon la chambre, des vices fondamentaux de procédure et irrégularités énoncés à l'article 112bis(2) et aux règles 104 et 105 CBE. Ce point de vue a été confirmé depuis dans la décision G 3/08 (JO OEB 2011, 10).

#### **4. Saisine de la Grande Chambre de recours**

##### **4.1 Assurer une application uniforme du droit**

Dans la décision **G 3/08** (JO OEB 2011, 10), la Grande Chambre de recours a estimé que dans l'exercice de son droit de saisine, un Président de l'OEB est habilité à faire pleinement usage du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 112(1)b) CBE, même s'il change d'avis après un laps de temps relativement bref sur la nécessité de saisir la Grande Chambre de recours.

Des décisions divergentes rendues par une seule et même chambre de recours technique, siégeant dans des formations différentes, peuvent constituer la base d'une saisine recevable de la Grande Chambre de recours par le Président de l'OEB au titre de l'article 112(1)b) CBE.



Da der Wortlaut des Artikels 112 (1) b EPÜ hinsichtlich der Bedeutung von "different decisions/voneinander abweichende Entscheidungen/décisions divergentes" nicht eindeutig ist, muss er nach Artikel 31 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge (WÜRV) im Lichte seines Zieles und Zweckes ausgelegt werden. Zweck des Vorlagerechts nach Artikel 112 (1) b EPÜ ist es, innerhalb des europäischen Patentsystems Rechtseinheit herzustellen. In Anbetracht dieses Zwecks der Vorlagebefugnis des Präsidenten ist der englische Begriff "different decisions" restriktiv im Sinne von "divergierende Entscheidungen" zu verstehen.

## 5. Antrag auf Überprüfung nach Artikel 112a EPÜ

### 5.1 Allgemeines

In G 3/99 (ABI. EPA 2002, 347) entschied die Große Beschwerdekammer wie folgt: Legt eine Gruppe von gemeinsamen Einsprechenden (d. h. mehrere Personen, die gemeinsam Einspruch eingelegt haben) Beschwerde ein, so kann sie dies nur gemeinsam als eine einzige Partei tun, für die der gemeinsame Vertreter handelt. Derselbe Grundsatz wurde auf die Einlegung einer Beschwerde durch einen von mehreren gemeinsamen Patentinhabern angewandt. Zudem befand die Kammer, dass Regel 151 EPÜ (Bestellung eines gemeinsamen Vertreters) für gemeinsame Patentinhaber und auch im Beschwerdeverfahren gilt – wenn nicht auf den ersten Blick, dann zweifellos aufgrund von Regel 100 (1) EPÜ. Gemäß Regel 109 (1) EPÜ, wonach Vorschriften für das Verfahren vor den Beschwerdekammern auch in Verfahren nach Artikel 112a EPÜ anzuwenden sind, gilt dieser Grundsatz auch für Überprüfungsverfahren, sofern nichts anderes bestimmt ist. Laut **R 18/09** folgt, dass der Grundsatz, wonach mehrere Personen, die gemeinsam handeln, als einzige Beteiligte (als "Gruppenbeteiligte") behandelt werden können, und das Erfordernis, dass für eine solche Gruppenbeteiligte ein gemeinsamer Vertreter handeln muss, auch für Überprüfungsverfahren gelten.

As the wording of Article 112(1)(b) EPC is not clear with respect to the meaning of "different/abweichende/divergentes" decisions the provision has to be interpreted in the light of its object and purpose according to Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT). The purpose of the referral right under Article 112(1)(b) EPC is to establish uniformity of law within the European patent system. Having regard to this purpose of the presidential right to refer legal questions to the Enlarged Board of Appeal, the notion "different decisions" has to be understood restrictively in the sense of "conflicting decisions".

## 5. Petition for review under Article 112a EPC

### 5.1 General

The Enlarged Board held in G 3/99 (OJ EPO 2002, 347) that if a group of common opponents (several persons filing one opposition in common) filed an appeal, they could only do so jointly as a single party acting through their common representative. The same principle had been applied to the filing of an appeal by one of several joint patent proprietors. Furthermore, Rule 151 EPC, which concerned the appointment of a common representative, was stated to apply to joint proprietors of a European patent and also applied in appeal proceedings, if not in the strict sense of the text then beyond doubt by reason of Rule 100(1) EPC. It also applied to review proceedings by virtue of Rule 109(1) EPC, which provided that provisions relating to proceedings before the boards of appeal applied in proceedings under Article 112a EPC unless otherwise provided. According to **R 18/09** it followed that the principle that a plurality of persons acting in common must be treated as a single party (a "group party") and the requirement that such a group party must act through a common representative both applied to petition proceedings.

Comme le texte de l'article 112(1)(b) CBE n'est pas clair eu égard à la signification des termes "different decisions/voneinander abweichende Entscheidungen/décisions divergentes", il convient d'interpréter cette disposition à la lumière de son objet et de son but, conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le droit de saisine de la Grande Chambre de recours qui est conféré au Président de l'OEB en vertu de l'article 112(1)(b) CBE a pour but d'uniformiser le droit au sein du système du brevet européen. Eu égard à ce but, la notion de "décisions divergentes" doit être interprétée de façon restrictive, dans le sens de "décisions contradictoires".

## 5. Requête en révision au titre de l'article 112bis CBE

### 5.1 Généralités

La Grande Chambre de recours a estimé, dans la décision G 3/99 (JO OEB 2002, 347) que si un groupe de co-opposants (plusieurs personnes formant conjointement une opposition) souhaitait former un recours, il ne pouvait le faire que conjointement, c'est-à-dire comme une seule partie représentée par un mandataire commun. Le même principe s'applique aux recours formés par l'un des copropriétaires d'un brevet. Par ailleurs, la règle 151 CBE, qui traite de la désignation d'un représentant commun, s'applique expressément aux copropriétaires d'un brevet européen ; elle s'applique également à la procédure de recours, certes pas explicitement, mais du moins sans ambiguïté en vertu de la règle 100(1) CBE. Elle s'applique aussi aux procédures de révision en vertu de la règle 109(1) CBE, qui 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 CBE. D'après la décision **R 18/09**, il s'ensuit que le principe selon lequel une pluralité de personnes agissant conjointement doit être traitée comme une seule partie (une "partie constituée d'un groupe") et l'obligation pour une telle partie d'agir par l'entremise d'un mandataire commun s'appliquent également aux procédures en cas de requête en révision.

## 5.2 Rügepflicht gemäß Regel 106 EPÜ

Gemäß Regel 106 EPÜ ist ein Antrag auf Überprüfung 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.

Laut **R 9/09** war es nicht ausreichend, dass der Antragsteller klarmachte, dass er (im betreffenden Fall) die Zulassung eines verspätet eingereichten Dokuments durch die Kammer beanstandete. Dabei handelte es sich nicht um einen Einwand im Sinne der Regel 106 EPÜ, wonach ein **gesonderter Einwand** erforderlich ist, **der auf den Verfahrensmangel gerichtet ist**. Dies ist zwingend erforderlich, damit die Kammer Gelegenheit hat, dem vermeintlichen Verfahrensmangel abzuhelfen und die Rechte des Antragstellers gemäß Artikel 112a EPÜ zu wahren.

Auch das Vorbringen einer Begleitperson in der mündlichen Verhandlung, die die Notwendigkeit von Vergleichstests infolge der Zulassung des Dokuments erläuterte, ist nicht als Einwand anzusehen. Eine **Begleitperson** kann keine rechtsgültigen Verfahrenserklärungen im Sinne von Regel 106 EPÜ abgeben.

Daher wurde der Antrag als unzulässig verworfen.

In **R 6/10** beanstandete der Antragsteller, dass die Kammer es unterlassen habe, die "beantragte" Vernehmung eines Zeugen gemäß Artikel 117 und den Regeln 117 bis 124 EPÜ einzuleiten. Der Antrag enthielt weder einen Hinweis darauf, dass im Beschwerdeverfahren ein Einwand erhoben wurde, noch irgendeine Erläuterung, warum ein solcher Einwand nicht erhoben werden konnte. Weder die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Kammer noch irgendein anderer Teil der Akte enthielt einen Hinweis darauf, dass der Beschwerdeführer einen Einwand gegen die Beendigung der sachlichen Debatte durch die Kammer ohne Vernehmung

## 5.2 Obligation to raise objections in accordance with Rule 106 EPC

Under Rule 106 EPC a petition for review under Article 112a(2)(a) to (d) EPC is only admissible where an objection in respect of the procedural defect is raised during the appeal proceedings and dismissed by the board, except where such an objection could not be raised during the appeal proceedings.

According to **R 9/09** it was not enough for the petitioner to make it clear that it objected (in the case at issue) to the admission by the board of a late-filed document. This was not an objection within the meaning of Rule 106 EPC. This rule required a **separate objection directed against the procedural defect**. This was mandatory in order to give the board an opportunity to rectify the alleged procedural defect and to reserve the petitioner's rights according to Article 112a EPC.

Nor did submissions in the oral proceedings from an accompanying person explaining the necessity for comparative tests as a result of the admission of the document qualify as an objection. An **accompanying person** cannot validly make procedural declarations, for instance pursuant to Rule 106 EPC.

The petition was therefore rejected as inadmissible.

In **R 6/10** the petitioner complained of the board's failure to initiate the hearing of a witness according to Article 117 and Rules 117 to 124 EPC "as requested". The petition contained neither any indication that an objection had been raised during the appeal proceedings nor any explanation why such an objection could not have been raised. There was no indication, either in the minutes of the oral proceedings before the board or in any other part of the file, that the appellant had objected to the closure of the debate by the board without having heard the witness. Nor did the petitioner submit that the minutes of the oral proceedings before the board and/or the facts and

## 5.2 Obligation de soulever des objections conformément à la règle 106 CBE

Selon la règle 106 CBE, une requête en révision présentée en vertu de l'article 112bis, paragraphe 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.

D'après la décision **R 9/09**, il ne suffit pas que le requérant indique (comme c'était le cas en l'espèce) qu'il s'opposait à l'admission par la chambre d'un document produit tardivement. Ceci ne constituait pas une objection au sens de la règle 106 CBE, laquelle exige qu'**une objection distincte soit soulevée à l'encontre du vice de procédure**. Ceci est indispensable pour donner à la chambre la possibilité de remédier au vice de procédure allégué et de préserver les droits conférés au requérant par l'article 112bis CBE.

De même, une déclaration faite par une personne accompagnant le mandataire agréé, lors d'une procédure orale, afin d'expliquer la nécessité d'effectuer des essais comparatifs suite à l'admission du document ne constitue pas une objection. Une **personne accompagnante** ne peut valablement faire dans la procédure aucune déclaration telle que celle qui est visée à la règle 106 CBE.

La requête a donc été rejetée pour irrecevabilité.

Dans l'affaire **R 6/10**, le requérant s'est plaint que la chambre n'ait pas procédé, "comme demandé", à l'audition d'un témoin conformément à l'article 117 et aux règles 117 à 124 CBE. Rien dans la requête n'indiquait qu'une objection ait été soulevée lors de la procédure de recours, et cette requête n'expliquait pas non plus les raisons pour lesquelles une telle objection n'avait pas pu être soulevée. Ni le procès-verbal de la procédure orale qui s'était tenue devant la chambre, ni aucune autre partie du dossier n'indiquaient que le requérant avait soulevé une objection contre le fait que la chambre ait clôturé les débats sans audition de témoin. Le requérant n'avait pas non

des Zeugen vorgebracht hätte. Auch brachte der Antragsteller nicht vor, dass die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Kammer und/oder Sachverhalt und Anträge in der schriftlichen Entscheidung falsch oder unvollständig seien.

Die Große Beschwerdekammer kam zu dem Schluss, dass der Antragsteller es versäumt hatte, im Beschwerdeverfahren einen Einwand nach Regel 106 EPÜ zu erheben, und verwarf den Antrag als eindeutig unzulässig.

### 5.3 Inhalt des Antrags auf Überprüfung gemäß Regel 107 EPÜ

Es ist ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, dass die bloße Bezahlung der Beschwerdegebühr keine für die zulässige Einreichung der Beschwerde ausreichende Handlung ist. *Mutatis mutandis* gilt dasselbe Prinzip für das außerordentliche Rechtsmittel nach Artikel 112a EPÜ (**R 2/10**).

### 5.4 Schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ

#### 5.4.1 Allgemeines

Ist der Einwand des Antragstellers nicht darauf gerichtet, dass er zu einer Frage nicht gehört wurde, sondern darauf, dass die Kammer nach seiner Anhörung entgegen seinen Anträgen entschieden hat, so liegt kein Verstoß gegen das rechtliche Gehör vor (**R 9/10** und **R 15/10**).

Der Antragsteller in **R 12/09** brachte vor, dass die Kammer ihn vorab über verschiedene Aspekte der zu treffenden Entscheidung hätte informieren sollen, damit er zusätzliche Argumente und Beweismittel hätte vorbringen können.

Zu diesem Punkt verwies die Große Beschwerdekammer in **R 12/09** auf ihre bisherige Rechtsprechung:

– Es besteht kein Anspruch darauf, dass eine Kammer den Beteiligten vor ihrer Entscheidung im Einzelnen alle absehbaren Gründe darlegt, die sich in der Entscheidungsbegründung finden (**R 1/08**, **R 3/09**, **R 8/09**, **R 13/09**). (Dies wurde mittlerweile auch in **R 15/09**, **R 18/09** und **R 15/10** bestätigt). Abgesehen von dem Fall, dass eine Kammer es ausdrücklich ablehnt, einen Beteiligten zu einer bestimmten Frage zu hören,

submissions in the written decision were wrong or incomplete.

The Enlarged Board concluded that the petitioner had indeed failed to raise any objection under Rule 106 EPC during the appeal proceedings and rejected the petition for review as clearly inadmissible.

### 5.3 Contents of the petition for review in accordance with Rule 107 EPC

In accordance with the established jurisprudence of the boards of appeal, the mere payment of the appeal fee is not an act which suffices for the admissible filing of an appeal. The same principle applies *mutatis mutandis* to the exceptional means of redress in accordance with Article 112a EPC (**R 2/10**).

### 5.4 Fundamental violation of Article 113 EPC

#### 5.4.1 General

Where the substance of the petitioner's complaint is not that it was not heard on an issue, but that the board, having heard the petitioner, decided contrary to its requests, this does not constitute a violation of the right to be heard (**R 9/10** and **R 15/10**).

The petitioner in **R 12/09** submitted that the board ought to have informed it in advance about various aspects of the forthcoming decision to enable it to present additional arguments and evidence.

On this point the Enlarged Board of Appeal referred in **R 12/09** to its existing jurisprudence:

– There is no right whereby a board must inform the parties in detail before taking its decision about all the foreseeable grounds set out in the reasons for its decision (**R 1/08**, **R 3/09**, **R 8/09**, **R 13/09**). (This has now been confirmed again in **R 15/09**, **R 18/09** and **R 15/10**.) Disregarding cases where a board explicitly refuses to hear a party on a particular issue, it is generally sufficient for the granting of the right to be heard

plus fait valoir que le procès-verbal de la procédure orale devant la chambre et/ou les faits et conclusions de la décision écrite étaient erronés ou incomplets.

La Grande Chambre de recours a conclu que le requérant avait effectivement omis de soulever une objection au titre de la règle 106 CBE lors de la procédure de recours et a rejeté la requête en révision au motif qu'elle était manifestement irrecevable.

### 5.3 Contenu de la requête en révision conformément à la règle 107 CBE

Il est établi dans la jurisprudence constante des chambres de recours que le simple paiement de la taxe de recours ne constitue pas un acte suffisant pour la formation d'un recours valable. Le même principe s'applique par analogie aux voies de recours extraordinaires prévues à l'article 112bis CBE (**R 2/10**).

### 5.4 Violation fondamentale de l'article 113 CBE

#### 5.4.1 Généralités

Lorsque le requérant se plaint, en substance, non pas de ne pas avoir été entendu sur une question, mais de ce que la chambre, après l'avoir entendu, a rendu une décision contraire à sa requête, il n'y a pas violation du droit d'être entendu (**R 9/10** et **R 15/10**).

Dans l'affaire **R 12/09**, le requérant a fait valoir que la chambre aurait dû l'informer par avance de différents aspects de la décision qu'elle s'apprêtait à prendre, afin qu'il puisse produire des arguments et preuves supplémentaires.

A cet égard, la Grande Chambre de recours a renvoyé dans l'affaire **R 12/09** à sa jurisprudence :

– Nul ne peut prétendre à ce qu'une chambre fournisse d'avance aux parties, avant de rendre sa décision, tous les arguments prévisibles constituant les motifs de la décision (**R 1/08**, **R 3/09**, **R 8/09**, **R 13/09**) (principe désormais confirmé dans les décisions **R 15/09**, **R 18/09** et **R 15/10**). Sauf dans le cas où une chambre refuse expressément d'entendre une partie sur une question précise, il suffit généralement, pour

reicht es für die Gewährung des rechtlichen Gehörs nach Artikel 113 (1) EPÜ 1973 in der Regel aus, wenn die Gründe der schriftlichen Entscheidung einem Argument entsprechen, das von irgend-einem der am Verfahren Beteiligten vorgebracht worden ist, sodass der Antragsteller es kannte und somit von einer entsprechenden Begründung nicht überrascht sein konnte (R 4/08, R 2/08).

– Es steht jeder Partei frei, wie sie ihren Fall vorbringen will, während es der Kammer obliegt, auf der Grundlage des Vorbringens der Parteien zu entscheiden. Dabei sollte eine Kammer in Interpartes-Verfahren nicht einseitig einer Partei helfen, indem sie ihr vorab entsprechende Hinweise gibt, sei es in der mündlichen Verhandlung (R 11/08) oder in einer Mitteilung (R 3/09) (s. nun auch **R 15/09** und **R 15/10**).

– Eine Partei, die eine Entscheidung zu ihren Gunsten anstrebt, hat sich aktiv am Verfahren zu beteiligen und auf eigene Initiative alles rechtzeitig vorzubringen, was ihre Position stützt (R 2/08). Dabei gehört es zum Beruf von zugelassenen Vertretern, dass sie selbständig – d. h. ohne Mithilfe einer Kammer – entscheiden, wie sie ihre Fälle führen (s. T 506/91, zustimmend zitiert in R 11/08). (Dies wurde inzwischen auch in **R 18/09** und **R 21/09** bestätigt. Auch ist eine Kammer nicht verpflichtet, einen Beteiligten warnend auf Mängel innerhalb seines eigenen Zuständigkeitsbereichs wie der Kenntnis der Rechtsprechung hinzuweisen – s. **R 4/09** und **R 17/09**).

Ebenso besteht keine Rechtsgrundlage für eine Verpflichtung der Beschwerdekammer, den Antragsteller zu Sachfragen zu hören, bevor sie über die Zulässigkeit eines vorgeschlagenen Hilfsantrags entscheidet, wenn festgestellt wird, dass diese Fragen aufgrund der besonderen Umstände des Falles nicht dem entscheidenden Kriterium genügen (**R 16/09**). Auch ist es für die Zwecke des Artikels 113 (1) EPÜ unerheblich, dass dem Antragsteller die vermeintliche Bedeutung eines bestimmten Dokuments erst beim Lesen der Entscheidungsgründe bewusst wurde (**R 14/09**).

in accordance with Article 113(1) EPC 1973 if the grounds given in the written decision correspond to an argument put forward by any of the parties to the proceedings, so that the petitioner was aware of it and hence could not be surprised by corresponding grounds (R 4/08, R 2/08).

– Each party is free to present its case as it will, whereas the board is obliged to rule on the basis of the parties' submissions. In inter partes proceedings, a board should not help one party one-sidedly by giving it relevant information in advance, either in the oral proceedings (R 11/08) or in a communication (R 3/09) (see also now **R 15/09** and **R 15/10**).

– A party seeking a decision in its favour must take an active part in the proceedings and on its own initiative submit in due time whatever will support its position (R 2/08). Professional representatives are bound as such to decide independently – i.e. without help from a board – how they will conduct their cases (see T 506/91, cited with approval in R 11/08). (This has also since been confirmed in **R 18/09** and **R 21/09**. Nor does a board have an obligation to warn a party of deficiencies within the party's own responsibility, such as knowledge of the case law – see **R 4/09** and **R 17/09**.)

Similarly, there is no legal basis for an obligation on the board of appeal to hear the petitioner on substantive issues before deciding the issue of admissibility of a proposed auxiliary request if, given the particular circumstances of the case, these issues are found not to correspond to the relevant decisive criterion (**R 16/09**). It is also irrelevant for the purposes of Article 113(1) EPC that the petitioner only became aware of the purported relevance of a particular document when reading the reasons for the decision (**R 14/09**).

que soit garanti le droit des parties à être entendues conformément à l'article 113(1) CBE 1973, que les motifs de la décision écrite correspondent à une argumentation présentée par l'une des parties à la procédure, et donc connue du requérant, de sorte que ce dernier ne pouvait pas être surpris que ces motifs soient invoqués (R 4/08, R 2/08).

– Chaque partie peut librement décider de la manière dont elle présente sa cause, alors que la chambre a le devoir de rendre une décision fondée sur les argumentations des parties. Dans une procédure inter partes, une chambre ne doit pas aider unilatéralement l'une des parties en lui donnant des indications à l'avance, ni lors de la procédure orale (R 11/08), ni dans une notification (R 3/09) (voir également **R 15/09** et **R 15/10**).

– Une partie qui réclame une décision en sa faveur doit participer activement à la procédure et présenter spontanément, dans les délais, tous les éléments à l'appui de sa position (R 2/08). L'un des aspects du métier de mandataire agréé est de décider en toute autonomie – c'est-à-dire sans l'aide de la chambre – comment défendre les affaires dont il a la charge (cf. T 506/91, citée et reprise par R 11/08). (Principe confirmé également depuis dans les décisions **R 18/09** et **R 21/09**. Une chambre n'a pas non plus l'obligation de mettre en garde une partie contre les insuffisances qui relèvent de sa propre responsabilité, par exemple sa connaissance de la jurisprudence – cf. **R 4/09** et **R 17/09**).

De même, aucune disposition juridique n'oblige la chambre de recours à entendre le requérant sur les questions de fond avant de statuer sur la recevabilité d'une requête présentée à titre subsidiaire s'il s'avère, au vu des circonstances particulières de l'espèce, que ces questions ne se rapportent pas au critère de décision pertinent (**R 16/09**). Par ailleurs, il importe peu, aux fins de l'article 113(1) CBE, que le requérant ait pris conscience de la pertinence alléguée d'un document particulier seulement à la lecture des motifs de la décision (**R 14/09**).



Die Große Beschwerdekammer betonte, dass der Antragsteller einen Kausalzusammenhang zwischen einem etwaigen Verstoß gegen das rechtliche Gehör (sofern dieser begründet ist) und der endgültigen Entscheidung herstellen muss (**R 11/09** und **R 19/09**). In **R 19/09** führte die Große Beschwerdekammer ferner aus, dass von einem solchen Zusammenhang nur ausgegangen werden kann, wenn sich die Kammer (im betreffenden Fall) **ausschließlich** auf der Grundlage des Arguments, zu dem der Antragsteller nicht gehört wurde, geweigert hatte, eine unerwartete Wirkung anzuerkennen. Hatte die Kammer die unerwartete Wirkung auch aus anderen Gründen bestritten, zu denen der Antragsteller gehört wurde, kann nicht argumentiert werden, dass der Verfahrensmangel für die endgültige Entscheidung ursächlich war.

In **R 4/09** stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass der Antragsteller die **Beweislast für sein Vorbringen** trägt; diese Anforderung war im betreffenden Fall nicht erfüllt. (Der Antragsteller brachte vor, dass er in die Irre geführt worden sei, weil die Kammer in ihrer schriftlichen Begründung einen Ansatz verfolgt habe, der völlig im Gegensatz zu ihren Äußerungen in der mündlichen Verhandlung gestanden habe, sodass dem Antragsteller das Recht vorenthalten worden sei, zu den Gründen Stellung zu nehmen, die den Widerruf des Patents unmittelbar verursacht hätten.) Ohnehin schien der Antrag eher den Grundsatz von Treu und Glauben bzw. den Grundsatz des Vertrauensschutzes zu betreffen als das rechtliche Gehör. Dieser Grundsatz verpflichtet eine Kammer nicht, einen Beteiligten warnend auf Mängel innerhalb seines eigenen Zuständigkeitsbereichs wie der Kenntnis der Rechtsprechung hinzuweisen.

#### 5.4.2 Umfang der Prüfung durch die Große Beschwerdekammer

Es liegt außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112a EPÜ, die Entscheidung in der Sache zu prüfen und im Überprüfungsverfahren inhaltlich auf einen Fall einzugehen. Daher können folgende Sachverhalte im Rahmen des Überprüfungsverfahrens nicht behandelt werden:

The Enlarged Board of Appeal has emphasised that the petitioner must establish a causal link between any violation of the right to be heard (should the violation be substantiated) and the final decision (**R 11/09** and **R 19/09**). In **R 19/09** the Enlarged Board went on to say that such a link could only be assumed to exist if the board had refused to acknowledge (as in the case at issue) an unexpected effect **solely** based on the argument on which the petitioner had not been heard. If the board had refused to acknowledge the unexpected effect also for other reasons on which the petitioner was heard, it could not be argued that the procedural deficiency causally determined the final decision.

In **R 4/09** the Enlarged Board noted that the petitioner bore the **burden of the proof of its allegations**, which, in the case at issue, it had failed to discharge. (The petitioner alleged that it had been misled, the board having adopted in its written reasoning a completely contrary approach to the indications it had given in the oral proceedings, thus depriving the petitioner of its right to comment on the grounds that directly caused the revocation of the patent.) In any event the petition appeared to concern the principle of good faith and the protection of legitimate expectations rather than the right to be heard. This principle did not impose on a board an obligation to warn a party of deficiencies within the party's own responsibility, such as knowledge of the case law.

#### 5.4.2 Extent of scrutiny by the Enlarged Board of Appeal

It is outside the scope of the Enlarged Board of Appeal's competence under Article 112a EPC to examine the merits of the decision and to go into the substance of a case in review proceedings. Thus the following issues could not be considered in review proceedings:

La Grande Chambre de recours a insisté sur le fait que le requérant doit établir un lien de causalité entre la violation du droit d'être entendu (si toutefois elle est établie) et la décision finale (**R 11/09** et **R 19/09**). Dans l'affaire **R 19/09**, la Grande Chambre de recours a ajouté qu'on ne pouvait supposer l'existence d'un tel lien que si la chambre avait (comme dans la présente espèce) refusé de reconnaître un effet inattendu **uniquement** en se fondant sur l'argument au sujet duquel le requérant n'avait pas été entendu. Si la chambre avait refusé de reconnaître l'effet inattendu en se fondant également sur d'autres motifs au sujet desquels le requérant avait été entendu, il n'aurait pu être affirmé que le vice de procédure était à l'origine de la décision finale.

Dans l'affaire **R 4/09**, la Grande Chambre de recours a fait remarquer que le requérant supportait la **charge de la preuve de ses allégations**, ce dont il ne s'était pas acquitté en l'occurrence. (Le requérant affirmait qu'il avait été induit en erreur, puisque la chambre avait adopté dans son argumentation écrite une approche totalement opposée aux indications qu'elle avait données lors de la procédure orale, le privant ainsi de son droit à formuler des observations sur les motifs ayant directement conduit à la révocation du brevet). En tout état de cause, la requête semblait concerner plutôt le principe de la bonne foi et la protection de la confiance légitime plutôt que le droit d'être entendu. Ce principe n'impose pas aux chambres de mettre en garde une partie contre les insuffisances qui relèvent de sa propre responsabilité, par exemple sa connaissance de la jurisprudence.

#### 5.4.2 Etendue de l'examen effectué par la Grande Chambre de recours

Il n'est pas de la compétence de la Grande Chambre de recours, aux termes de l'article 112bis CBE, d'examiner le bien-fondé d'une décision en se penchant sur le fond d'une affaire dans le cadre d'une procédure de révision. Les questions suivantes n'ont donc pas pu être examinées dans des procédures de révision :



– die Frage, ob die in G 1/99 genannte Ausnahme vom Verbot der *reformatio in peius* in der betreffenden Sache Anwendung fand oder nicht (**R 4/09**);  
 – eine Prüfung der vor dem britischen Gericht vorgelegten und erörterten Beweismittel, nachdem die britischen Entscheidungen in die Debatte vor der Beschwerdekammer des EPA eingebracht worden waren (**R 21/09**);  
 – die Anwendung angeblich strengerer als der üblichen Kriterien für die Beurteilung der Klarheit durch die Kammer (**R 15/10**).

Die Ausübung des Ermessens der Beschwerdekammer unterliegt ebenfalls nicht der Zuständigkeit der Großen Beschwerdekammer, weil damit auf den Sachverhalt eingegangen würde (**R 10/09**). Daher kann die Große Beschwerdekammer nicht über die Ausübung des Ermessens einer Kammer bei der Entscheidung über die Zurückverweisung befinden. Da es kein Recht auf Zurückverweisung gibt, gibt es auch kein Recht auf eine weitere Anhörung vor dem erstinstanzlichen Organ, sodass durch die Ablehnung einer Zurückverweisung auch kein rechtliches Gehör versagt werden konnte (**R 12/09** und **R 9/10**). Des Weiteren kann eine Entscheidung über die Zulassung eines Antrags in das Beschwerdeverfahren nicht überprüft werden, weil sie im Ermessen der Beschwerdekammer liegt (**R 10/09**). Das in Artikel 114 (2) EPÜ verankerte Ermessen kann ebenfalls nicht überprüft werden, sofern nicht ein schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ gemäß Artikel 112a (2) c) EPÜ vorliegt (**R 10/09**).

### 5.5 Sonstige schwerwiegende Verfahrensmängel

In **R 18/09** wies die Große Beschwerdekammer den Antragsteller darauf hin, dass sie bereits in **R 16/09** entschieden hatte, dass die in Artikel 112a (2) und Regel 104 EPÜ enthaltene Auflistung von Gründen erschöpfend ist und dass ein angeblicher Verfahrensmangel, der nicht in dieser Auflistung enthalten ist, keine Grundlage für einen Überprüfungsantrag bilden kann (s. auch **R 17/09**).

Daher wurden alle folgenden Einwände für unzulässig befunden:

– ein (angeblicher) Verstoß gegen Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention (**R 18/09**).

– the question of whether or not the exception to *reformatio in peius* mentioned in G 1/99 applied to the case at issue (**R 4/09**)  
 – an examination of the evidence produced and discussed before the British courts, the British decisions having been submitted for discussion before the board of appeal of the EPO (**R 21/09**)  
 – the application by the board of allegedly more stringent than usual criteria to assess clarity (**R 15/10**).

The exercise of the board of appeal's discretion also falls outside the jurisdiction of the Enlarged Board of Appeal, as this would mean going into the merits of the substantive issue (**R 10/09**). The Enlarged Board cannot therefore review the exercise of a board's discretion in deciding on remittal. There being no right to a remittal, there is no right to a further hearing before the department of first instance, so no right to be heard can have been denied where remittal is refused (**R 12/09** and **R 9/10**). Nor can a decision whether or not to admit a request into the appeal proceedings be reviewed, as this is subject to the discretion of the board of appeal (**R 10/09**). The discretionary power contained in Article 114(2) EPC is also not subject to review, unless a fundamental violation of Article 113 EPC under Article 112a(2)(c) EPC has taken place (**R 10/09**).

### 5.5 Any other fundamental procedural defect

In **R 18/09** the Enlarged Board of Appeal reminded the petitioner that it had already held in **R 16/09** that the list of grounds contained in Article 112a(2) and Rule 104 EPC are exhaustive and that an alleged procedural defect which does not appear on that list cannot form the basis of a petition for review (see also **R 17/09**).

The following objections were therefore all found unallowable:

– an (alleged) contravention of Article 6 of the European Convention on Human Rights (**R 18/09**).

– la question de savoir si l'interdiction de la *reformatio in peius* invoquée dans la décision G 1/99 s'appliquait ou non à la présente espèce (**R 4/09**) ;  
 – l'examen de moyens de preuve produits et discutés devant la juridiction britannique, les décisions britanniques ayant été versées aux débats devant la chambre de recours de l'OEB (**R 21/09**) ;  
 – l'application par la chambre de critères d'appréciation de la clarté prétendument plus sévères que d'habitude (**R 15/10**).

L'exercice du pouvoir d'appréciation de la chambre de recours échappe également à la compétence de la Grande Chambre de recours. Cela supposerait en effet d'examiner l'affaire sur le fond (**R 10/09**). La Grande Chambre de recours ne peut donc réviser le pouvoir d'appréciation exercé par la chambre lorsqu'elle statue sur le renvoi d'une affaire. De même qu'il n'existe pas de droit au renvoi, il n'existe pas de droit à être entendu à nouveau par l'instance du premier degré. Aussi n'y a-t-il pas lieu de considérer que le droit d'être entendu a été bafoué lorsque le renvoi de l'affaire est refusé (**R 12/09** and **R 9/10**). Une décision d'admettre ou non une requête dans la procédure de recours ne peut pas non plus être révisée puisqu'elle relève du pouvoir d'appréciation de la chambre de recours (**R 10/09**). Le pouvoir d'appréciation visé à l'article 114(2) CBE échappe lui aussi à toute révision, à moins qu'il n'y ait eu une violation fondamentale de l'article 113 CBE au sens de l'article 112bis(2)c) CBE (**R 10/09**).

### 5.5 Autre vice fondamental de procédure

Dans la décision **R 18/09**, la Grande Chambre de recours a rappelé au requérant qu'elle avait déjà indiqué dans sa décision **R 16/09** que la liste des motifs énoncés à l'article 112bis(2) et à la règle 104 CBE était exhaustive et qu'un prétendu vice de procédure ne figurant pas dans cette liste ne pouvait fonder une requête en révision (voir également **R 17/09**).

Les objections suivantes ont dès lors été considérées comme irrecevables :

– une violation (alléguée) de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (**R 18/09**).

**In R 17/09:**

- Die Verwendung des Begriffs "Mann auf der Straße" für den Antragsteller ist nicht Ausdruck einer Voreingenommenheit ihm gegenüber, weil dieser Begriff nicht mit abwertenden Assoziationen verknüpft ist.
- Verweis auf ein Dokument, das dem Antragsteller angeblich nicht bekannt ist, tatsächlich aber von seinem damaligen zugelassenen Vertreter als Begleitschreiben zur Beschwerdebegründung eingereicht wurde. Es ist davon auszugehen, dass der Antragsteller von einem solchen Dokument Kenntnis hatte.
- Bezugnahme in Entscheidungen auf andere Entscheidungen der Beschwerdekammern, die dem Antragsteller nicht bekannt sind: Solche Bezugnahmen können den Einwand eines schwerwiegenden Verfahrensmangels gemäß Artikel 112a (2) c) EPÜ nicht stützen, selbst wenn die Entscheidungen dem Beteiligten gegenüber zuvor nicht schriftlich oder in der mündlichen Verhandlung erwähnt wurden. Es wird davon ausgegangen, dass die Beteiligten an Verfahren vor dem EPA das Recht zum EPÜ einschließlich der einschlägigen Entscheidungen kennen.
- Ablehnung der Aufzeichnung der mündlichen Verhandlung: Die Entscheidung, ob die Aufzeichnung einer mündlichen Verhandlung zugelassen wird, liegt im Ermessen der Kammer, sodass eine Ablehnung nicht als Verfahrensmangel anzusehen ist.
- Verwendung von Begriffen, die mit den im EPÜ enthaltenen Begriffen gleichbedeutend sind
- Validierung der Niederschrift über die mündliche Verhandlung: Dies ist nach dem EPÜ nicht erforderlich und auch nicht die gängige Praxis der Beschwerdekammern.

**In R 20/09:**

- eine mangelhafte Protokollführung
- eine Unzuständigkeit der Kammer für die Entscheidung über den Ausschluss von der Akteneinsicht
- eine Nichterkennbarkeit, ob die Beschwerdekammer ein bestimmtes Vorbringen des Vertreters eines Beteiligten "am Ende intellektuell verarbeitet hatte"
- eine (behauptete) inhaltliche Fehlerhaftigkeit einer Entscheidung einer Beschwerdekammer

**In R 17/09:**

- the use of the term "man in the street" in respect of the petitioner is not evidence of bias against him, as the term does not have pejorative associations.
- reference to a document alleged by the petitioner to be unknown to him, but which is actually the covering letter filed by the petitioner's then professional representative with the statement of grounds of appeal. The petitioner can be assumed to be aware of such a document.
- reference in the decisions to other decisions of the boards of appeal not known to the petitioner – such references cannot support an objection of a fundamental procedural violation under Article 112a(2)(c) EPC, even if the decisions were not cited to the party earlier in writing or at the oral proceedings. The parties to EPO proceedings are presumed to know the law relating to the EPC, including the relevant decisions.
- refusal to allow the oral proceedings to be recorded – the decision whether or not to allow the recording of oral proceedings is at the discretion of the board and so refusal cannot be treated as a procedural violation.
- the use of words equivalent to those actually appearing in the EPC.
- the validation of the minutes of the oral proceedings. This is not required by the EPC, nor is it the usual practice of the boards of appeal.

**In R 20/09:**

- inadequate keeping of minutes.
- the decision on exclusion from file inspection not within the board's competence.
- not clear whether the board of appeal "had in the last analysis intellectually digested" a particular submission by the representative of one of the parties.
- (claimed) substantive unsoundness of a board of appeal decision.

**Dans l'affaire R 17/09 :**

- l'utilisation du terme "l'homme de la rue" pour désigner le requérant n'est pas une preuve de partialité à son égard, ce terme n'ayant pas de connotation péjorative.
- la référence à un document dont le requérant prétendait qu'il lui était inconnu, mais qui se trouvait être la lettre d'accompagnement déposée en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours par la personne qui était alors le mandataire agréé du requérant. Il est légitime de penser que le requérant avait connaissance d'un tel document.
- la référence, dans des décisions, à d'autres décisions des chambres de recours inconnues du requérant : de telles références ne peuvent servir de justification à une objection de vice fondamental de procédure au sens de l'article 112bis(2) c) CBE, même si les décisions n'ont pas été communiquées auparavant à la partie, par écrit ou lors de la procédure orale. Les parties à une procédure devant l'OEB sont réputées connaître le droit relatif à la CBE, y compris les décisions pertinentes.
- le refus d'autoriser l'enregistrement de la procédure orale – la décision d'autoriser ou non l'enregistrement de la procédure orale relève du pouvoir d'appréciation de la chambre, de sorte qu'un refus ne peut être considéré comme un vice de procédure.
- l'utilisation de termes équivalents à ceux qui figurent effectivement dans la CBE.
- la validation du procès-verbal de la procédure orale, qui n'est pas exigée par la CBE et ne fait pas partie de la pratique habituelle des chambres de recours.

**Dans l'affaire R 20/09 :**

- un procès-verbal lacunaire
- une chambre non compétente pour statuer sur l'exclusion de certaines pièces de l'inspection publique
- une impossibilité de déterminer si la chambre de recours avait "finalement assimilé intellectuellement" certains moyens présentés par le représentant d'une partie
- le caractère (prétendument) erroné de la décision d'une chambre de recours sur le fond.

## 6. Einreichen geänderter Ansprüche im Beschwerdeverfahren

### 6.1 Einreichen von Anträgen in der mündlichen Verhandlung

Nach Artikel 13 (1) VOBK steht es im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder Erwiderung zuzulassen und zu berücksichtigen. Bei der Ausübung des Ermessens werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt. Änderungen des Vorbringens werden 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 (Artikel 13 (3) VOBK).

Im Fall **T 183/09** wurden in der mündlichen Verhandlung die Hilfsanträge 2 bis 4 eingereicht. Die Kammer entschied wie folgt: Sofern eine Änderung nicht durch Entwicklungen im Beschwerdeverfahren gerechtfertigt ist – beispielsweise weil sie auf Einwände oder Anmerkungen eingeht, die erstmals dort vorgebracht wurden –, wird sie nur zugelassen, wenn sie den durch die angefochtene Entscheidung und die Beschwerdebegründung vorgegebenen Umfang oder Rahmen der Diskussion nicht erweitert und zudem eindeutig zulässig ist. Geänderte Ansprüche sind eindeutig zulässig, wenn die Kammer rasch feststellen kann, dass dadurch alle offenen Fragen geklärt und keine neuen Fragen aufgeworfen wurden.

Daraus leitete die Kammer ab, dass die Verfahrensökonomie, d. h. die Notwendigkeit, Verfahren zügig abzuschließen und so Rechtssicherheit zu schaffen, zum Ende eines Beschwerdeverfahrens hin immer wichtiger wird. So kann sie in den letzten Phasen eines Beschwerdeverfahrens durchaus schwerer wiegen als alle anderen Aspekte des Interessenausgleichs, den die Kammer bei der Entscheidung über die Zulassung neuer Anträge oder neuer Tatsachen und Beweismittel schaffen muss. Diese Verlagerung des Interessenausgleichs

## 6. Filing of amended claims in appeal proceedings

### 6.1 Filing of requests at the oral proceedings

Under Article 13(1) RPBA the boards have discretion to admit and consider any amendment to a party's case after it has filed its grounds of appeal or reply. This discretion must be exercised in the light of, inter alia, the complexity of the new subject-matter, the current state of the proceedings and the need for procedural economy. Amendments submitted after oral proceedings have been arranged are not admitted if they raise issues which the board or the other party or parties cannot reasonably be expected to deal with without adjournment of the oral proceedings (Article 13(3) RPBA).

In **T 183/09** auxiliary requests 2 to 4 were filed at the oral proceedings. The board summarised by stating that unless an amendment is justified by developments in the appeal proceedings – for example if it addresses objections or comments first raised in the proceedings – it will be admitted only if it does not extend the scope or framework of discussion as determined by the decision under appeal and the statement of the grounds of appeal, and is moreover clearly allowable. Amended claims are clearly allowable if the board can quickly ascertain that they overcome all outstanding issues without raising new ones.

From the above the board inferred that procedural economy, that is the need to conclude proceedings swiftly and so create legal certainty, plays an increasingly dominant role as appeal proceedings progress towards their end. In the final stages of an appeal procedure it may in fact come to outweigh all other factors in the balance of interests that the board must strike when deciding on the admissibility of new requests or of new facts and evidence. This shift in balance of interests towards legal certainty is a consequence of the

## 6. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours

### 6.1 Présentation de requêtes lors de la procédure orale

Aux termes de l'article 13(1) RPCR, l'admission et l'examen de toute modification présentée par une partie après que celle-ci a déposé son mémoire exposant les motifs du recours ou sa réponse sont laissés à l'appréciation de la chambre. La chambre exerce son pouvoir d'appréciation en tenant compte, entre autres, de la complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe de l'économie de la procédure. Les modifications présentées 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 (article 13(3) RPCR).

Dans l'affaire **T 183/09**, les requêtes subsidiaires 2 à 4 ont été présentées durant la procédure orale. La chambre a rappelé qu'à moins qu'une modification ne soit justifiée par des événements survenus pendant la procédure de recours (par exemple si cette modification répond à des objections ou à des observations soulevées pour la première fois lors de la procédure), elle ne sera admise que si elle n'étend pas la portée ou le cadre de la discussion tels que déterminés par la décision faisant l'objet du recours et le mémoire exposant les motifs du recours, et qu'elle est en outre clairement admissible. Des revendications modifiées sont clairement admissibles si la chambre peut établir rapidement qu'elles répondent à toutes les questions en suspens sans en soulever de nouvelles.

La chambre a déduit de ce qui précède que l'économie de la procédure, à savoir la nécessité de conclure une procédure rapidement afin d'établir la sécurité juridique, revêt une importance croissante à mesure que l'on s'approche de la fin d'une procédure de recours. Dans les étapes finales d'une procédure de recours, ce principe peut même prendre le pas sur tous les autres facteurs dans l'équilibre des intérêts que la chambre doit rechercher lorsqu'elle statue sur l'admissibilité de nouvelles requêtes ou de nouveaux faits et preuves. Ce réequi-

zugunsten der Rechtssicherheit ist eine Folge des gerichtlichen Charakters des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens.

### 6.2 Von der Einspruchsabteilung nicht geprüfte Anträge

In **T 1705/07** reichte der Beschwerdeführer erstmals im Beschwerdeverfahren Anträge ein, welche die Verfahrensansprüche, auf denen die angegriffene Entscheidung basierte, nicht mehr enthielten, sondern nur noch Ansprüche einer anderen Anspruchskategorie aufwiesen, nämlich Sach- und Verwendungsansprüche. Diese waren bislang nie alleiniger Gegenstand eines Antrags. Die Kammer erläuterte, dass der Streitstoff in zweiter Instanz von den Beteiligten nur eingeschränkt geändert werden kann. Wegen dieses Grundsatzes räumt Artikel 12 (4) VOBK den Beschwerdekammern die Befugnis ein, Anträge nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren, hier vom beschwerdeführenden Patentinhaber, hätten vorgebracht werden können.

Die Kammer stellte fest, dass die erstmals im Beschwerdeverfahren eingereichten Hilfsanträge einen grundsätzlich unterschiedlichen Anspruchsgegenstand betrafen. Deshalb würde deren Zulassung in das Beschwerdeverfahren einen grundsätzlich anderen sachlichen und patentrechtlichen Streitstoff ergeben, sodass es im Regelfall zu einer Zurückverweisung an die Erstinstanz führen würde. Dadurch würde sowohl die Dauer des Verfahrens verlängert, als auch den Parteien und der Öffentlichkeit die Rechtssicherheit über die Gültigkeit des Streitpatents vorenthalten, was nicht mit dem Grundsatz der Verfahrensökonomie vereinbar wäre.

Nach Ansicht der Kammer waren die Sach- und Verwendungsansprüche lediglich aus dem Grunde bisher noch nicht Gegenstand einer Diskussion und Entscheidung, weil der Beschwerdeführer es versäumt hatte, einen entsprechenden Antrag bereits im Einspruchsverfahren einzureichen. Falls über diese Ansprüche im Beschwerdeverfahren diskutiert und entschieden würde, gäbe es dem Beschwerdeführer die Möglichkeit, dieses selbst herbeigeführte Versäumnis zu seinem alleinigen Vorteil nachzuholen. Entsprechend dem

judicial nature of an inter partes appeal procedure.

### 6.2 Requests not examined by the opposition division

In **T 1705/07** the appellant for the first time in the appeal proceedings submitted requests which no longer contained the process claims on which the contested decision was based, but which now only comprised claims of another category, namely product and use claims. The latter had up to then never been the sole subject-matter of a request. The board explained that the parties could change the matters in dispute only to a limited extent at second instance. In view of this principle, Article 12(4) RPBA authorised the boards of appeal not to admit requests which could already have been submitted in the first-instance proceedings, in this case by the appellant/patent proprietor.

The board found that the auxiliary requests submitted for the first time in the appeal proceedings related to fundamentally different subject-matter. Consequently, admitting them into the proceedings would mean that the matters in dispute were fundamentally different from both a substantive and a patent-law point of view, so that the upshot would normally be a remittal to the department of first instance. As a result, the proceedings would last longer and the public would be deprived of legal certainty regarding the validity of the contested patent, which would not be compatible with the principle of procedural economy.

In the board's view, the product and use claims had not yet been discussed or decided upon simply because the appellant had omitted to file a corresponding request in the opposition proceedings. If these claims were to be discussed and decided upon in the appeal proceedings, that would enable the appellant to make good this omission – for which it itself bore responsibility – solely for its own benefit. In accordance with the legal principle "*nemo auditur propriam turpitudinem allegans*", however, it was not permissible for any party, in this case the

librage des intérêts en faveur de la sécurité juridique découle de la nature même de la procédure de recours inter partes, procédure contentieuse.

### 6.2 Requêtes non examinées par la division d'opposition

Dans l'affaire **T 1705/07**, le requérant a présenté pour la première fois lors de la procédure de recours des requêtes qui ne contenaient plus les revendications de procédé sur lesquelles se fondait la décision attaquée, mais dans lesquelles ne figuraient plus que des revendications d'une autre catégorie, à savoir des revendications de produit et d'utilisation. Celles-ci n'avaient jusqu'alors jamais été l'unique objet d'une requête. La chambre a expliqué qu'en deuxième instance, la matière litigieuse ne peut être modifiée que de façon limitée par les parties. C'est en raison de ce principe que l'article 12(4) RPCR confère aux chambres de recours le pouvoir de ne pas admettre les requêtes qui auraient pu être présentées au cours de la procédure de première instance, en l'espèce par le requérant/titulaire du brevet.

La chambre a constaté que les requêtes subsidiaires présentées pour la première fois pendant la procédure de recours portaient sur un objet fondamentalement différent. Leur admission dans la procédure de recours entraînerait une modification fondamentale de la matière litigieuse, aussi bien sur le fond que sur le plan juridique, de sorte que l'affaire devrait normalement être renvoyée à la première instance. Cela aurait pour effet de rallonger la durée de la procédure et de laisser les parties et le public dans l'incertitude quant à la validité du brevet attaqué, ce qui n'est pas compatible avec le principe d'économie de la procédure.

De l'avis de la chambre, si les revendications de produit et d'utilisation n'avaient jusqu'alors pas encore fait l'objet d'une discussion et d'une décision, c'était simplement parce que le requérant avait omis de présenter une requête en ce sens dès la procédure d'opposition. Une discussion et une décision relatives à ces revendications dans la procédure de recours donneraient au requérant la possibilité de remédier à cette omission dont il était lui-même responsable, ce qui le favoriserait. Or, selon l'adage "*nemo auditur propriam turpitudinem allegans*",



Rechtsgrundsatz "nemo auditur propriam turpitudinem allegans" darf jedoch einer Partei, hier dem Beschwerdeführer, aus eigenem Verschulden kein Vorteil erwachsen, da dies gegenüber den gegnerischen Parteien unbillig wäre.

### 6.3 Vor der Einspruchsabteilung zurückgenommene Anträge

In **T 361/08** hielt es die Kammer für angebracht, bei der Zulassung verspätet eingereichter Ansprüche im Beschwerdeverfahren in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 13 (1) VOBK auch die Bestimmungen des Artikels 12 (4) VOBK zu berücksichtigen.

Nach Artikel 12 (4) VOBK liegt es im Ermessen der Kammer, Anträge nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können oder dort nicht zugelassen worden sind. Dies gilt nach Auffassung der Kammer umso mehr für Anträge, die im erstinstanzlichen Verfahren eingereicht und anschließend wieder zurückgenommen wurden, weil ein solches Vorgehen eindeutig zeigt, dass der betreffende Antrag im erstinstanzlichen Verfahren hätte gestellt werden können.

Im vorliegenden Fall hatte der Beschwerdeführer seinen Antrag mit den Ansprüchen in der erteilten Fassung in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung wirksam zurückgenommen. Hätte der Beschwerdeführer denselben Antrag zusammen mit seiner Beschwerdebegründung eingereicht, so hätte die Kammer den Antrag höchstwahrscheinlich – in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 12 (4) VOBK – nicht in das Verfahren zugelassen.

Nach Auffassung der Kammer können diese bei der Ausübung des Ermessens nach Artikel 12 (4) VOBK angewandten Kriterien auch zugrunde gelegt werden, wenn die Kammer von ihrem Ermessen nach Artikel 13 (1) VOBK Gebrauch macht. Der Beschwerdeführer dürfe dadurch, dass er entschieden habe, den vorliegenden Hauptantrag nach seiner Beschwerdebegründung einzureichen, nicht besser gestellt sein, als wenn er ihn zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereicht hätte. Sonst wäre

appellant, to benefit from an omission of its own, since this would be unjust to the opposing parties.

### 6.3 Requests withdrawn before the opposition division

In **T 361/08** the board considered it appropriate, when exercising its discretion under Article 13(1) RPBA to admit late filed claims into appeal proceedings, also to take into account the provisions of Article 12(4) RPBA.

According to Article 12(4) RPBA, the board has the discretionary power to hold inadmissible requests which could have been presented or were not admitted in the first instance proceedings. In the board's view this applied all the more to requests that had been filed and subsequently withdrawn in the first-instance proceedings, since such a course of events clearly showed that these requests could have been presented in those proceedings.

In the present case, the appellant had, in the oral proceedings before the opposition division, validly withdrawn his request for maintenance of the patent with the claims as granted. If the appellant had filed such a request with its statement of grounds of appeal, the board would have exercised its discretion under Article 12(4) RPBA and would most likely not have admitted this request into the appeal proceedings.

In the board's view, the above criteria, which are applied by the board when exercising its discretion under Article 12(4) RPBA, could also be applied by it when exercising its discretion under Article 13(1) RPBA. The fact that the appellant chose to file the present main request after it had filed its grounds of appeal should not put it in a better position than if it had filed this request with the statement of grounds for appeal. Otherwise the appellant could easily circumvent the provisions of Article 12(4) RPBA.

une partie, en l'occurrence le requérant, ne doit pas tirer avantage d'une erreur qu'elle a commise elle-même, puisque cela ne serait pas équitable vis-à-vis de la partie adverse.

### 6.3 Retrait de requêtes pendant la procédure devant la division d'opposition

Dans l'affaire **T 361/08**, la chambre a considéré qu'elle était fondée, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 13(1) RPCR, à prendre en considération les dispositions de l'article 12(4) RPCR afin d'admettre dans la procédure de recours des revendications déposées tardivement.

L'article 12(4) RPCR dispose que la chambre peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, considérer comme irrecevables les requêtes qui auraient pu être produites ou n'ont pas été admises au cours de la procédure de première instance. De l'avis de la chambre, cela vaut à plus forte raison pour des requêtes qui ont été présentées puis retirées au cours de la procédure de première instance, puisque cette succession d'actes montre clairement que ces requêtes auraient pu être soumises pendant la procédure en question.

Dans la présente affaire, le requérant avait valablement retiré, pendant la procédure orale devant la division d'opposition, sa requête composée des revendications du brevet délivré. Si le requérant avait présenté cette requête avec le mémoire exposant les motifs de son recours, la chambre aurait exercé son pouvoir d'appréciation en vertu de l'article 12(4) RPCR et n'aurait très probablement pas admis cette requête dans la procédure de recours.

La chambre estime que les critères ci-dessus, qu'elle applique pour exercer le pouvoir d'appréciation découlant de l'article 12(4) RPCR, sont également valables pour l'exercice du pouvoir d'appréciation conféré par l'article 13(1) RPCR. Le requérant ne saurait être placé dans une situation plus favorable du fait qu'il a décidé de soumettre la présente requête principale après avoir déposé le mémoire exposant les motifs de son recours, et non en même temps que celui-ci. S'il en allait autrement,



es für ihn ein Leichtes, die Bestimmungen des Artikels 12 (4) VOBK zu umgehen.

Für die Kammer ist deswegen schon allein die Tatsache, dass der vorliegende Hauptantrag im erstinstanzlichen Verfahren zunächst gestellt und anschließend zurückgenommen wurde, ein hinreichender Grund, ihn in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 13 (1) VOBK nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen. Zudem wurde der vorliegende Hauptantrag in einem sehr späten Stadium des Beschwerdeverfahrens eingereicht und könnte – da er sich auf erteilte Ansprüche bezieht, über die die erste Instanz wegen der Zurücknahme des Antrags durch den Patentinhaber nicht entschieden hat – durchaus neue Sachfragen aufwerfen. Die Kammer ist daher der Auffassung, dass das Verhalten des Patentinhabers nicht im Einklang mit dem Grundsatz der Verfahrensökonomie steht.

Der Beschwerdeführer brachte ferner vor, dass ein Patentinhaber stets das Recht habe, im Einspruchsbeschwerdeverfahren gegen den Widerruf seines Patents auf die erteilten Ansprüche zurückzugreifen.

Nach Auffassung der Kammer besteht nach der ständigen Rechtsprechung die Aufgabe des Beschwerdeverfahrens darin, ein gerichtliches Urteil über die Richtigkeit einer davon strikt zu trennenden früheren Entscheidung einer Instanz des EPA zu erwirken. Es ist nicht Zweck des Beschwerdeverfahrens, dem Patentinhaber die Möglichkeit zu geben, seine Ansprüche nach eigenem Gutdünken umzuformulieren und die Zulassung aller seiner Anträge zu erreichen. Dieser Grundsatz spiegelt sich in den Artikeln 12 (4) und 13 VOBK wider.

Aus dem Vorstehenden folgt, dass es definitiv nicht das Recht des Beschwerdeführers (Patentinhabers) ist, im Beschwerdeverfahren auf die erteilten Ansprüche zurückzugreifen, wenn diese, weil der Antrag mit diesen Ansprüchen im Verfahren vor der ersten Instanz zurückgenommen wurde, nicht der angefochtenen Entscheidung zugrunde lagen. Es ist vielmehr dem Ermessen

Consequently, the fact alone that the present main request had been submitted and subsequently withdrawn in the first-instance proceedings was for the board, in exercising its discretion in accordance with Article 13(1) RPBA, sufficient reason not to admit it into the appeal proceedings. In addition the present main request was submitted at a very late stage in the appeal proceedings and new substantive issues could well arise due to the presence of granted claims on which the department of first instance did not give a decision because of the patentee's withdrawal. Therefore the board took the view that the patentee's behaviour was inconsistent with procedural economy.

The appellant further argued that it is always the patentee's right to revert to the granted claims in opposition appeal proceedings against the revocation of a patent.

The board pointed out that it was established jurisprudence that the function of appeal proceedings was to give a judicial decision upon the correctness of a separate earlier decision taken by a department of the EPO. However, it was not the purpose of appeal proceedings to give the patent proprietor the opportunity to recast its claims as it saw fit and to have all its requests admitted into the appeal proceedings. This principle was mirrored in Articles 12(4) and 13 RPBA.

It followed from the above that it was certainly not the appellant patentee's right to revert to the granted claims in appeal proceedings if these claims did not form a basis for the decision under appeal because the request comprising these claims had been withdrawn in the first-instance proceedings. Rather it lay within the board's discretion to admit such a request.

il pourrait facilement contourner les dispositions de l'article 12(4) RPCR.

Aussi la chambre, exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 13(1) RPCR, a-t-elle estimé que le seul fait que la présente requête principale avait été soumise puis retirée au cours de la procédure de première instance constituait un motif suffisant pour ne pas admettre cette requête dans la procédure de recours. De plus, la présente requête principale avait été soumise à un stade très tardif de la procédure de recours et il n'était pas impossible qu'elle soulève de nouvelles questions quant au fond puisqu'elle contenait des revendications du brevet délivré au sujet desquelles l'instance du premier degré n'avait pas statué, le titulaire du brevet ayant retiré cette requête. Aussi la chambre a-t-elle considéré que le comportement du titulaire du brevet n'était pas compatible avec le principe de l'économie de la procédure.

Le requérant a également fait valoir pendant une procédure de recours faisant suite à une opposition et dirigée contre la révocation d'un brevet, le titulaire de ce brevet a en permanence le droit de revenir aux revendications du brevet délivré.

La chambre a constaté qu'il est de jurisprudence constante que la procédure de recours vise à rendre une décision contentieuse quant au bien-fondé d'une décision distincte rendue antérieurement par une instance de l'OEB. En revanche, une procédure de recours n'a pas pour but de donner au titulaire d'un brevet la possibilité de remanier ses revendications comme bon lui semble et d'obtenir l'admission de toutes ses requêtes dans la procédure de recours. Ce principe est reflété dans les articles 12(4) et 13 RPCR.

Il s'ensuit que le titulaire du brevet/requérant n'a assurément pas le droit de revenir, pendant la procédure de recours, à des revendications du brevet délivré si la requête contenant ces revendications a été retirée au cours de la procédure de première instance et que la décision faisant l'objet du recours n'a donc pas été rendue sur la base des revendications en question. C'est en revanche à la

der Kammer anheimgestellt, einen solchen Antrag in das Verfahren zuzulassen.

#### **6.4 Divergierende Anspruchsfassungen**

In **T 1685/07** gingen die erst nach der Ladung zum Termin zur mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträge in völlig unterschiedliche Richtungen. Die Kammer stellte fest, dass es für die Zulassung erst im Laufe des Beschwerdeverfahrens eingeführter neuer Anträge von besonderer Bedeutung ist, ob der Anmelder bzw. Patentinhaber, der mehr als einen Antrag stellt, mit seinen verschiedenen Anträgen eine konsistente Verteidigungslinie verfolgt und nicht, zumal zum Ende des Beschwerdeverfahrens hin, durch einen "Schirm" divergierender Anspruchsfassungen sowohl für die andere Partei als auch für die Beschwerdekammer eine unübersichtliche und unzumutbare Verfahrenssituation schafft, in der es ihnen obliegt, aus einer Vielzahl von inkongruenten Anspruchsfassungen diejenige zu wählen, die letztendlich Bestand haben könnte.

Bei der Vorlage mehrerer Anspruchsfassungen ist für deren Zulassung ins Verfahren neben dem Zeitpunkt ihrer Einreichung auch von Bedeutung, ob die jeweiligen Anspruchsfassungen "konvergieren" oder "divergieren", also den Gegenstand des unabhängigen Anspruchs eines Hauptantrags in eine Richtung bzw. in Richtung eines Erfindungsgedankens zunehmend einschränkend weiterentwickeln oder etwa durch Aufnahme jeweils verschiedener Merkmale unterschiedliche Weiterentwicklungen verfolgen.

#### **6.5 Erforderlichkeit einer zusätzlichen Recherche**

In der Sache **T 870/07** prüfte die Kammer die Zulässigkeit des verspätet eingereichten Hauptantrags, der in der mündlichen Verhandlung vorgelegt wurde. Dabei ging es um die Frage, ob festgestellt werden konnte, dass die Recherche die Anwendungsbereiche der Enantiomere umfasst hatte.

Sie befand, dass eines der anzuwendenden Kriterien darin bestand, ob der geänderte Anspruch zu einer neuen Sachlage

#### **6.4 Diverging versions of claims**

In **T 1685/07**, the auxiliary requests, filed only after the summons to oral proceedings, said completely different things. The board ruled that it was particularly important, for the admission of new requests introduced only in the course of the appeal proceedings, whether the applicant or patent proprietor submitting more than one request followed a consistent line of defence in its various requests and did not, particularly towards the end of the proceedings, use a "screen" of different versions of claims to create, for both the other party and the board of appeal, an obscure and unacceptable procedural situation in which they were obliged to select from a multiplicity of varying versions the one which could in the final analysis be valid.

When several versions of claims are submitted, what is of importance for their admission into the proceedings is not only the time of their filing but also whether the versions "converge" or "diverge", in other words whether they develop and increasingly limit the subject-matter of the independent claim of a main request in one direction and/or in the direction of an inventive idea, or else pursue different lines of development, for instance by incorporating different features in each case.

#### **6.5 Need for additional search**

In **T 870/07** the board examined the admissibility of the late-filed main request, which was filed during oral proceedings. The question to be addressed was whether it could be ascertained that the search had encompassed the applications of enantiomers.

It stated that one of the criteria to be applied was whether the amended claim generated for the assessment of the

chambre qu'il incombe, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, d'admettre une telle requête.

#### **6.4 Versions divergentes des revendications**

Dans l'affaire **T 1685/07**, les requêtes subsidiaires présentées seulement après la citation à la procédure orale allaient dans des directions totalement différentes. La chambre a constaté qu'il était particulièrement important, pour que de nouvelles requêtes présentées seulement au cours de la procédure de recours soient admises, que le demandeur ou le titulaire du brevet qui présente plus d'une requête suive une ligne de défense cohérente en dépit de la multiplicité de ces requêtes, et qu'il n'essaie pas, du moins lors des dernières étapes de la procédure de recours, de se constituer un "bouclier" à l'aide de revendications contradictoires qui rendent la situation procédurale confuse et gênante tant pour l'autre partie que pour la chambre de recours, celles-ci se voyant forcées de choisir parmi une multiplicité de versions contradictoires celle qui est susceptible de subsister en fin de compte.

Lorsque plusieurs versions des revendications sont produites, il est tenu compte, pour leur admission dans la procédure, non seulement de la date à laquelle elles ont été déposées, mais également du fait qu'elles soient "convergentes" ou "divergentes", c'est-à-dire qu'elles développent et précisent davantage l'objet de la revendication indépendante d'une requête principale en allant dans une direction donnée ou en approfondissant une idée inventive, ou qu'au contraire, par l'ajout de caractéristiques diverses, elles aboutissent à des variantes hétérogènes.

#### **6.5 Nécessité d'une recherche supplémentaire**

Dans l'affaire **T 870/07**, la chambre a examiné la recevabilité de la requête principale, qui avait été déposée tardivement, c'est-à-dire lors de la procédure orale. Il s'agissait de savoir s'il pouvait être affirmé avec certitude que la recherche avait également porté sur les applications des énantiomères.

La chambre a indiqué que l'un des critères à appliquer était de déterminer si la revendication modifiée engendrait, eu

hinsichtlich der Prüfung der Patentierbarkeit führte, sodass die Kammer nicht in der Lage war, ihn ohne eine unge-rechtfertigte Verzögerung des Verfahrens zu prüfen, was gegen den Grundsatz der Verfahrensökonomie gemäß Artikel 13 VOBK verstoßen würde.

Die Kammer bemerkte, dass ein Recherchenbericht auf der Grundlage der Patentansprüche unter angemessener Berücksichtigung der Beschreibung erstellt sein muss (Artikel 92 EPÜ). In den Richtlinien für die Prüfung (B-III, 3.5) heißt es wie folgt: "Soweit es möglich und sinnvoll ist, sollte die Recherche grundsätzlich den gesamten Gegenstand erfassen, auf den die Ansprüche gerichtet sind oder auf den sie einer vernünftigen Annahme zufolge nach einer Anspruchsänderung gerichtet werden könnten."

Daher sah die Kammer keinen Grund, daran zu zweifeln, dass auch der zusätzlich beanspruchte Gegenstand bei der Recherche zur spezifischen Verwendung der ursprünglich beanspruchten Enantiomere abgedeckt worden war. Die Sachlage war nicht in dem Sinne neu, dass die Kammer (aufgrund einer unvollständigen Recherche) nicht in der Lage gewesen wäre, den beanspruchten Gegenstand zu prüfen; daher ließ sie den Antrag zu.

## **7. Rückzahlung der Beschwerdegebühr**

### **7.1 Wesentlichkeit des Verfahrensfehlers**

In **T 1740/06** wies die Kammer den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs zurück, da es an der Wesentlichkeit des Verfahrensmangels i. S. d. Regel 67 EPÜ 1973 (jetzt Regel 103 (1) a) EPÜ) fehle. Der Beschwerdeführer hatte bemängelt, die Prüfungsabteilung habe überraschend über die Anmeldung entschieden, ohne dem Anmelder die Gelegenheit zu geben, seine Anträge zu präzisieren oder sich zu den Gründen zu äußern, aus denen die Prüfungsabteilung die damals zwar nicht formal beantragte, aber ausdrücklich zur Diskussion gestellte Kombination von Ansprüchen für nicht gewährbar bewertet hatte. Die

patentability a new situation such that the board was not in the position to consider it without unjustified procedural delay, which would be contrary to the principle of procedural economy according to Article 13 RPBA.

The board observed that a search report must have been drawn up on the basis of the claims, with due regard to the description (Article 92 EPC). The Guidelines for Examination stated (B.III.3.5): "In principle, and insofar as possible and reasonable, the search should cover the entire subject-matter to which the claims are directed or to which they might reasonably be expected to be directed after they have been amended".

The board had thus no reason to doubt that the specific use of the originally claimed enantiomers had also been searched for the outstanding claimed subject-matter. The situation was not new in the sense that the board was not in a position to examine the claimed subject-matter (due to an incomplete search) and for this reason admitted the request into the procedure.

## **7. Reimbursement of appeal fees**

### **7.1 Substantial nature of a procedural violation**

In **T 1740/06** the board rejected the request for reimbursement of the appeal fee on the grounds of a violation of the right to be heard, because the procedural violation was not substantial (Rule 67 EPC 1973, now Rule 103(1)(a) EPC). The appellant had protested that the examining division had taken a decision on the application unexpectedly, without giving the applicant an opportunity to formulate its requests more precisely or make a statement concerning the reasons for which the examining division had considered non-grantable the combination of claims which at that time had not been formally requested, but had been explicitly raised for discussion. The board commented

égard à l'appréciation de la brevetabilité, une situation si nouvelle que la chambre n'était pas en mesure de l'examiner sans que la procédure soit rallongée de façon indue, ce qui irait à l'encontre du principe de l'économie de la procédure visé à l'article 13 RPCR.

La chambre a fait remarquer qu'un rapport de recherche doit être élaboré sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description (article 92 CBE). Les Directives relatives à l'examen précisent (B.III.3.5): "En principe, et dans toute la mesure où cela est possible et raisonnable, la recherche doit couvrir l'ensemble de l'objet sur lequel portent les revendications ou sur lequel on peut raisonnablement penser qu'elles portent après qu'elles ont été modifiées."

La chambre n'avait dès lors aucune raison de douter du fait que l'utilisation spécifique des énantiomères revendiqués à l'origine avait été incluse dans la recherche portant sur les autres éléments revendiqués. La situation n'était pas nouvelle au sens où la chambre n'aurait pas été en mesure d'examiner l'objet revendiqué (en raison d'une recherche incomplète), c'est pourquoi la chambre a admis la requête dans la procédure.

## **7. Remboursement de la taxe de recours**

### **7.1 Caractère substantiel d'un vice de procédure**

Dans l'affaire **T 1740/06**, la chambre a rejeté la requête en remboursement de la taxe de recours pour cause de violation du droit d'être entendu, au motif que le vice de procédure n'était pas substantiel au sens de la règle 67 CBE 1973 (désormais règle 103(1)a) CBE). Le requérant déplorait que la division d'examen ait, de façon inattendue, statué sur la demande sans donner au demandeur l'occasion de préciser ses requêtes ou de présenter des observations au sujet des motifs pour lesquels la division d'examen avait jugé que la combinaison de revendications qui n'avait pas fait l'objet d'une requête formelle mais avait néanmoins été explicitement mise à la discussion, n'était pas admissible. La

Kammer merkte an, dass die Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs im Zusammenhang mit der Diskussion der Kombination von Ansprüchen zutreffend gewesen sein mag, diese Ansprüche aber nicht Gegenstand der Zurückweisungsentscheidung waren. Der Zurückweisung lagen vielmehr ausschließlich die Ansprüche des damaligen Hauptantrags zugrunde. Die Kammer sah zwar in den vom Beschwerdeführer vorgetragene Umständen eine Verfahrensführung durch die Prüfungsabteilung, die zu berechtigter Kritik Anlass geben mag, wenn es auch die Verantwortung eines Anmelders sei, die gewünschten Anträge aus eigener Initiative zu stellen. Die hier entscheidende Frage war jedoch die Wesentlichkeit der gerügten Verfahrensmängel für die Zurückweisung der Anmeldung. Keiner der geltend gemachten Umstände ließ erkennen, dass die Prüfungsabteilung bei korrekter Verfahrensführung zu einem anderen Ergebnis als der Zurückweisung der Anmeldung hätte kommen können. Die möglicherweise die fragliche Verhandlung belastenden Verfahrensmängel waren daher keine wesentlichen Verfahrensmängel im Sinne der Regel 67 EPÜ 1973.

## 7.2 Fälle einer gerechtfertigten Rückzahlung

In T 1411/07 hatte der Patentinhaber im Einspruchsverfahren die Zulässigkeit des Einspruchs bestritten; insbesondere legte er ausführlich dar, dass der Einspruch nicht substantiiert sei. In der Entscheidung der Einspruchsabteilung wurde ohne weitere Begründung festgestellt, dass der Einspruch zulässig sei. Die Kammer stellte fest, dass das Fehlen jeglichen Hinweises vonseiten der Einspruchsabteilung auf die Erwägungen des Patentinhabers hinsichtlich der faktischen und rechtlichen Umstände des Falls sowie das gänzliche Fehlen einer logischen Gedankenführung sowohl die Parteien als auch die Kammer im Unklaren darüber lassen, welche Überlegungen die Einspruchsabteilung zu der Schlussfolgerung geführt haben, den Einspruch als ausreichend substantiiert anzusehen. Daher wies die angefochtene Entscheidung keine Begründung i. S. d. Regel 68 (2) EPÜ 1973 (Regel 111 (2) EPÜ) auf. Die Zulässigkeit des Einspruchs ist jedoch vorgreiflich zu einer Entscheidung in der Sache; daher

that the criticism regarding a violation of the right to be heard in connection with the discussion of the combination of claims may have been justified, but that it was not these claims that had been rejected in the decision. Instead, the rejection had related solely to the claims in the main request valid at that time. The board considered that the circumstances described by the appellant meant the examining division had conducted the proceedings in a way which rightly invited criticism, even if it was up to the applicant to submit the requests it wanted on its own initiative. However, the crucial question here was to what extent the procedural violations were a substantial factor in the rejection of the application. None of the cited circumstances suggested that the examining division could have arrived at any other outcome than the rejection of the application if the proceedings had been conducted correctly. The procedural violations, which may possibly have had an adverse effect on the proceedings in question, accordingly did not constitute substantial procedural violations within the meaning of Rule 67 EPC 1973.

## 7.2 Cases in which reimbursement was justified

In T 1411/07 the patent proprietor had disputed the admissibility of the opposition in the opposition proceedings, emphasising in detail that the opposition had not been substantiated. In its decision the opposition division had found without adducing any further reasons that the opposition was admissible. The board found that the opposition division's failure to make any reference to the patent proprietor's thoughts concerning the actual and legal circumstances of the case, and the total absence of a logical train of thought, had left both the parties and the board in the dark as to what considerations had led the opposition division to the conclusion that the opposition was to be regarded as adequately substantiated. That was why the contested decision was not reasoned within the meaning of Rule 68(2) EPC 1973 (Rule 111(2) EPC). However, the admissibility of the opposition had to be established before a decision could be taken on the merits; if the opposition was found to be inadmissible, therefore, no

chambre a fait observer qu'il y avait peut-être lieu de considérer que le demandeur n'avait pas été entendu dans le cadre de la discussion portant sur la combinaison de revendications, mais que ces revendications n'étaient pas l'objet de la décision de rejet, qui se fondait au contraire exclusivement sur les revendications de ce qui était alors la requête principale. La chambre a considéré que les circonstances rapportées par le requérant montraient certes que la conduite de la procédure par la division d'examen était critiquable, même s'il relevait de la responsabilité du demandeur de présenter de sa propre initiative les requêtes souhaitées. Cependant, la question décisive était ici de savoir si les vices de procédure allégués avaient joué un rôle substantiel dans le rejet de la demande. Aucune des circonstances que le demandeur faisait valoir ne laissait penser que la division d'examen aurait pu parvenir à une conclusion autre que le rejet de la demande si la procédure avait été menée correctement. Les vices de procédure présumés qui avaient entaché la procédure litigieuse n'étaient donc pas des vices substantiels de procédure au sens de la règle 67 CBE 1973.

## 7.2 Cas dans lesquels le remboursement était justifié

Dans l'affaire T 1411/07, le titulaire du brevet avait contesté dans la procédure d'opposition la recevabilité de l'opposition, en expliquant notamment de manière détaillée que l'opposition n'était pas étayée. Dans la décision de la division d'opposition, il était affirmé sans autre justification que l'opposition était recevable. La chambre a estimé que l'absence de référence par la division d'opposition aux arguments du titulaire du brevet concernant les circonstances factuelles et juridiques de l'espèce ainsi que l'absence totale d'argumentation logique laissaient les parties et la chambre dans l'incertitude quant aux motifs qui avaient conduit la division d'opposition à conclure que l'opposition était suffisamment étayée. Par conséquent, la décision attaquée n'était pas motivée au sens de la règle 68(2) CBE 1973 (règle 111(2) CBE). Or, la recevabilité d'une opposition est la condition préalable à une décision sur le fond. Aucune procédure sur le fond n'est donc ouverte en cas d'irrecevabilité et

werde im Falle einer Unzulässigkeit kein Verfahren in der Sache eröffnet und sei über die Patentfähigkeit des Streitgegenstandes nicht zu entscheiden. Die fehlende Begründung einer vorgefälligen Entscheidung stellt daher einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

### **7.3 Fälle einer nicht gerechtfertigten Rückzahlung**

In der Sache **T 138/08** bemängelte der Beschwerdeführer (Einsprechende), dass ihm nicht genug Zeit eingeräumt worden sei, um zu den Bemerkungen in der Einspruchserwidmung des Patentinhabers Stellung zu nehmen. Die Kammer hatte zu klären, ob zwei Monate und 21 Tage ausreichten, um eine solche Stellungnahme abzugeben. Sie wies darauf hin, dass die Bemerkungen des Patentinhabers lediglich zur Information weitergeleitet worden waren und die Einspruchsabteilung in ihrer Mitteilung keine inhaltlichen Fragen angesprochen hatte. Es war dem Einsprechenden überlassen, dazu Stellung zu nehmen oder nicht. Hätte er sich dagegen entschieden, so hätte er nicht tätig werden müssen; hätte er sich für eine Reaktion auf das Schreiben des Patentinhabers entschieden, so hätte es ausgereicht, wenn er einfach darum gebeten hätte, dass ihm die für die Stellungnahme erforderliche Zeit eingeräumt werde. Für diese einfache Handlung erachtete die Kammer einen Zeitraum von zwei Monaten als ausreichend. Daher war die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 103 (1) a) EPÜ nicht gerechtfertigt.

In **T 2377/09** war die Kammer der Ansicht, dass eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr allein aufgrund des festgestellten Verfahrensmangels nicht dem Erfordernis der Billigkeit gemäß Regel 67 EPÜ 1973 (Regel 103 EPÜ) entsprechen würde, weil sich die Zurückweisungsentscheidung auch auf zusätzliche, alternative Gründe stützte, die keinen Anlass zur Beanstandung eines wesentlichen Verfahrensmangels gegeben haben und gegen die der Beschwerdeführer auf jeden Fall hätte Beschwerde einlegen müssen, um eine Aufhebung der Entscheidung zu erreichen (unter Verweis auf T 893/90, T 219/93, T 4/98 (ABI. EPA 2002, 139) und T 978/04).

proceedings would be initiated on the substance and no decision would need to be taken on the patentability of the subject-matter at issue. Hence, if a decision required in advance in such circumstances was not reasoned, that constituted a substantial procedural violation.

### **7.3 Cases in which reimbursement was not justified**

In **T 138/08** the appellant (opponent) complained that he had not been given sufficient time to reply to the patentee's observations filed in response to the opposition. The question before the board was whether two months and 21 days was sufficient time to present comments. The board observed that the communication of the observations of the patentee had been made merely for information and the opposition division had not raised any matter of substance in the communication. The opponent had been free to decide whether to comment on it or to remain silent. Had he decided to remain silent, no act would have been required; had he decided to react to the letter of the patentee, the simple act of sending a request for the time considered necessary for the reply would have sufficed. For that simple act a period of two months was considered sufficient by the board. Therefore, the reimbursement of the appeal fee under Rule 103(1)(a) EPC was not justified.

In **T 2377/09** the board took the view that reimbursement of the appeal fee solely on the grounds of the established procedural violation would not be in accordance with the equitability requirement of Rule 67 EPC 1973 (Rule 103 EPC). This was because the rejection decision was based on additional, alternative grounds which had given the appellant no cause to claim a substantial procedural violation and against which it would in any case have had to appeal to get the decision set aside (with reference to T 893/90, T 219/93, T 4/98 (OJ EPO 2002, 139) and T 978/04).

aucune décision ne peut être prise quant à la brevetabilité de l'objet litigieux. L'absence de motivation d'une décision préalable constitue donc un vice substantiel de procédure.

### **7.3 Cas dans lesquels le remboursement n'était pas justifié**

Dans l'affaire **T 138/08**, le requérant (opposant) s'est plaint de ne pas avoir eu suffisamment de temps pour répondre aux observations présentées par le titulaire du brevet en réponse à l'opposition. La question soumise à la chambre était de savoir si deux mois et 21 jours constituaient un laps de temps suffisant pour présenter des observations. La chambre a fait remarquer que les observations du titulaire du brevet avaient été communiquées uniquement pour information et que la division d'opposition n'avait soulevé aucune question de fond dans cette notification. L'opposant était libre de formuler ou non des observations. S'il avait décidé de ne pas réagir, aucune action n'aurait été requise ; s'il avait décidé de réagir à la lettre du titulaire du brevet, il aurait suffi d'envoyer une simple requête demandant que lui soit accordé le temps qu'il jugeait nécessaire pour formuler la réponse. Pour accomplir cet acte simple, la chambre a considéré qu'une période de deux mois était suffisante. Par conséquent, le remboursement de la taxe de recours en vertu de la règle 103(1) a) CBE n'était pas justifié.

Dans l'affaire **T 2377/09**, la chambre a considéré qu'un remboursement de la taxe de recours uniquement sur la base du vice de procédure constaté ne satisferait pas à l'exigence d'équité inscrite à la règle 67 CBE 1973 (règle 103 CBE) car la décision de rejet se fondait aussi sur des motifs supplémentaires et différents qui n'avaient donné lieu à aucune objection pour vice substantiel de procédure et contre lesquels le requérant aurait de toute façon dû former un recours pour obtenir l'annulation de la décision (références : T 893/90, T 219/93, T 4/98 (JO OEB 2002, 139) et T 978/04).



## VIII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE

### 1. Verfahrenssprache

In **J 8/07** (ABI. 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.

Die Große Beschwerdekammer beantwortete mit ihrer Entscheidung **G 4/08** (ABI. EPA 2010, 572) Rechtsfragen, die ihr von der Juristischen Beschwerdekammer vorgelegt worden waren, und entschied dabei wie folgt: Wenn eine internationale Patentanmeldung nach dem PCT in einer Amtssprache des EPA eingereicht und veröffentlicht wurde, kann beim Eintritt in die europäische Phase keine Übersetzung dieser Anmeldung in eine andere Amtssprache des EPA, welche dann die Verfahrenssprache werden würde, eingereicht werden. Weder das EPÜ 1973 noch das EPÜ 2000 können so ausgelegt werden, dass dies zulässig wäre. Eine Kollision zwischen den einschlägigen Vorschriften des EPÜ und des PCT besteht nicht.

Zur zweiten Vorlagefrage stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass die Organe des EPA im schriftlichen Verfahren zu einer europäischen Patentanmeldung oder zu einer internationalen Anmeldung in der regionalen Phase keine andere Amtssprache des EPA verwenden können als die Verfahrenssprache der Anmeldung gemäß Artikel 14 (3) EPÜ.

## VIII. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY

### 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 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.

The Legal Board of Appeal referred questions to the Enlarged Board of Appeal which the latter answered in case **G 4/08** (OJ EPO 2010, 572). It ruled that if an international patent application had been filed and published under the PCT in an EPO official language it was not possible, on entry into the European phase, to file a translation of the application into one of the two others which would then become the language of the proceedings. Neither EPC 1973 nor EPC 2000 could be interpreted as allowing that. Nor was there any conflict between EPC and PCT provisions.

On the second question, the Enlarged Board decided that EPO departments could not 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 under Article 14(3) EPC.

## VIII. L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION PCT

### 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, la requérante sollicitait, à titre subsidiaire, que toute la procédure écrite, incluant les décisions, soit rédigée par l'OEB en 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.

La Grande Chambre de recours a répondu dans la décision **G 4/08** (JO OEB 2010, 572) aux questions dont elle avait été saisie par la chambre de recours juridique. La Grande Chambre de recours a jugé que lorsqu'une demande internationale de brevet a été déposée et publiée en vertu du PCT dans une langue officielle de l'OEB, il n'est pas possible, lors de l'entrée en phase européenne, de déposer une traduction de la demande dans l'une des deux autres langues qui deviendrait alors la langue de procédure. En effet, tant sous l'empire de la CBE 1973 que de la CBE 2000, les textes ne peuvent être interprétés comme l'autorisant. Il n'y a pas de conflit entre les dispositions de la CBE et celles du PCT.

En ce qui concerne la deuxième question, la Grande Chambre de recours a décidé que les organes de l'OEB ne peuvent utiliser dans la procédure écrite d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale en phase régionale une des langues officielles de l'OEB autre que celle de la procédure utilisée pour la demande en application de l'article 14(3) CBE.

**ANLAGE 1****ANNEX 1****ANNEXE 1**

	<b>Im Rechtsprechungsbericht von 2010 behandelte Entscheidungen</b>	<b>Decisions discussed in the Case Law Report for 2010</b>	<b>Décisions traitées dans le rapport de jurisprudence 2010</b>	
<b>I.</b>	<b>PATENTIERBARKEIT</b>	<b>PATENTABILITY</b>	<b>BREVETABILITE</b>	
<b>A.</b>	<b>Patentfähige Erfindungen</b>	<b>Patentable inventions</b>	<b>Inventions brevetables</b>	
<b>1.</b>	Patentschutz für technische Erfindungen	Patent protection for technical inventions	Protection par brevet pour les inventions techniques	
<b>1.1</b>	Technischer Charakter einer Erfindung <b>T 1749/06</b> 3.4.03 24.02.10	Technical character of an invention <b>T 1749/06</b> 3.4.03 24.02.10	Caractère technique d'une invention <b>T 1749/06</b> 3.4.03 24.02.10	<b>15</b>
<b>1.2</b>	Prüfung von Gegenständen bzw. Tätigkeiten nach Artikel 52 EPÜ <b>T 528/07</b> 3.5.01 27.04.10	Examination of subject-matter or activities under Article 52 EPC <b>T 528/07</b> 3.5.01 27.04.10	Examen des éléments conformément à l'article 52 CBE <b>T 528/07</b> 3.5.01 27.04.10	<b>16</b>
<b>2.</b>	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	
<b>2.1</b>	Computerimplementierte Erfindungen <b>G 3/08</b> 12.05.10	Computer-implemented inventions <b>G 3/08</b> 12.05.10	Inventions mises en œuvre par ordinateur <b>G 3/08</b> 12.05.10	<b>16</b>
<b>2.2</b>	Gedankliche Tätigkeiten <b>T 1326/06</b> 3.5.06 30.11.10	Methods for performing mental acts <b>T 1326/06</b> 3.5.06 30.11.10	Méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles <b>T 1326/06</b> 3.5.06 30.11.10	<b>18</b>
<b>B.</b>	<b>Ausnahmen von der Patentierbarkeit</b>	<b>Exceptions to patentability</b>	<b>Exceptions à la brevetabilité</b>	
<b>1.</b>	Im wesentlichen biologische Verfahren <b>G 2/07</b> 09.12.10 <b>G 1/08</b> 09.12.10	Essentially biological processes <b>G 2/07</b> 09.12.10 <b>G 1/08</b> 09.12.10	Procédés essentiellement biologiques <b>G 2/07</b> 09.12.10 <b>G 1/08</b> 09.12.10	<b>18</b> <b>18</b>
<b>2.</b>	Chirurgische Verfahren <b>G 1/07</b> 15.02.10 <b>T 266/07</b> 3.4.01 25.06.10	Surgical methods <b>G 1/07</b> 15.02.10 <b>T 266/07</b> 3.4.01 25.06.10	Méthodes de traitement chirurgical <b>G 1/07</b> 15.02.10 <b>T 266/07</b> 3.4.01 25.06.10	<b>21</b> <b>24</b>
<b>3.</b>	Therapeutische Verfahren <b>T 1635/09</b> 3.3.02 27.10.10	Therapeutic methods <b>T 1635/09</b> 3.3.02 27.10.10	Méthodes de traitement thérapeutique <b>T 1635/09</b> 3.3.02 27.10.10	<b>24</b>
<b>C.</b>	<b>Neuheit</b>	<b>Novelty</b>	<b>Nouveauté</b>	
<b>1.</b>	Zurechnung zum Stand der Technik	Defining the state of the art	Détermination de l'état de la technique	
<b>1.1</b>	Maßgebender Zeitpunkt <b>T 413/08</b> 3.2.05 08.12.09	Relevant point in time <b>T 413/08</b> 3.2.05 08.12.09	Date déterminante <b>T 413/08</b> 3.2.05 08.12.09	<b>26</b>
<b>1.2</b>	Definition des "allgemeinen Fachwissens" <b>T 811/06</b> 3.5.04 11.05.10	Definition of "common general knowledge" <b>T 811/06</b> 3.5.04 11.05.10	Définition des "connaissances générales de base" <b>T 811/06</b> 3.5.04 11.05.10	<b>27</b>

<b>2.</b>	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	
<b>2.1</b>	Berücksichtigung von impliziten Merkmalen <b>T 1523/07</b> 3.3.10 24.11.09	Taking implicit features into account <b>T 1523/07</b> 3.3.10 24.11.09	Prise en considération de caractéristiques implicites <b>T 1523/07</b> 3.3.10 24.11.09	<b>27</b>
<b>2.2</b>	Ausführbarkeit des ermittelten Gehalts <b>T 1437/07</b> 3.3.04 26.10.09 <b>T 491/08</b> 3.3.04 21.10.10	Reproducibility of the content of the disclosure <b>T 1437/07</b> 3.3.04 26.10.09 <b>T 491/08</b> 3.3.04 21.10.10	Possibilité de mise en œuvre <b>T 1437/07</b> 3.3.04 26.10.09 <b>T 491/08</b> 3.3.04 21.10.10	<b>28</b> <b>29</b>
<b>3.</b>	Feststellung von Unterschieden	Ascertaining differences	Constatation de différences	
<b>3.1</b>	Wertunterschiede <b>T 1764/06</b> 3.3.07 24.06.10	Differences in values <b>T 1764/06</b> 3.3.07 24.06.10	Différences de valeurs <b>T 1764/06</b> 3.3.07 24.06.10	<b>29</b>
<b>4.</b>	Chemische Erfindungen und Auswählerfindungen	Chemical inventions and selection inventions	Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélection	
<b>4.1</b>	Auswahl aus einem breiten Bereich <b>T 230/07</b> 3.3.05 05.05.10	Selection from a broad range <b>T 230/07</b> 3.3.05 05.05.10	Sélection à partir d'un vaste domaine <b>T 230/07</b> 3.3.05 05.05.10	<b>30</b>
<b>5.</b>	Neuheit der Verwendung	Novelty of use	Nouveauté de l'utilisation	
<b>5.1</b>	Sogenannte schweizerische Anspruchsform <b>G 2/08</b> 19.02.10	format of the so-called Swiss-type claim <b>G 2/08</b> 19.02.10	forme d'une revendication dite "de type suisse" <b>G 2/08</b> 19.02.10	<b>31</b>
<b>5.2</b>	Unterschied in der verschriebenen Verabreichungsweise <b>G 2/08</b> 19.02.10	Difference in the prescribed administration regimen <b>G 2/08</b> 19.02.10	Différence dans le régime d'administration prescrit <b>G 2/08</b> 19.02.10	<b>31</b>
<b>5.3</b>	Zweite (bzw. weitere) medizinische Verwendung <b>T 1758/07</b> 3.3.09 07.06.10	Second (or further) medical use claim <b>T 1758/07</b> 3.3.09 07.06.10	Deuxième (ou autre) application thérapeutique <b>T 1758/07</b> 3.3.09 07.06.10	<b>34</b>
<b>D.</b>	<b>Erfinderische Tätigkeit</b>	<b>Inventive step</b>	<b>Activité inventive</b>	
<b>1.</b>	Could-would-Ansatz <b>T 1126/09</b> 3.2.07 12.08.10	"Could-would" approach <b>T 1126/09</b> 3.2.07 12.08.10	Approche "could-would" <b>T 1126/09</b> 3.2.07 12.08.10	<b>34</b>
<b>2.</b>	Neuformulierung der technischen Aufgabe <b>T 716/07</b> 3.3.01 05.05.10 <b>T 1397/08</b> 3.3.10 08.07.10	Reformulation of the technical problem <b>T 716/07</b> 3.3.01 05.05.10 <b>T 1397/08</b> 3.3.10 08.07.10	Nouvelle formulation du problème technique <b>T 716/07</b> 3.3.01 05.05.10 <b>T 1397/08</b> 3.3.10 08.07.10	<b>34</b> <b>35</b>
<b>3.</b>	Lösung der technischen Aufgabe – nachveröffentlichte Dokumente <b>T 716/08</b> 3.3.04 19.08.10 <b>T 87/08</b> 3.3.10 11.02.10	Solving a technical problem – post-published documents <b>T 716/08</b> 3.3.04 19.08.10 <b>T 87/08</b> 3.3.10 11.02.10	Solution au problème technique – documents publiés ultérieurement <b>T 716/08</b> 3.3.04 19.08.10 <b>T 87/08</b> 3.3.10 11.02.10	<b>35</b> <b>36</b>
<b>4.</b>	Behandlung technischer und nichttechnischer Merkmale <b>G 3/08</b> 12.05.10 <b>T 354/07</b> 3.5.01 27.01.10 <b>T 1051/07</b> 3.4.03 24.09.10 <b>T 1171/06</b> 3.5.06 03.11.10 <b>T 784/06</b> 3.3.08 23.06.10	Treatment of technical and non-technical features <b>G 3/08</b> 12.05.10 <b>T 354/07</b> 3.5.01 27.01.10 <b>T 1051/07</b> 3.4.03 24.09.10 <b>T 1171/06</b> 3.5.06 03.11.10 <b>T 784/06</b> 3.3.08 23.06.10	Traitement de caractéristiques techniques et non techniques <b>G 3/08</b> 12.05.10 <b>T 354/07</b> 3.5.01 27.01.10 <b>T 1051/07</b> 3.4.03 24.09.10 <b>T 1171/06</b> 3.5.06 03.11.10 <b>T 784/06</b> 3.3.08 23.06.10	<b>36</b> <b>37</b> <b>38</b> <b>39</b> <b>39</b>

5.	Beweisanzeichen	Secondary indicia	Indices supplémentaires	
	<b>T 1989/08</b> 3.2.04 21.07.10	<b>T 1989/08</b> 3.2.04 21.07.10	<b>T 1989/08</b> 3.2.04 21.07.10	<b>40</b>
	<b>T 25/09</b> 3.3.04 23.12.09	<b>T 25/09</b> 3.3.04 23.12.09	<b>T 25/09</b> 3.3.04 23.12.09	<b>40</b>
	<b>T 892/08</b> 3.3.06 15.09.10	<b>T 892/08</b> 3.3.06 15.09.10	<b>T 892/08</b> 3.3.06 15.09.10	<b>41</b>
<hr/>				
<b>II.</b>	<b>ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG</b>	<b>CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION</b>	<b>CONDITIONS EXIGEES POUR LA DEMANDE DE BREVET</b>	
<b>A.</b>	<b>Ausreichende Offenbarung</b>	<b>Sufficiency of disclosure</b>	<b>Possibilité d'exécuter l'invention</b>	
1.	Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebende Teile der Anmeldung	Parts of the application relevant for assessing sufficiency of disclosure	Éléments de la demande déterminants pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé	
	<b>T 512/07</b> 3.5.05 22.01.10	<b>T 512/07</b> 3.5.05 22.01.10	<b>T 512/07</b> 3.5.05 22.01.10	<b>41</b>
2.	Deutliche und vollständige Offenbarung	Clarity and completeness of disclosure	Exposé clair et complet	
	<b>T 641/07</b> 3.3.05 06.07.10	<b>T 641/07</b> 3.3.05 06.07.10	<b>T 641/07</b> 3.3.05 06.07.10	<b>42</b>
	<b>T 1404/05</b> 3.3.07 24.05.07	<b>T 1404/05</b> 3.3.07 24.05.07	<b>T 1404/05</b> 3.3.07 24.05.07	<b>42</b>
	<b>T 313/07</b> 3.3.09 15.04.10	<b>T 313/07</b> 3.3.09 15.04.10	<b>T 313/07</b> 3.3.09 15.04.10	<b>42</b>
3.	Ausführbarkeit	Reproducibility	Exécution de l'invention	
3.1	Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand	Reproducibility without undue burden	Exécution de l'invention sans effort excessif	
	<b>T 809/07</b> 3.3.01 15.04.10	<b>T 809/07</b> 3.3.01 15.04.10	<b>T 809/07</b> 3.3.01 15.04.10	<b>43</b>
4.	Beweisfragen	Evidence	Preuve	
	<b>T 491/08</b> 3.3.04 21.10.10	<b>T 491/08</b> 3.3.04 21.10.10	<b>T 491/08</b> 3.3.04 21.10.10	<b>43</b>
	<b>T 1796/07</b> 3.4.01 27.11.09	<b>T 1796/07</b> 3.4.01 27.11.09	<b>T 1796/07</b> 3.4.01 27.11.09	<b>44</b>
	<b>T 1329/07</b> 3.4.02 11.11.10	<b>T 1329/07</b> 3.4.02 11.11.10	<b>T 1329/07</b> 3.4.02 11.11.10	<b>44</b>
<hr/>				
<b>B.</b>	<b>Patentansprüche</b>	<b>Claims</b>	<b>Revendications</b>	
1.	Deutlichkeit	Clarity	Clarté	
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	
	<b>T 1703/06</b> 3.3.03 15.01.10	<b>T 1703/06</b> 3.3.03 15.01.10	<b>T 1703/06</b> 3.3.03 15.01.10	<b>44</b>
1.2	Funktionelle Merkmale	Functional features	Caractéristiques définies par leur fonction	
	<b>T 959/08</b> 3.3.03 10.11.09	<b>T 959/08</b> 3.3.03 10.11.09	<b>T 959/08</b> 3.3.03 10.11.09	<b>45</b>
	<b>T 560/09</b> 3.3.10 20.01.10	<b>T 560/09</b> 3.3.10 20.01.10	<b>T 560/09</b> 3.3.10 20.01.10	<b>46</b>
2.	Auslegung der Ansprüche	Interpretation of claims	Interprétation des revendications	
2.1	Verwendung der Beschreibung bei der Prüfung des Klarheitserfordernisses gemäß Artikel 84 EPÜ	Using the description in examining the clarity requirement pursuant to Article 84 EPC	Examen de l'exigence de clarté au titre de l'article 84 CBE à l'appui de la description	
	<b>T 1281/06</b> 3.4.01 12.08.09	<b>T 1281/06</b> 3.4.01 12.08.09	<b>T 1281/06</b> 3.4.01 12.08.09	<b>48</b>
<hr/>				
<b>C.</b>	<b>Einheitlichkeit der Erfindung</b>	<b>Unity of invention</b>	<b>Unité de l'invention</b>	
	<b>J 3/09</b> 3.1.01 28.05.10	<b>J 3/09</b> 3.1.01 28.05.10	<b>J 3/09</b> 3.1.01 28.05.10	<b>49</b>

<b>III. ÄNDERUNGEN</b>		<b>AMENDMENTS</b>		<b>MODIFICATIONS</b>	
<b>A. Artikel 123 (2) EPÜ</b>		<b>Article 123(2) EPC</b>		<b>Article 123(2) CBE</b>	
1.	Zwischenverallgemeinerungen – nicht offenbarte Kombinationen	Intermediate generalisation – non-disclosed combinations	Généralisations intermédiaires – combinaisons non divulguées		
	<b>T 879/09</b> 3.4.03 14.01.10	<b>T 879/09</b> 3.4.03 14.01.10	<b>T 879/09</b> 3.4.03 14.01.10	<b>50</b>	
	<b>T 219/09</b> 3.2.04 27.09.10	<b>T 219/09</b> 3.2.04 27.09.10	<b>T 219/09</b> 3.2.04 27.09.10	<b>51</b>	
	<b>T 714/08</b> 3.3.10 04.03.10	<b>T 714/08</b> 3.3.10 04.03.10	<b>T 714/08</b> 3.3.10 04.03.10	<b>51</b>	
	<b>T 1206/07</b> 3.3.03 05.05.10	<b>T 1206/07</b> 3.3.03 05.05.10	<b>T 1206/07</b> 3.3.03 05.05.10	<b>53</b>	
2.	Disclaimer	Disclaimers	Disclaimer		
	<b>T 1068/07</b> 3.3.08 25.06.10	<b>T 1068/07</b> 3.3.08 25.06.10	<b>T 1068/07</b> 3.3.08 25.06.10	<b>54</b>	
3.	Die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung – formale Aspekte	The application as originally filed – formal aspects	Demande telle que déposée – aspects formels		
	<b>T 1728/07</b> 3.3.01 11.10.10	<b>T 1728/07</b> 3.3.01 11.10.10	<b>T 1728/07</b> 3.3.01 11.10.10	<b>54</b>	
<b>B. Artikel 123 (3) EPÜ</b>		<b>Article 123(3) EPC</b>		<b>Article 123(3) CBE</b>	
	<b>T 1635/09</b> 3.3.02 27.10.10	<b>T 1635/09</b> 3.3.02 27.10.10	<b>T 1635/09</b> 3.3.02 27.10.10	<b>55</b>	
	<b>T 2017/07</b> 3.3.10 26.11.09	<b>T 2017/07</b> 3.3.10 26.11.09	<b>T 2017/07</b> 3.3.10 26.11.09	<b>56, 57</b>	
	<b>T 1544/07</b> 3.3.10 19.08.10	<b>T 1544/07</b> 3.3.10 19.08.10	<b>T 1544/07</b> 3.3.10 19.08.10	<b>57</b>	
	<b>T 1898/07</b> 3.3.04 17.06.10	<b>T 1898/07</b> 3.3.04 17.06.10	<b>T 1898/07</b> 3.3.04 17.06.10	<b>57</b>	
	<b>T 195/09</b> 3.3.06 08.10.10	<b>T 195/09</b> 3.3.06 08.10.10	<b>T 195/09</b> 3.3.06 08.10.10	<b>58</b>	
<b>IV. TEILANMELDUNGEN UND DOPPELPATENTIERUNG</b>		<b>DIVISIONAL APPLICATIONS AND DOUBLE PATENTING</b>		<b>DEMANDES DIVISIONNAIRES ET DOUBLE PROTECTION PAR BREVET</b>	
1.	Anhängige frühere Anmeldung	Pending earlier application	Demande antérieure en instance		
	<b>G 1/09</b> 27.09.10	<b>G 1/09</b> 27.09.10	<b>G 1/09</b> 27.09.10	<b>59</b>	
	<b>J 18/09</b> 3.1.01 01.09.10	<b>J 18/09</b> 3.1.01 01.09.10	<b>J 18/09</b> 3.1.01 01.09.10	<b>60</b>	
2.	Erneute Einreichung desselben Gegenstands	Re-filing of same subject-matter	Nouveau dépôt des mêmes éléments		
	<b>T 1287/07</b> 3.2.08 11.05.10	<b>T 1287/07</b> 3.2.08 11.05.10	<b>T 1287/07</b> 3.2.08 11.05.10	<b>61</b>	
3.	Ableitbarkeit von Gegenständen	Derivable subject-matter	Eléments susceptibles d'être déduits		
	<b>T 314/06</b> 3.5.04 26.10.10	<b>T 314/06</b> 3.5.04 26.10.10	<b>T 314/06</b> 3.5.04 26.10.10	<b>61</b>	
	<b>T 868/07</b> 3.5.04 16.03.10	<b>T 868/07</b> 3.5.04 16.03.10	<b>T 868/07</b> 3.5.04 16.03.10	<b>61</b>	
	<b>T 961/09</b> 3.2.04 15.12.09	<b>T 961/09</b> 3.2.04 15.12.09	<b>T 961/09</b> 3.2.04 15.12.09	<b>62</b>	
	<b>T 962/09</b> 3.2.04 17.12.09	<b>T 962/09</b> 3.2.04 17.12.09	<b>T 962/09</b> 3.2.04 17.12.09	<b>62</b>	
4.	Doppelpatentierung	Double patenting	Double protection par brevet		
	<b>T 1423/07</b> 3.3.02 19.04.10	<b>T 1423/07</b> 3.3.02 19.04.10	<b>T 1423/07</b> 3.3.02 19.04.10	<b>63</b>	
<b>V. PRIORITÄT</b>		<b>PRIORITY</b>		<b>PRIORITE</b>	
1.	Begriff "derselben Erfindung"	Concept of the "same invention"	Notion de "même invention"		
	<b>T 680/08</b> 3.2.05 15.04.10	<b>T 680/08</b> 3.2.05 15.04.10	<b>T 680/08</b> 3.2.05 15.04.10	<b>64</b>	
2.	Mehrfachprioritäten für einen Patentanspruch	Multiple priorities for one claim	Priorités multiples pour une seule revendication		
	<b>T 1877/08</b> 3.3.10 23.02.10	<b>T 1877/08</b> 3.3.10 23.02.10	<b>T 1877/08</b> 3.3.10 23.02.10	<b>65</b>	



3.	Offenbarung der in der Nachanmeldung offenbarten Erfindung in der Voranmeldung – Heranziehung des allgemeinen Fachwissens	Disclosure in the earlier application of the invention claimed in the subsequent application – reference to common general knowledge	Divulgation, dans la demande antérieure, de l'invention revendiquée dans la demande ultérieure – Recours aux connaissances générales de l'homme du métier						
	<b>T 1312/08</b> 3.3.06 30.04.10	<b>T 1312/08</b> 3.3.06 30.04.10	<b>T 1312/08</b> 3.3.06 30.04.10						<b>66</b>
	<b>T 1579/08</b> 3.3.06 23.07.10	<b>T 1579/08</b> 3.3.06 23.07.10	<b>T 1579/08</b> 3.3.06 23.07.10						<b>67</b>
<b>VI.</b>	<b>GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR ALLE VERFAHREN VOR DEM EPA</b>	<b>RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS BEFORE THE EPO</b>	<b>PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE DEVANT L'OEB</b>						
<b>A.</b>	<b>Grundsatz des Vertrauensschutzes</b>	<b>The principle of the protection of legitimate expectations</b>	<b>Principe de la protection de la confiance légitime</b>						
1.	Beispiele für den Grundsatz des Vertrauensschutzes	Examples of the legitimate expectations principle	Exemples illustrant le principe de confiance légitime						
	<b>G 2/07</b> 09.12.10	<b>G 2/07</b> 09.12.10	<b>G 2/07</b> 09.12.10						<b>68</b>
	<b>G 1/08</b> 09.12.10	<b>G 1/08</b> 09.12.10	<b>G 1/08</b> 09.12.10						<b>68</b>
	<b>J 1/08</b> 3.1.01 28.09.09	<b>J 1/08</b> 3.1.01 28.09.09	<b>J 1/08</b> 3.1.01 28.09.09						<b>69</b>
2.	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						
	<b>T 585/08</b> 3.5.04 20.10.09	<b>T 585/08</b> 3.5.04 20.10.09	<b>T 585/08</b> 3.5.04 20.10.09						<b>69</b>
	<b>T 41/09</b> 3.2.07 14.09.10	<b>T 41/09</b> 3.2.07 14.09.10	<b>T 41/09</b> 3.2.07 14.09.10						<b>69</b>
<b>B.</b>	<b>Rechtliches Gehör</b>	<b>Right to be heard</b>	<b>Droit d'être entendu</b>						
1.	Allgemeiner Grundsatz	General principle	Généralités						
	<b>T 206/10</b> 3.3.01 09.08.10	<b>T 206/10</b> 3.3.01 09.08.10	<b>T 206/10</b> 3.3.01 09.08.10						<b>70</b>
2.	Beweisangebot	Offer to submit evidence	Offre de preuve						
	<b>T 1536/08</b> 3.2.04 12.08.10	<b>T 1536/08</b> 3.2.04 12.08.10	<b>T 1536/08</b> 3.2.04 12.08.10						<b>71</b>
3.	Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung – Einreichung neuer Ansprüche	Right to be heard in oral proceedings before the opposition division – introduction of new claims	Droit d'être entendu pendant la procédure orale devant la division d'opposition – introduction de nouvelles revendications						
	<b>T 608/08</b> 3.2.01 22.07.10	<b>T 608/08</b> 3.2.01 22.07.10	<b>T 608/08</b> 3.2.01 22.07.10						<b>71</b>
4.	Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung vor den Beschwerdekammern	Right to be heard in oral proceedings before the boards of appeal	Droit d'être entendu pendant la procédure orale devant les chambres de recours						
	<b>T 991/07</b> 3.4.01 30.03.10	<b>T 991/07</b> 3.4.01 30.03.10	<b>T 991/07</b> 3.4.01 30.03.10						<b>72</b>
<b>C.</b>	<b>Mündliche Verhandlung</b>	<b>Oral proceedings</b>	<b>Procédure orale</b>						
1.	Das Recht auf mündliche Verhandlung	Right to oral proceedings	Droit à une procédure orale						
	<b>T 552/06</b> 3.5.04 18.08.10	<b>T 552/06</b> 3.5.04 18.08.10	<b>T 552/06</b> 3.5.04 18.08.10						<b>73</b>
2.	Antrag auf mündliche Verhandlung	Request for oral proceedings	Requête en procédure orale						
	<b>T 26/07</b> 3.5.02 18.12.09	<b>T 26/07</b> 3.5.02 18.12.09	<b>T 26/07</b> 3.5.02 18.12.09						<b>74</b>

3.	Verlegung der mündlichen Verhandlung	Changing the date of oral proceedings	Changement de la date de la procédure orale	
	<b>T 485/09</b> 3.2.07 17.11.10	<b>T 485/09</b> 3.2.07 17.11.10	<b>T 485/09</b> 3.2.07 17.11.10	<b>74</b>
	<b>T 699/06</b> 3.3.04 29.06.10	<b>T 699/06</b> 3.3.04 29.06.10	<b>T 699/06</b> 3.3.04 29.06.10	<b>75</b>
4.	Ablauf der mündlichen Verhandlung	Conduct of oral proceedings	Conduite de la procédure orale	
	<b>T 601/05</b> 3.3.04 02.12.09	<b>T 601/05</b> 3.3.04 02.12.09	<b>T 601/05</b> 3.3.04 02.12.09	<b>76</b>
5.	Nichtbereitstellung eines Tageslichtprojektors	Failure to provide a daylight projector	Absence de mise à disposition d'un rétroprojecteur	
	<b>T 608/08</b> 3.2.01 22.07.10	<b>T 608/08</b> 3.2.01 22.07.10	<b>T 608/08</b> 3.2.01 22.07.10	<b>76</b>
<hr/>				
<b>D.</b>	<b>Wiedereinsetzung in den vorigen Stand</b>	<b>Re-establishment of rights</b>	<b>Restitutio in integrum</b>	
1.	Zulässigkeit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	Admissibility of request for re-establishment of rights	Recevabilité de la requête en restitutio in integrum	
	<b>J 15/10</b> 3.1.01 08.11.10	<b>J 15/10</b> 3.1.01 08.11.10	<b>J 15/10</b> 3.1.01 08.11.10	<b>77</b>
2.	Gebotene Sorgfalt	Requirement of due care	Obligation de faire preuve de la vigilance nécessaire	
	<b>J 11/09</b> 3.1.01 23.08.10	<b>J 11/09</b> 3.1.01 23.08.10	<b>J 11/09</b> 3.1.01 23.08.10	<b>77</b>
3.	Einmaliges Versehen in einem zuverlässigen System zur Abwicklung des Postausgangs	Isolated mistake within a satisfactory system for processing outbound mail	Erreur isolée dans l'application d'un système satisfaisant de traitement du courrier sortant	
	<b>T 836/09</b> 3.5.04 17.02.10	<b>T 836/09</b> 3.5.04 17.02.10	<b>T 836/09</b> 3.5.04 17.02.10	<b>78</b>
4.	Einmaliges Versehen in einem zuverlässigen System zur Fristenüberwachung	Isolated mistake within a satisfactory system for monitoring time limits	Erreur isolée dans l'application d'un système satisfaisant pour surveiller les délais	
	<b>T 1962/08</b> 3.4.02 12.12.10	<b>T 1962/08</b> 3.4.02 12.12.10	<b>T 1962/08</b> 3.4.02 12.12.10	<b>79</b>
5.	Grundsatz der Verhältnismäßigkeit	Principle of proportionality	Principe de proportionnalité	
	<b>J 8/09</b> 3.1.01 23.08.10	<b>J 8/09</b> 3.1.01 23.08.10	<b>J 8/09</b> 3.1.01 23.08.10	<b>79</b>
<hr/>				
<b>E.</b>	<b>Gebührenordnung</b>	<b>Rules relating to Fees</b>	<b>Règlement relatif aux taxes</b>	
1.	Maßgebender Zahlungstag – Fiktion der rechtzeitigen Entrichtung einer Gebühr gemäß Artikel 7 (3) und (4) GebO	Date of payment – fiction of fee payment in due time pursuant to Article 7(3) and (4) RFees	Date de paiement – Fiction du paiement d'une taxe dans les délais conformément à l'article 7(3) et (4) RRT	
	<b>J 7/08</b> 3.1.01 08.12.10	<b>J 7/08</b> 3.1.01 08.12.10	<b>J 7/08</b> 3.1.01 08.12.10	<b>80</b>
<hr/>				
<b>F.</b>	<b>Beweisrecht</b>	<b>Law of evidence</b>	<b>Droit de la preuve</b>	
1.	Zulässigkeit von Beweismitteln – Sachverständigengutachten	Admissible evidence – expert opinion	Preuves recevables – expertise	
	<b>T 753/09</b> 3.4.03 05.03.10	<b>T 753/09</b> 3.4.03 05.03.10	<b>T 753/09</b> 3.4.03 05.03.10	<b>80</b>
2.	Beweiswürdigung – Form-erfordernisse	Evaluation of evidence – formal requirements	Appréciation des preuves – exigences de forme	
	<b>T 529/09</b> 3.5.03 10.06.10	<b>T 529/09</b> 3.5.03 10.06.10	<b>T 529/09</b> 3.5.03 10.06.10	<b>82</b>

<b>G. Vertretung</b>		<b>Representation</b>		<b>Représentation</b>		
<b>T 754/08</b>	3.2.08	21.09.10	<b>T 754/08</b>	3.2.08	21.09.10	<b>T 754/08</b> 3.2.08 21.09.10 <b>83</b>
<b>H. Entscheidungen der Organe des EPA</b>		<b>Decisions of EPO departments</b>		<b>Décisions des instances de l'OEB</b>		
<b>1.</b>	Besorgnis der Befangenheit – Mitglieder der Großen Beschwerdekammer	Suspected partiality – Members of the Enlarged Board of Appeal	Soupçon de partialité – Membres de la Grande Chambre de recours			
<b>G 2/08</b>	19.02.10	<b>G 2/08</b>	19.02.10	<b>G 2/08</b>	19.02.10	<b>84</b>
<b>2.</b>	Entscheidungsbegründung	Reasons for the decision	Motifs d'une décision			
<b>2.1</b>	Nichterfüllung der Erfordernisse der Regel 111 (2) EPÜ	Non-compliance with the requirements of Rule 111(2) EPC	Non-respect des conditions énoncées à la règle 111(2) CBE			
<b>T 1442/09</b>	3.2.07	03.11.10	<b>T 1442/09</b>	3.2.07	03.11.10	<b>85</b>
<b>T 952/07</b>	3.2.02	06.09.10	<b>T 952/07</b>	3.2.02	06.09.10	<b>86</b>
<b>T 87/08</b>	3.3.10	11.02.10	<b>T 87/08</b>	3.3.10	11.02.10	<b>87</b>
<b>3.</b>	Berichtigung von Fehlern in Erteilungsbeschlüssen nach Einleitung des Einspruchsverfahrens	Correction of errors in grant decision after initiation of opposition proceedings	Rectification d'erreurs dans la décision de délivrance après l'introduction d'une procédure d'opposition			
<b>T 1145/09</b>	3.5.03	17.06.10	<b>T 1145/09</b>	3.5.03	17.06.10	<b>88</b>
<b>T 1495/09</b>	3.2.01	09.09.10	<b>T 1495/09</b>	3.2.01	09.09.10	<b>89</b>
<b>T 1259/09</b>	3.2.01	10.09.10	<b>T 1259/09</b>	3.2.01	10.09.10	<b>90</b>
<b>I. Weitere Verfahrensfragen</b>		<b>Other procedural questions</b>		<b>Autres questions de procédure</b>		
<b>1.</b>	Nach Regel 144 EPÜ von der Einsicht ausgeschlossene Aktenteile	Exclusion from inspection under Rule 144 EPC	Exclusion de l'inspection publique au titre de la règle 144 CBE			
<b>T 2254/08</b>	3.2.07	11.02.10	<b>T 2254/08</b>	3.2.07	11.02.10	<b>T 2254/08</b> 3.2.07 11.02.10 <b>91</b>
<b>J. Auslegung des EPÜ</b>		<b>Interpretation of the EPC</b>		<b>Interprétation de la CBE</b>		
<b>1.</b>	Das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge	The Vienna Convention on the Law of Treaties	Convention de Vienne sur le droit des traités			
<b>G 1/07</b>	15.02.10	<b>G 1/07</b>	15.02.10	<b>G 1/07</b>	15.02.10	<b>92</b>
<b>VII. VERFAHREN VOR DEM EPA</b>		<b>PROCEEDINGS BEFORE THE EPO</b>		<b>PROCEDURE DEVANT L'OEB</b>		
<b>A. Eingangs- und Formalprüfung</b>		<b>Preliminary and formalities examination</b>		<b>Procédure de dépôt et examen quant à la forme</b>		
<b>1.</b>	Einleitung	Introduction	Introduction			
<b>T 683/06</b>	3.5.02	25.11.09	<b>T 683/06</b>	3.5.02	25.11.09	<b>T 683/06</b> 3.5.02 25.11.09 <b>92</b>
<b>2.</b>	Anmeldungsunterlagen	Application documents	Pièces de la demande			
<b>2.1</b>	Einreichung der Anmeldeunterlagen	Filing of application documents	Dépôt des pièces de la demande			
<b>J 1/10</b>	3.1.01	30.07.10	<b>J 1/10</b>	3.1.01	30.07.10	<b>J 1/10</b> 3.1.01 30.07.10 <b>93</b>

<b>B.</b>	<b>Prüfungsverfahren</b>	<b>Examination procedure</b>	<b>Procédure d'examen</b>	
1.	Formlose Rücksprachen im Rahmen der Sachprüfung der Anmeldung <b>T 1905/07</b> 3.5.04 21.12.10	Informal communications in substantive examination of the application <b>T 1905/07</b> 3.5.04 21.12.10	Contacts informels lors de l'examen quant au fond de la demande <b>T 1905/07</b> 3.5.04 21.12.10	<b>94</b>
2.	Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung nach Artikel 97 (2) EPÜ wegen Doppelpatentierung <b>T 1423/07</b> 3.3.02 19.04.10	Refusal of a European patent application under Article 97(2) EPC on the grounds of double patenting <b>T 1423/07</b> 3.3.02 19.04.10	Rejet d'une demande de brevet européen au titre de l'article 97(2) CBE pour cause de double protection <b>T 1423/07</b> 3.3.02 19.04.10	<b>95</b>
3.	Zustimmung des Anmelders zum Text <b>T 1226/07</b> 3.3.02 25.03.10	Approval of the text by the applicant <b>T 1226/07</b> 3.3.02 25.03.10	Accord sur le texte par le demandeur <b>T 1226/07</b> 3.3.02 25.03.10	<b>96</b>
4.	Zurücknahme der Anmeldung oder Verzicht auf Teile der Anmeldung <b>T 1673/07</b> 3.5.03 30.10.09	Withdrawal of the patent application or abandonment of parts thereof <b>T 1673/07</b> 3.5.03 30.10.09	Retrait de la demande ou abandon de certaines parties de la demande <b>T 1673/07</b> 3.5.03 30.10.09	<b>96</b>
<b>C.</b>	<b>Besonderheiten des Einspruchs- und des Beschwerdeverfahrens</b>	<b>Special features of opposition and appeal proceedings</b>	<b>Particularités de la procédure d'opposition et de la procédure de recours</b>	
1.	Verspätetes Vorbringen	Late submission	Moyens invoqués tardivement	
1.1	Berücksichtigung von neuen Argumenten <b>T 1553/07</b> 3.2.01 08.06.10	Taking account of new arguments <b>T 1553/07</b> 3.2.01 08.06.10	Prise en considération de nouveaux arguments <b>T 1553/07</b> 3.2.01 08.06.10	<b>97</b>
2.	Übertragung der Parteistellung <b>T 1206/06</b> 3.2.01 26.11.09	Transfer of party status <b>T 1206/06</b> 3.2.01 26.11.09	Transmission de la qualité de partie <b>T 1206/06</b> 3.2.01 26.11.09	<b>99</b>
3.	Kostenverteilung <b>T 475/07</b> 3.3.01 08.09.10	Apportionment of costs <b>T 475/07</b> 3.3.01 08.09.10	Répartition des frais de procédure <b>T 475/07</b> 3.3.01 08.09.10	<b>99</b>
<b>D.</b>	<b>Einspruchsverfahren</b>	<b>Opposition procedure</b>	<b>Procédure d'opposition</b>	
1.	Zulässigkeit des Einspruchs – ausreichende Substantiierung bei offenkundiger Vorbenutzung <b>T 25/08</b> 3.2.04 29.04.10 <b>T 1553/07</b> 3.2.01 08.06.10	Admissibility of the opposition – sufficient substantiation in the case of public prior use <b>T 25/08</b> 3.2.04 29.04.10 <b>T 1553/07</b> 3.2.01 08.06.10	Recevabilité de l'opposition – usage antérieur public suffisamment fondé <b>T 25/08</b> 3.2.04 29.04.10 <b>T 1553/07</b> 3.2.01 08.06.10	<b>101</b> <b>101</b>
2.	Materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs	Substantive examination of the opposition	Examen quant au fond de l'opposition	
2.1	Umfang des Einspruchs <b>T 31/08</b> 3.2.01 24.11.09 <b>T 1900/07</b> 3.3.04 24.03.10	Extent of opposition <b>T 31/08</b> 3.2.01 24.11.09 <b>T 1900/07</b> 3.3.04 24.03.10	Portée de l'opposition <b>T 31/08</b> 3.2.01 24.11.09 <b>T 1900/07</b> 3.3.04 24.03.10	<b>103</b> <b>104</b>
2.2	Umfang der Prüfung neuer Einspruchsgründe im Einspruchsverfahren <b>T 1374/06</b> 3.3.03 09.12.09 <b>T 2291/08</b> 3.2.03 08.11.10	Extent of examination of new grounds for opposition in opposition proceedings <b>T 1374/06</b> 3.3.03 09.12.09 <b>T 2291/08</b> 3.2.03 08.11.10	Portée de l'examen de nouveaux motifs d'opposition au cours de la procédure d'opposition <b>T 1374/06</b> 3.3.03 09.12.09 <b>T 2291/08</b> 3.2.03 08.11.10	<b>104</b> <b>105</b>

<b>2.3</b>	Umfang der Prüfung neuer Einspruchsgründe im Beschwerdeverfahren <b>T 1491/07</b> 3.2.07 15.07.10	Extent of examination of new grounds for opposition in appeal proceedings <b>T 1491/07</b> 3.2.07 15.07.10	Portée de l'examen de nouveaux motifs d'opposition au cours de la procédure de recours <b>T 1491/07</b> 3.2.07 15.07.10	<b>106</b>
<b>3.</b>	Änderungen im Einspruchsverfahren	Amendments in opposition proceedings	Modifications au cours de la procédure d'opposition	
<b>3.1</b>	Zulässigkeitsprüfung <b>T 993/07</b> 3.5.03 20.05.10	Admissibility <b>T 993/07</b> 3.5.03 20.05.10	Examen de la recevabilité <b>T 993/07</b> 3.5.03 20.05.10	<b>107</b>
<b>3.2</b>	Änderungsbedingte Klarheits- einwände <b>T 1855/07</b> 3.2.01 07.09.10	Clarity objections caused by amendments <b>T 1855/07</b> 3.2.01 07.09.10	Modifications donnant lieu à des objections pour absence de clarté <b>T 1855/07</b> 3.2.01 07.09.10	<b>108</b>
<b>E.</b>	<b>Beschwerdeverfahren</b>	<b>Appeal procedure</b>	<b>Procédure de recours</b>	
<b>1.</b>	Prüfungsumfang	Extent of scrutiny	Etendue de l'examen	
<b>1.1</b>	Bindung an die Anträge – Verbot der "reformatio in peius" <b>T 1544/07</b> 3.3.10 19.08.10	Binding effect of requests – <i>no reformatio in peius</i> <b>T 1544/07</b> 3.3.10 19.08.10	Effet obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in peius <b>T 1544/07</b> 3.3.10 19.08.10	<b>109</b>
<b>1.2</b>	Beschwerdefähige Entscheidung	Appealable decisions	Décisions susceptibles de recours	
<b>1.2.1</b>	Entscheidungen <b>T 1226/07</b> 3.3.02 25.03.10 <b>J 7/08</b> 3.1.01 08.12.10	Decisions <b>T 1226/07</b> 3.3.02 25.03.10 <b>J 7/08</b> 3.1.01 08.12.10	Décisions <b>T 1226/07</b> 3.3.02 25.03.10 <b>J 7/08</b> 3.1.01 08.12.10	<b>109</b> <b>109</b>
<b>1.3</b>	Form und Frist der Beschwerde	Form and time limit of appeal	Forme et délai du recours	
<b>1.3.1</b>	Elektronische Einlegung der Beschwerde <b>T 331/08</b> 3.3.03 25.09.10	Electronic filing of appeal <b>T 331/08</b> 3.3.03 25.09.10	Formation d'un recours par voie électronique <b>T 331/08</b> 3.3.03 25.09.10	<b>110</b>
<b>1.3.2</b>	Form und Inhalt der Beschwerde- schrift <b>T 1926/09</b> 3.3.05 28.09.10	Form and content of notice of appeal <b>T 1926/09</b> 3.3.05 28.09.10	Forme et contenu de l'acte de recours <b>T 1926/09</b> 3.3.05 28.09.10	<b>110</b>
<b>1.3.3</b>	Fristgerechte Einlegung der Beschwerde <b>T 41/09</b> 3.2.07 14.09.10	Appeal filed within time limit <b>T 41/09</b> 3.2.07 14.09.10	Introduction du recours dans les délais <b>T 41/09</b> 3.2.07 14.09.10	<b>111</b>
<b>1.3.4</b>	Zahlung der Beschwerdegebühr <b>T 1943/09</b> 3.4.03 31.05.10	Payment of appeal fee <b>T 1943/09</b> 3.4.03 31.05.10	Paiement de la taxe de recours <b>T 1943/09</b> 3.4.03 31.05.10	<b>111</b>
<b>1.4</b>	Beschwerdebegründung	Statement of grounds of appeal	Mémoire exposant les motifs du recours	
<b>1.4.1</b>	Allgemeine Grundsätze <b>T 760/08</b> 3.2.04 19.01.10 <b>T 897/09</b> 3.4.02 12.01.10	General principles <b>T 760/08</b> 3.2.04 19.01.10 <b>T 897/09</b> 3.4.02 12.01.10	Principes généraux <b>T 760/08</b> 3.2.04 19.01.10 <b>T 897/09</b> 3.4.02 12.01.10	<b>112</b> <b>113</b>
<b>2.</b>	Zurückverweisung an die erste Instanz <b>T 1864/09</b> 3.2.07 09.02.10 <b>T 1007/05</b> 3.5.04 18.06.09	Remittal to the department of first instance <b>T 1864/09</b> 3.2.07 09.02.10 <b>T 1007/05</b> 3.5.04 18.06.09	Renvoi à la première instance <b>T 1864/09</b> 3.2.07 09.02.10 <b>T 1007/05</b> 3.5.04 18.06.09	<b>113</b> <b>113</b>
<b>3</b>	Bindungswirkung	Binding effect	Autorité des décisions	
<b>3.1</b>	Allgemeine Grundsätze <b>T 365/09</b> 3.3.03 14.04.10	General principles <b>T 365/09</b> 3.3.03 14.04.10	Principes généraux <b>T 365/09</b> 3.3.03 14.04.10	<b>113</b>



4.	Vorlage an die Große Beschwerdekammer	Referral to the Enlarged Board of Appeal	Saisine de la Grande Chambre de recours			
4.1	Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung <b>G 3/08</b> 12.05.10	Ensuring uniform application of the law <b>G 3/08</b> 12.05.10	Assurer une application uniforme du droit <b>G 3/08</b> 12.05.10			<b>114</b>
5.	Antrag auf Überprüfung nach Artikel 112a EPÜ	Petition for review under Article 112a EPC	Requête en révision au titre de l'article 112bis CBE			
5.1	Allgemeines <b>R 18/09</b> 27.09.10	General <b>R 18/09</b> 27.09.10	Généralités <b>R 18/09</b> 27.09.10			<b>115</b>
5.2	Rügepflicht gemäß Regel 106 EPÜ  <b>R 9/09</b> 22.03.10 <b>R 6/10</b> 28.07.10	Obligation to raise objections in accordance with Rule 106 EPC  <b>R 9/09</b> 22.03.10 <b>R 6/10</b> 28.07.10	Obligation de soulever des objections conformément à la règle 106 CBE  <b>R 9/09</b> 22.03.10 <b>R 6/10</b> 28.07.10			<b>116</b> <b>116</b>
5.3	Inhalt des Antrags auf Überprüfung gemäß Regel 107 EPÜ <b>R 2/10</b> 03.11.10	Contents of the petition for review in accordance with Rule 107 EPC <b>R 2/10</b> 03.11.10	Contenu de la requête en révision conformément à la règle 107 CBE <b>R 2/10</b> 03.11.10			<b>117</b>
5.4	Schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ	Fundamental violation of Article 113 EPC	Violation fondamentale de l'article 113 CBE			
5.4.1	Allgemeines <b>R 9/10</b> 10.09.10 <b>R 15/10</b> 25.11.10 <b>R 12/09</b> 03.12.09 <b>R 15/09</b> 05.07.10 <b>R 18/09</b> 27.09.10 <b>R 21/09</b> 19.03.10 <b>R 4/09</b> 30.04.10 <b>R 17/09</b> 01.10.10 <b>R 16/09</b> 19.05.10 <b>R 14/09</b> 22.12.09 <b>R 11/09</b> 22.11.10 <b>R 19/09</b> 24.03.10	General <b>R 9/10</b> 10.09.10 <b>R 15/10</b> 25.11.10 <b>R 12/09</b> 03.12.09 <b>R 15/09</b> 05.07.10 <b>R 18/09</b> 27.09.10 <b>R 21/09</b> 19.03.10 <b>R 4/09</b> 30.04.10 <b>R 17/09</b> 01.10.10 <b>R 16/09</b> 19.05.10 <b>R 14/09</b> 22.12.09 <b>R 11/09</b> 22.11.10 <b>R 19/09</b> 24.03.10	Généralités <b>R 9/10</b> 10.09.10 <b>R 15/10</b> 25.11.10 <b>R 12/09</b> 03.12.09 <b>R 15/09</b> 05.07.10 <b>R 18/09</b> 27.09.10 <b>R 21/09</b> 19.03.10 <b>R 4/09</b> 30.04.10 <b>R 17/09</b> 01.10.10 <b>R 16/09</b> 19.05.10 <b>R 14/09</b> 22.12.09 <b>R 11/09</b> 22.11.10 <b>R 19/09</b> 24.03.10			<b>117, 120</b> <b>117, 118</b> <b>117</b> <b>117, 118</b> <b>117, 118</b> <b>118</b> <b>118, 119</b> <b>118</b> <b>118</b> <b>118</b> <b>119</b> <b>119</b>
5.4.2	Umfang der Prüfung durch die Große Beschwerdekammer <b>R 4/09</b> 30.04.10 <b>R 21/09</b> 19.03.10 <b>R 15/10</b> 25.11.10 <b>R 10/09</b> 22.06.10 <b>R 12/09</b> 03.12.09 <b>R 9/10</b> 10.09.10	Extent of scrutiny by the Enlarged Board of Appeal <b>R 4/09</b> 30.04.10 <b>R 21/09</b> 19.03.10 <b>R 15/10</b> 25.11.10 <b>R 10/09</b> 22.06.10 <b>R 12/09</b> 03.12.09 <b>R 9/10</b> 10.09.10	Etendue de l'examen effectué par la Grande Chambre de recours <b>R 4/09</b> 30.04.10 <b>R 21/09</b> 19.03.10 <b>R 15/10</b> 25.11.10 <b>R 10/09</b> 22.06.10 <b>R 12/09</b> 03.12.09 <b>R 9/10</b> 10.09.10			<b>120</b> <b>120</b> <b>120</b> <b>120</b> <b>120</b> <b>120</b>
5.5	Sonstige schwerwiegende Verfahrensmängel <b>R 18/09</b> 27.09.10 <b>R 17/09</b> 01.10.10 <b>R 20/09</b> 07.09.10	Any other fundamental procedural defect <b>R 18/09</b> 27.09.10 <b>R 17/09</b> 01.10.10 <b>R 20/09</b> 07.09.10	Autre vice fondamental de procédure <b>R 18/09</b> 27.09.10 <b>R 17/09</b> 01.10.10 <b>R 20/09</b> 07.09.10			<b>120</b> <b>120, 121</b> <b>120</b>
6.	Einreichen geänderter Ansprüche im Beschwerdeverfahren	Filing of amended claims in appeal proceedings	Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours			
6.1	Einreichen von Anträgen in der mündlichen Verhandlung <b>T 183/09</b> 3.2.04 09.09.10	Filing of requests at the oral proceedings <b>T 183/09</b> 3.2.04 09.09.10	Présentation de requêtes lors de la procédure orale <b>T 183/09</b> 3.2.04 09.09.10			<b>122</b>

<b>6.2</b>	Von der Einspruchsabteilung nicht geprüfte Anträge <b>T 1705/07</b> 3.3.10 16.06.10	Requests not examined by the opposition division <b>T 1705/07</b> 3.3.10 16.06.10	Requêtes non examinées par la division d'opposition <b>T 1705/07</b> 3.3.10 16.06.10	<b>123</b>
<b>6.3</b>	Vor der Einspruchsabteilung zurückgenommene Anträge <b>T 361/08</b> 3.3.08 03.12.09	Requests withdrawn before the opposition division <b>T 361/08</b> 3.3.08 03.12.09	Retrait de requêtes pendant la procédure devant la division d'opposition <b>T 361/08</b> 3.3.08 03.12.09	<b>124</b>
<b>6.4</b>	Divergierende Anspruchsfassungen <b>T 1685/07</b> 3.2.03 04.08.10	Diverging versions of claims <b>T 1685/07</b> 3.2.03 04.08.10	Versions divergentes des revendications <b>T 1685/07</b> 3.2.03 04.08.10	<b>126</b>
<b>6.5</b>	Erforderlichkeit einer zusätzlichen Recherche <b>T 870/07</b> 3.3.01 06.10.09	Need for additional search <b>T 870/07</b> 3.3.01 06.10.09	Nécessité d'une recherche supplémentaire <b>T 870/07</b> 3.3.01 06.10.09	<b>126</b>
<b>7.</b>	Rückzahlung der Beschwerdegebühr	Reimbursement of appeal fees	Remboursement de la taxe de recours	
<b>7.1</b>	Wesentlichkeit des Verfahrensfehlers <b>T 1740/06</b> 3.5.01 20.01.10	Substantial nature of a procedural violation <b>T 1740/06</b> 3.5.01 20.01.10	Caractère substantiel d'un vice de procédure <b>T 1740/06</b> 3.5.01 20.01.10	<b>127</b>
<b>7.2</b>	Fälle einer gerechtfertigten Rückzahlung <b>T 1411/07</b> 3.3.10 29.06.10	Cases in which reimbursement was justified <b>T 1411/07</b> 3.3.10 29.06.10	Cas dans lesquels le remboursement était justifié <b>T 1411/07</b> 3.3.10 29.06.10	<b>128</b>
<b>7.3</b>	Fälle einer nicht gerechtfertigten Rückzahlung <b>T 138/08</b> 3.2.02 13.07.10 <b>T 2377/09</b> 3.2.02 01.12.10	Cases in which reimbursement was not justified <b>T 138/08</b> 3.2.02 13.07.10 <b>T 2377/09</b> 3.2.02 01.12.10	Cas dans lesquels le remboursement n'était pas justifié <b>T 138/08</b> 3.2.02 13.07.10 <b>T 2377/09</b> 3.2.02 01.12.10	<b>129</b> <b>129</b>
<b>VIII.</b>	<b>DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE</b>	<b>THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY</b>	<b>L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION PCT</b>	
<b>1.</b>	Verfahrenssprache <b>J 8/07</b> 3.1.01 08.12.08 <b>G 4/08</b> 16.02.10	Language of the proceedings <b>J 8/07</b> 3.1.01 08.12.08 <b>G 4/08</b> 16.02.10	Langue de la procédure <b>J 8/07</b> 3.1.01 08.12.08 <b>G 4/08</b> 16.02.10	<b>130</b> <b>130</b>

**ANLAGE 2****ANNEX 2****ANNEXE 2**

<b>Zitierte Entscheidungen</b>		<b>Cited decisions</b>	<b>Décisions citées</b>
<b>Entscheidungen und Stellungnahmen der Großen Beschwerdekammer über Vorlagefragen</b>		<b>Decisions and opinions of the Enlarged Board of Appeal on referrals</b>	<b>Décisions et avis de la Grande Chambre de recours concernant des saisines</b>
<b>G 1/83</b>	05.12.84	OJ EPO 1985, 60	<b>29, 31, 33, 34, 92</b>
<b>G 5/83</b>	05.12.84	OJ EPO 1985, 64	<b>29, 31, 32, 33, 34, 92</b>
<b>G 6/83</b>	05.12.84	OJ EPO 1985, 67	<b>29, 31, 33, 34, 56, 92</b>
<b>G 1/84</b>	24.07.85	OJ EPO 1985, 299	<b>107</b>
<b>G 2/88</b>	11.12.89	OJ EPO 1990, 93	<b>29, 46, 56</b>
<b>G 4/88</b>	24.04.89	OJ EPO 1989, 480	<b>98</b>
<b>G 6/88</b>	11.12.89	OJ EPO 1990, 114	<b>29</b>
<b>G 3/89</b>	19.11.92	OJ EPO 1993, 117	<b>59</b>
<b>G 1/91</b>	09.12.91	OJ EPO 1992, 253	<b>107</b>
<b>G 6/91</b>	06.03.92	OJ EPO 1992, 491	<b>111</b>
<b>G 9/91</b>	31.03.93	OJ EPO 1993, 408	<b>103, 104, 105, 106</b>
<b>G 10/91</b>	31.03.93	OJ EPO 1993, 420	<b>103, 106</b>
<b>G 11/91</b>	19.11.92	OJ EPO 1993, 125	<b>59</b>
<b>G 4/92</b>	29.10.93	OJ EPO 1994, 149	<b>97</b>
<b>G 1/93</b>	02.02.94	OJ EPO 1994, 541	<b>59</b>
<b>G 3/93</b>	16.08.94	OJ EPO 1995, 18	<b>65</b>
<b>G 9/93</b>	06.07.94	OJ EPO 1994, 891	<b>107</b>
<b>G 4/95</b>	19.02.96	OJ EPO 1996, 412	<b>83</b>
<b>G 1/97</b>	10.12.99	OJ EPO 2000, 322	<b>113</b>
<b>G 2/97</b>	12.11.98	OJ EPO 1999, 123	<b>73</b>
<b>G 3/97</b>	21.01.99	OJ EPO 1999, 245	<b>98</b>
<b>G 2/98</b>	31.05.01	OJ EPO 2001, 413	<b>64, 65, 66, 67</b>
<b>G 1/99</b>	02.04.01	OJ EPO 2001, 381	<b>120</b>
<b>G 3/99</b>	18.02.02	OJ EPO 2002, 347	<b>115</b>
<b>G 1/03</b>	08.04.04	OJ EPO 2004, 413	<b>23, 54, 65</b>
<b>G 2/03</b>	08.04.04	OJ EPO 2004, 448	<b>23, 54</b>
<b>G 1/04</b>	16.12.05	OJ EPO 2006, 334	<b>92</b>
<b>G 2/04</b>	25.05.05	OJ EPO 2005, 549	<b>98</b>
<b>G 1/05</b>	28.06.07	OJ EPO 2008, 271	<b>85</b>
<b>G 1/05</b>	07.12.06	OJ EPO 2007, 362	<b>61, 62</b>
<b>G 1/06</b>	28.06.07	OJ EPO 2008, 307	<b>61, 62</b>
<b>G 1/07</b>	15.02.10	OJ EPO 2011, 134	<b>7, 21, 24, 54, 92</b>
<b>G 2/07</b>	09.12.10	OJ EPO 2011, ***	<b>8, 18, 68</b>
<b>G 1/08</b>	09.12.10	OJ EPO 2011, ***	<b>8, 18, 68</b>
<b>G 2/08</b>	19.02.10	OJ EPO 2010, 456	<b>7, 31, 84</b>
<b>G 3/08</b>	12.05.10	OJ EPO 2011, 10	<b>8, 16, 36, 40, 114</b>
<b>G 4/08</b>	16.01.10	OJ EPO 2010, 572	<b>130</b>
<b>G 1/09</b>	27.09.10	OJ EPO 2011, 336	<b>59</b>
<b>G 1/10</b>	pending		<b>9, 89</b>
<b>G 2/10</b>	pending		<b>54</b>

<b>Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer über Anträge auf Überprüfung</b>		<b>Decisions of the Enlarged Board of Appeal on petitions for review</b>	<b>Décisions de la Grande Chambre de recours concernant des requêtes en révision</b>
R 1/08	15.07.08	117	
R 2/08	11.09.08	118	
R 4/08	20.03.09	118	
R 11/08	06.04.09	118	
R 3/09	03.04.09	117, 118	
R 4/09	30.04.10	118, 119, 120	
R 8/09	23.09.09	117	
R 9/09	22.03.10	116	
R 10/09	22.06.10	120	
R 11/09	22.11.00	119	
R 12/09	03.12.09	117, 120	
R 13/09	22.10.09	117	
R 14/09	22.12.09	118	
R 15/09	05.07.10	117, 118	
R 16/09	19.05.10	118, 120	
R 17/09	01.10.10	118, 120, 121	
R 18/09	27.09.10	115, 117, 118, 120	
R 19/09	24.03.10	119	
R 20/09	07.09.10	121	
R 21/09	19.03.10	118, 120	
R 2/10	03.11.10	117	
R 6/10	28.07.10	116	
R 9/10	10.09.10	117, 120	
R 15/10	25.11.10	117, 118, 120	

<b>Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer</b>		<b>Decisions of the Legal Board of Appeal</b>		<b>Décisions de la chambre de recours juridique</b>
J 22/85	3.1.01	23.07.86	OJ EPO 1987, 455	80
J 15/86	3.1.01	09.10.87	OJ EPO 1988, 417	96
J 13/90	3.1.01	10.12.92		70
J 19/90	3.1.01	30.04.92		110, 111
J 44/92	3.1.01	29.11.96		79
J 48/92	3.1.01	29.11.96		79
J 14/94	3.1.01	15.12.94		69
J 25/03	3.1.01	27.04.05	OJ EPO 2006, 395	96
J 9/05	3.1.01	21.12.06		83
J 18/05	3.1.01	21.12.06		83
J 19/05	3.1.01	24.11.06		77
J 5/97	3.1.01	23.09.99		79
J 8/07	3.1.01	08.12.08	OJ EPO 2009, 216	130
J 1/08	3.1.01	28.09.09		69
J 7/08	3.1.01	08.12.10		80, 109
J 3/09	3.1.01	28.05.10		49
J 8/09	3.1.01	23.08.10		79
J 11/09	3.1.01	23.08.10		77
J 18/09	3.1.01	01.09.10	OJ EPO 2011, ***	60
J 1/10	3.1.01	30.07.10		93
J 15/10	3.1.01	08.11.10		77

Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern		Decisions of the technical boards of appeal		Décisions des chambres de recours techniques
T 68/85	3.3.01	27.11.86	OJ EPO 1987, 228	45, 46
T 149/85	3.3.01	14.01.86	OJ EPO 1986, 103	111
T 197/86	3.3.02	04.02.88	OJ EPO 1989, 371	34
T 275/86	3.3.01	03.10.90		111
T 290/86	3.3.01	13.11.90	OJ EPO 1992, 414	33
T 245/87	3.4.01	25.09.87	OJ EPO 1989, 171	23
T 320/87	3.3.02	10.11.88	OJ EPO 1990, 71	19
T 49/89	3.4.01	10.07.90		57
T 30/90	3.3.03	13.06.91		78
T 182/90	3.2.02	30.07.93	OJ EPO 1994, 641	21
T 783/89	3.4.02	19.02.91		72
T 770/90	3.5.01	17.04.91		62
T 893/90	3.3.02	22.07.93		129
T 108/91	3.2.01	17.09.92	OJ EPO 1994, 228	59
T 435/91	3.3.01	09.03.94	OJ EPO 1995, 188	46
T 506/91	3.3.02	03.04.92		118
T 654/92	3.5.01	03.05.94		26
T 939/92	3.3.01	12.09.95	OJ EPO 1996, 309	27, 36
T 82/93	3.4.01	15.05.95	OJ EPO 1996, 274	23
T 219/93	3.3.03	16.09.93		129
T 691/94	3.5.02	13.05.96		26
T 252/95	3.3.02	21.08.98		112
T 274/95	3.4.01	02.02.96	OJ EPO 1997, 99	106
T 337/95	3.3.01	30.01.96	OJ EPO 1996, 628	46
T 615/95	3.3.01	16.12.97		52
T 931/95	3.5.01	08.09.00	OJ EPO 2001, 441	40
T 158/96	3.3.02	28.10.98		29
T 296/96	3.3.01	12.01.00		62, 63
T 789/96	3.4.01	23.08.01	OJ EPO 2002, 364	23
T 823/96	3.3.01	28.01.97		28
T 27/97	3.5.01	30.05.00		18
T 50/97	3.3.01	27.01.00		52
T 1067/97	3.4.02	04.10.00		51, 62
T 1173/97	3.5.01	01.07.98	OJ EPO 1999, 609	17
T 4/98	3.3.02	09.08.01		129
T 428/98	3.3.05	23.02.01		79
T 445/98	3.2.01	10.07.00		111
T 713/98	3.3.03	17.01.02		46
T 962/98	3.3.01	15.01.04		51
T 35/99	3.2.02	29.09.99	OJ EPO 2000, 447	21
T 1050/99	3.3.08	25.01.08		54
T 485/00	3.3.05	22.09.04		42
T 641/00	3.5.01	26.09.02	OJ EPO 2003, 352	16, 40
T 714/00	3.3.03	06.08.02		51, 62
T 778/00	3.2.04	06.07.01		111
T 1139/00	3.2.02	10.02.05		54
T 131/01	3.2.01	18.07.02	OJ EPO 2003, 115	97
T 520/01	3.2.07	29.10.03		106
T 579/01	3.3.04	30.06.04		58
T 836/01	3.3.04	07.10.03		33
T 877/01	3.5.01	24.06.05		106
T 1190/01	3.2.02	22.07.03		105
T 210/02	3.3.02	01.10.04		36
T 609/02	3.3.08	27.10.04		29, 44
T 934/02	3.2.01	29.04.04		112
T 1121/02	3.2.04	21.11.03		15



Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern		Decisions of the technical boards of appeal		Décisions des chambres de recours techniques
T 25/03	3.2.06	08.02.05		51, 62
T 258/03	3.5.01	21.04.04	OJ EPO 2004, 575	15, 39
T 383/03	3.2.02	01.10.04	OJ EPO 2005, 159	22
T 424/03	3.5.01	23.02.06		17
T 897/03	3.3.08	16.03.04		87
T 1020/03	3.3.04	29.10.04	OJ EPO 2007, 204	33
T 154/04	3.5.01	15.11.06	OJ EPO 2008, 46	18, 37, 40
T 276/04	3.3.08	24.06.04		87
T 329/04	3.3.04	04.08.05		27
T 352/04	3.3.07	11.10.07		58
T 823/04	3.5.03	05.08.05		73
T 953/04	3.5.01	17.10.07		18
T 978/04	3.4.03	08.08.06		129
T 1059/04	3.5.03	17.06.05		73
T 1181/04	3.3.06	31.01.05	OJ EPO 2005, 314	96, 109
T 1242/04	3.5.01	20.10.06	OJ EPO 2007, 421	27
T 1329/04	3.3.08	28.06.05		36
T 1408/04	3.2.06	17.11.06		51
T 461/05	3.4.03	10.07.07		50, 51
T 514/05	3.4.03	08.09.05		110
T 555/05	3.3.03	24.05.07		44
T 601/05	3.3.04	02.12.09		76
T 730/05	3.5.03	10.07.07		26
T 743/05	3.2.07	12.10.06		82
T 795/05	3.3.03	13.12.07		54
T 1007/05	3.5.04	18.06.09		113
T 1152/05	3.3.03	08.04.08		111
T 1271/05	3.4.01	27.11.07		48
T 1309/05	3.4.02	10.01.06		86
T 1356/05	3.4.03	16.02.06		86
T 1404/05	3.3.07	24.05.07		42
T 1449/05	3.4.03	26.09.06		26
T 1554/05	3.5.03	05.07.07		26
T 63/06	3.2.04	24.06.08		44
T 211/06	3.3.07	25.04.07		26
T 314/06	3.5.04	26.10.10		61
T 552/06	3.5.04	18.08.10		73
T 683/06	3.5.02	25.11.09		92
T 699/06	3.3.04	29.06.10		75
T 784/06	3.3.08	23.06.10		39
T 811/06	3.5.04	11.05.10		27
T 1074/06	3.3.04	09.08.07		33
T 1107/06	3.3.04	03.12.08		54
T 1171/06	3.5.06	03.11.10		39
T 1206/06	3.2.01	26.11.09		99
T 1281/06	3.4.01	12.08.09		48
T 1326/06	3.5.06	30.11.10		18
T 1374/06	3.3.03	09.12.09		104
T 1703/06	3.3.03	15.01.10		44
T 1709/06	3.5.03	30.05.08		86
T 1740/06	3.5.01	20.01.10		127
T 1749/06	3.4.03	24.02.10		15
T 1764/06	3.3.07	24.06.10		29
T 26/07	3.5.02	18.12.09		74
T 178/07	3.2.06	02.10.08		78
T 230/07	3.3.05	05.05.10		30

Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern		Decisions of the technical boards of appeal	Décisions des chambres de recours techniques
T 266/07	3.4.01	25.06.10	24
T 313/07	3.3.09	15.04.10	42
T 354/07	3.5.01	27.01.10	37, 39
T 475/07	3.3.01	08.09.10	99
T 512/07	3.5.05	22.01.10	41
T 528/07	3.5.01	27.04.10	16
T 641/07	3.3.05	06.07.10	42
T 716/07	3.3.01	05.05.10	34
T 809/07	3.3.01	15.04.10	43
T 868/07	3.5.04	16.03.10	61
T 870/07	3.3.01	06.10.09	126
T 926/07	3.2.04	14.05.08	97
T 952/07	3.2.02	06.09.10	86
T 991/07	3.4.01	30.03.10	72
T 993/07	3.5.03	20.05.10	107
T 1051/07	3.4.03	24.09.10	38
T 1068/07	3.3.08	25.06.10	54
T 1206/07	3.3.03	05.05.10	53
T 1226/07	3.3.02	25.03.10	96, 107
T 1287/07	3.2.08	11.05.10	61
T 1329/07	3.4.02	11.11.10	44
T 1411/07	3.3.10	29.06.10	128
T 1423/07	3.3.02	19.04.10	63, 95
T 1437/07	3.3.04	26.10.09	28
T 1465/07	3.4.02	09.05.08	79
T 1491/07	3.2.07	15.07.10	106
T 1523/07	3.3.10	24.11.09	27
T 1544/07	3.3.10	19.08.10	57, 109
T 1553/07	3.2.01	08.06.10	97, 101
T 1673/07	3.5.03	30.10.09	96
T 1685/07	3.2.03	04.08.10	126
T 1705/07	3.3.10	16.06.10	123
T 1728/07	3.3.01	11.10.10	54
T 1758/07	3.3.09	07.06.10	34
T 1796/07	3.4.01	27.11.09	44
T 1855/07	3.2.01	07.09.10	108
T 1898/07	3.3.04	17.06.10	57
T 1900/07	3.3.04	24.03.10	104
T 1905/07	3.5.04	21.12.10	94
T 2017/07	3.3.10	26.11.09	56, 57
T 25/08	3.2.04	29.04.10	101
T 31/08	3.2.01	24.11.09	103
T 87/08	3.3.10	11.02.10	36, 87
T 138/08	3.2.02	13.07.10	129
T 331/08	3.3.03	25.09.10	110
T 361/08	3.3.08	03.12.09	124
T 413/08	3.2.05	08.12.09	26
T 491/08	3.3.04	21.10.10	29, 43
T 585/08	3.5.04	20.10.09	69, 77
T 608/08	3.2.01	22.07.10	71, 76
T 680/08	3.2.05	15.04.10	64
T 714/08	3.3.10	04.03.10	51
T 716/08	3.3.04	19.08.10	35
T 754/08	3.2.08	21.09.10	83
T 760/08	3.2.04	19.01.10	112
T 892/08	3.3.06	15.09.10	41

OJ EPO 2011, 256

OJ EPO 2007, 362

<b>Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern</b>		<b>Decisions of the technical boards of appeal</b>		<b>Décisions des chambres de recours techniques</b>
<b>T 959/08</b>	3.3.03	10.11.09		<b>45</b>
<b>T 1312/08</b>	3.3.06	30.04.10		<b>66</b>
<b>T 1397/08</b>	3.3.10	08.07.10		<b>35</b>
<b>T 1536/08</b>	3.2.04	12.08.10		<b>71</b>
<b>T 1579/08</b>	3.3.06	23.07.10		<b>67</b>
<b>T 1877/08</b>	3.3.10	23.02.10		<b>65</b>
<b>T 1962/08</b>	3.4.02	12.12.10		<b>79</b>
<b>T 1989/08</b>	3.2.04	21.07.10		<b>40</b>
<b>T 2254/08</b>	3.2.07	11.02.10		<b>91</b>
<b>T 2291/08</b>	3.2.03	08.11.10		<b>105</b>
<b>T 25/09</b>	3.3.04	23.12.09		<b>40</b>
<b>T 41/09</b>	3.2.07	14.09.10		<b>69, 111</b>
<b>T 183/09</b>	3.2.04	09.09.10		<b>122</b>
<b>T 195/09</b>	3.3.06	08.10.10		<b>58</b>
<b>T 219/09</b>	3.2.04	27.09.10		<b>51</b>
<b>T 365/09</b>	3.3.03	14.04.10		<b>113</b>
<b>T 485/09</b>	3.2.07	17.11.10		<b>74</b>
<b>T 529/09</b>	3.5.03	10.06.10		<b>82</b>
<b>T 560/09</b>	3.3.10	20.01.10		<b>46</b>
<b>T 753/09</b>	3.4.03	05.03.10		<b>80</b>
<b>T 836/09</b>	3.5.04	17.02.10		<b>78</b>
<b>T 879/09</b>	3.4.03	14.01.10		<b>50</b>
<b>T 897/09</b>	3.4.02	12.01.10		<b>113</b>
<b>T 961/09</b>	3.2.04	15.12.09		<b>62</b>
<b>T 962/09</b>	3.2.04	17.12.09		<b>62</b>
<b>T 1126/09</b>	3.2.07	12.08.10		<b>34</b>
<b>T 1145/09</b>	3.5.03	17.06.10	OJ EPO 2011, 94	<b>88</b>
<b>T 1259/09</b>	3.2.01	10.09.10		<b>90</b>
<b>T 1442/09</b>	3.2.07	03.11.10		<b>85</b>
<b>T 1495/09</b>	3.2.01	09.09.10		<b>89</b>
<b>T 1635/09</b>	3.3.02	27.10.10	OJ EPO 2011, ***	<b>24, 55</b>
<b>T 1864/09</b>	3.2.07	09.02.10		<b>113</b>
<b>T 1926/09</b>	3.3.05	28.09.10		<b>110</b>
<b>T 1943/09</b>	3.4.03	31.05.10		<b>111</b>
<b>T 2377/09</b>	3.2.02	01.12.10		<b>129</b>
<b>T 206/10</b>	3.3.01	09.08.10		<b>70</b>

**ANLAGE 3**

**LEITSÄTZE der ENTSCHEIDUNGEN**  
des Jahres 2010 und 2011, die in  
der Sonderausgabe besprochen  
wurden<sup>1</sup>

**ANNEX 3**

**HEADNOTES to DECISIONS**  
delivered in 2010 and 2011 and  
discussed in the Special Edition<sup>1</sup>

**ANNEXE 3**

**SOMMAIRES des DECISIONS**  
des années 2010 et 2011 qui ont  
été commentées dans l'édition  
spéciale<sup>1</sup>

**Case Number: G 1/07, OJ EPO 2011, 134**

**Applicant: Medi-Physics, Inc.**

**Headword: Treatment by surgery/MEDI-PHYSICS**

**Date: 15.02.10**

**Headnote:**

The questions referred to the Enlarged Board of Appeal are answered as follows:

1. A claimed imaging method, in which, when carried out, maintaining the life and health of the subject is important and which comprises or encompasses an invasive step representing a substantial physical intervention on the body which requires professional medical expertise to be carried out and which entails a substantial health risk even when carried out with the required professional care and expertise, is excluded from patentability as a method for treatment of the human or animal body by surgery pursuant to Article 53(c) EPC.

2a. A claim which comprises a step encompassing an embodiment which is a "method for treatment of the human or animal body by surgery" within the meaning of Article 53(c) EPC cannot be left to encompass that embodiment.

2b. The exclusion from patentability under Article 53(c) EPC can be avoided by disclaiming the embodiment, it being understood that in order to be patentable the claim including the disclaimer must fulfil all the requirements of the EPC and, where applicable, the requirements for a disclaimer to be allowable as defined in decisions G 1/03 and G 2/03 of the Enlarged Board of Appeal.

2c. Whether or not the wording of the claim can be amended so as to omit the surgical step without offending against the EPC must be assessed on the basis of the overall circumstances of the individual case under consideration.

3. A claimed imaging method is not to be considered as being a "treatment of the human or animal body by surgery" within the meaning of Article 53(c) EPC merely because during a surgical intervention the data obtained by the use of the method immediately allow a surgeon to decide on the course of action to be taken during a surgical intervention.

<sup>1</sup> Diese Leitsätze erscheinen in der Anlage 3 nur in der Verfahrenssprache.

<sup>1</sup> These headnotes are published in Annex 3 in the language of the proceedings only.

<sup>1</sup> Ces sommaires ne sont publiés dans l'Annexe 3 que dans la langue de la procédure.

**Case Number: G 2/07, OJ EPO 2011, \*\*\***  
**Patentee: Plant Bioscience Limited**  
**Headword: Broccoli/PLANT BIOSCIENCE**  
**Date: 09.12.10**

**and**

**Case Number: G 1/08, OJ EPO 2011, \*\*\***  
**Patentee: State of Israel - Ministry of Agriculture**  
**Headword: Tomatoes/STATE OF ISRAEL**  
**Date: 09.12.10**

**Headnote:**

The questions of law referred to the Enlarged Board of Appeal are answered as follows:

1. A non-microbiological process for the production of plants which contains or consists of the steps of sexually crossing the whole genomes of plants and of subsequently selecting plants is in principle excluded from patentability as being "essentially biological" within the meaning of Article 53(b) EPC.
2. Such a process does not escape the exclusion of Article 53(b) EPC merely because it contains, as a further step or as part of any of the steps of crossing and selection, a step of a technical nature which serves to enable or assist the performance of the steps of sexually crossing the whole genomes of plants or of subsequently selecting plants.
3. If, however, such a process contains within the steps of sexually crossing and selecting an additional step of a technical nature, which step by itself introduces a trait into the genome or modifies a trait in the genome of the plant produced, so that the introduction or modification of that trait is not the result of the mixing of the genes of the plants chosen for sexual crossing, then the process is not excluded from patentability under Article 53(b) EPC.
4. In the context of examining whether such a process is excluded from patentability as being "essentially biological" within the meaning of Article 53(b) EPC, it is not relevant whether a step of a technical nature is a new or known measure, whether it is trivial or a fundamental alteration of a known process, whether it does or could occur in nature or whether the essence of the invention lies in it.

**Case Number: G 2/08, OJ EPO 2010, 456**  
**Applicant: Abbott Respiratory LLC**  
**Headword: Dosage regime/ABBOTT RESPIRATORY**  
**Date: 19.02.10**

**Headnote:**

The questions referred to the Enlarged Board of Appeal are answered as follows:

Question 1: Where it is already known to use a medicament to treat an illness, Article 54(5) EPC does not exclude that this medicament be patented for use in a different treatment by therapy of the same illness.

Question 2: Such patenting is also not excluded where a dosage regime is the only feature claimed which is not comprised in the state of the art.

Question 3: Where the subject matter of a claim is rendered novel only by a new therapeutic use of a medicament, such claim may no longer have the format of a so-called Swiss-type claim as instituted by decision G 5/83.

A time limit of three months after publication of the present decision in the Official Journal of the European Patent Office is set in order that future applicants comply with this new situation.



**Case Number: G 3/08, OJ EPO 2011, 10**

**Headword: Programs for computers**

**Date: 12.05.10**

**Headnote:**

1. In exercising his or her right of referral a President of the EPO is entitled to make full use of the discretion granted by Article 112(1)(b) EPC, even if his or her appreciation of the need for a referral has changed after a relatively short time.
2. Different decisions by a single technical board of appeal in differing compositions may be the basis of an admissible referral by the President of the EPO of a point of law to the Enlarged Board of Appeal pursuant to Article 112(1)(b) EPC.
3. As the wording of Article 112(1)(b) EPC is not clear with respect to the meaning of "different/abweichende/divergent" decisions the provision has to be interpreted in the light of its object and purpose according to Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT). The purpose of the referral right under Article 112(1)(b) EPC is to establish uniformity of law within the European patent system. Having regard to this purpose of the presidential right to refer legal questions to the Enlarged Board of Appeal the notion "different decisions" has to be understood restrictively in the sense of "conflicting decisions".
4. The notion of legal development is an additional factor which must be carefully considered when interpreting the notion of "different decision" in Article 112(1)(b) EPC. Development of the law is an essential aspect of its application, whatever method of interpretation is applied, and is therefore inherent in all judicial activity. Consequently, legal development as such cannot on its own form the basis for a referral, only because case law in new legal and/or technical fields does not always develop in linear fashion, and earlier approaches may be abandoned or modified.
5. Legal rulings are characterised not by their verdicts, but by their grounds. The Enlarged Board of Appeal may thus take obiter dicta into account in examining whether two decisions satisfy the requirements of Article 112(1)(b) EPC.
6. T 424/03, Microsoft does deviate from a view expressed in T 1173/97, IBM, concerning whether a claim to a program on a computer-readable medium necessarily avoids exclusion from patentability under Article 52(2) EPC. However this is a legitimate development of the case law and there is no divergence which would make the referral of this point to the Enlarged Board of Appeal by the President admissible.
7. The Enlarged Board of Appeal cannot identify any other inconsistencies between the grounds of the decisions which the referral by the President alleges are divergent. The referral is therefore inadmissible under Article 112(1)(b) EPC.

**N° de la décision : G 4/08, JO OEB 2010, 572**

**Requérant : Merial**

**Référence : Langue de la procédure/MERIAL**

**Date : 16.02.10**

**Sommaire :**

La Grande Chambre de recours, en réponse aux trois questions de droit qui lui ont été soumises, conclut que :

Question 1 : Lorsqu'une demande internationale de brevet a été déposée et publiée en vertu du PCT dans une langue officielle de l'OEB, il n'est pas possible, lors de l'entrée en phase européenne de déposer une traduction de la demande dans l'une des deux autres langues.

Question 2 : Les organes de l'OEB ne peuvent utiliser dans la procédure écrite d'une demande européenne de brevet ou d'une demande internationale en phase régionale une des langues officielles de l'OEB autre que celle de la procédure utilisée pour la demande en application de l'article 14(3) CBE.

Question 3 : Cette question est dépourvue d'objet.

**Case Number: G 1/09, OJ EPO 2011, 336**

**Applicant: Sony Deutschland GmbH**

**Headword: Pending application/SONY**

**Date: 27.09.10**

**Headnote:**

In the case where no appeal is filed, a European Patent application which has been refused by a decision of the Examining Division is 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.

**Case Number: J 18/09, OJ EPO 2011, \*\*\***

**Headnote:**

An international application which does not fulfil the requirements according to Article 22 PCT for entering the European phase is not pending before the European Patent Office and therefore cannot be considered a pending earlier European patent application pursuant to Rule 36(1) EPC.

**Case Number: T 1068/07, OJ EPO 2011, 256**

**Applicant: The Scripps Research Institute**

**Headword: Enzymatic DNA/SCRIPPS**

**Date: 25.06.10**

**Headnote:**

Question referred to the Enlarged Board of Appeal:

Does a disclaimer infringe Article 123(2) EPC if its subject-matter was disclosed as an embodiment of the invention in the application as filed?

**Case Number: T 1145/09, OJ EPO 2011, 94**

**Patentee: Fischer-Rosemount Systems, Inc.**

**Headword: Stay of proceedings/FISHER-ROSEMOUNT**

**Date: 17.06.10**

**Headnote:**

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

1. Is a patent proprietor's request for correction of the grant decision under Rule 140 EPC which was filed after the initiation of opposition proceedings admissible? In particular, should the absence of a time limit in Rule 140 EPC be interpreted such that a correction under Rule 140 EPC of errors in decisions can be made at any time?
2. If such a request is considered to be admissible, does the examining division have to decide on this request in ex parte proceedings in a binding manner so that the opposition division is precluded from examining whether the correction decision amounts to an unallowable amendment of the granted patent?

**Aktenzeichen: T 1635/09, ABI. EPA 2011, \*\*\***

**Patentinhaberin: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft**

**Stichwort: Zusammensetzung für Empfängnisverhütung/BAYER SCHERING PHARMA AG**

**Datum: 27.10.10**

**Orientierungssatz:**

1. Die Verwendung eines Stoffgemisches für die orale Empfängnisverhütung, bei der die beanspruchten Konzentrationen der darin enthaltenen Hormone so niedrig gewählt sind, dass die bei der oralen Empfängnisverhütung zu erwartenden pathologischen Nebenwirkungen vermieden bzw. reduziert werden, stellt ein gemäß Artikel 53 c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgenommenes therapeutisches Verfahren dar.
2. Da die Frage, ob eine beanspruchte Verwendung therapeutischer oder nicht therapeutischer Natur ist, ausschließlich auf der Grundlage der bei dieser Verwendung durchgeführten Aktivitäten und/oder der dabei erzielten Effekte zu entscheiden ist, lässt sich die Ausnahme von der Patentierbarkeit gemäß Artikel 53 c) EPÜ bei einem therapeutischen Verfahren, bei dem eine nicht therapeutische Verwendung in Form der Empfängnisverhütung untrennbar mit einer therapeutischen Verwendung in Form der Vermeidung bzw. Reduzierung der pathologischen Nebenwirkungen verknüpft ist, nicht durch die Beschränkung auf eine "nicht therapeutische Verwendung" aufheben.
3. Die Umwandlung eines Anspruchs betreffend die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zu einem bestimmten Zweck zur schweizerischen Anspruchsform oder zu einem zweckgebundenen Produktanspruch gemäß Artikel 54 (5) EPÜ führt zu einer Erweiterung des Schutzbereichs.
4. Bei der Beurteilung der Zumutbarkeit von zur Nacharbeitung erforderlichen Versuchsreihen ist auch deren Vermeidbarkeit zu berücksichtigen. Zeitaufwendige und ethisch bedenkliche Versuchsreihen sind nicht zumutbar, wenn es möglich gewesen wäre, die beanspruchte Erfindung ohne irgendwelche Einschränkungen bezüglich ihres Umfangs über Merkmale zu definieren, die die besagten Versuchsreihen zwecks Nacharbeitung durch den Fachmann überflüssig gemacht hätten.

**ANLAGE 4****VORLAGEN AN DIE GROSSE  
BESCHWERDEKAMMER<sup>1</sup>****Vorlagen der Beschwerdekammern****ANNEX 4****REFERRALS TO THE ENLARGED  
BOARD OF APPEAL<sup>1</sup>****Referrals by boards of appeal****ANNEXE 4****QUESTIONS SOUMISES A LA  
GRANDE CHAMBRE DE RECOURS<sup>1</sup>****Questions soumises par les  
chambres de recours**

In accordance with Article 112(1)(a) EPC, Technical Board of Appeal 3.5.03 referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal by its interlocutory decision of 17 June 2010 in case **T 1145/09**:

1. Is a patent proprietor's request for correction of the grant decision under Rule 140 EPC, which was filed after initiation of opposition proceedings, admissible? In particular, should the absence of a time limit in Rule 140 EPC be interpreted such that a correction under Rule 140 EPC of errors in decisions can be made at any time?
2. If such a request is considered to be admissible, does the examining division have to decide on this request in ex parte proceedings in a binding manner so that the opposition division is precluded from examining whether the correction decision amounts to an unallowable amendment of the granted patent?

The case is pending under Ref. No. **G 1/10**.

In accordance with Article 112(1)(a) EPC, Technical Board of Appeal 3.3.08 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal by its interlocutory decision of 25 June 2010 in case **T 1068/07**:

"Does a disclaimer infringe Article 123(2) EPC if its subject-matter was disclosed as an embodiment of the invention in the application as filed?"

The case is pending under Ref. No. **G 2/10**.

<sup>1</sup> Die Vorlagen an die Große Beschwerdekammer erscheinen in der Anlage 4 nur in der Verfahrenssprache.

<sup>1</sup> The referrals to the Enlarged Board of Appeal are published in Annex 4 in the language of the proceedings only.

<sup>1</sup> Les questions soumises à la Grande Chambre de recours ne sont publiées dans l'Annexe 4 que dans la langue de la procédure.





## Impressum

### Herausgeber und Schriftleitung

Europäisches Patentamt  
Redaktion Amtsblatt  
80298 München  
Deutschland  
Tel. + 49 (0)89 2399-5225  
Fax + 49 (0)89 2399-5298  
official-journal@epo.org

### Für den Inhalt verantwortlich

Referat Wissenschaftlicher Dienst/  
Bibliothek der Beschwerdekammern

© EPA

### Bestellung und Preise

Europäisches Patentamt  
Dienststelle Wien  
Postfach 90  
1031 Wien  
Österreich  
Tel. + 43 (0)1 52126-4546  
Fax + 43 (0)1 52126-2492  
csc@epo.org  
[https://secure.epo.org/  
products/oj/index.de.php](https://secure.epo.org/products/oj/index.de.php)

### Nachdruck und Vervielfältigung

Alle Urheber- und Verlagsrechte an nicht  
amtlichen Beiträgen sind vorbehalten.  
Der Rechtsschutz gilt auch für die  
Verwertung in Datenbanken.

### Druck

Imprimerie Centrale S.A.  
1024 Luxembourg  
Luxembourg

## Imprint

### Published and edited by

European Patent Office  
Official Journal editorial office  
80298 Munich  
Germany  
Tel. + 49 (0)89 2399-5225  
Fax + 49 (0)89 2399-5298  
official-journal@epo.org

### Responsible for the content

Department Legal Research Service/  
Library of the Boards of Appeal

© EPO

### Ordering and prices

European Patent Office  
Vienna sub-office  
Postfach 90  
1031 Vienna  
Austria  
Tel. + 43 (0)1 52126-4546  
Fax + 43 (0)1 52126-2492  
csc@epo.org  
[https://secure.epo.org/  
products/oj/index.en.php](https://secure.epo.org/products/oj/index.en.php)

### Copyright

All rights in respect of non-EPO  
contributions reserved – including use  
in databases.

### Printer

Imprimerie Centrale S.A.  
1024 Luxembourg  
Luxembourg

## Mention d'impression

### Publication et rédaction

Office européen des brevets  
Rédaction du Journal officiel  
80298 Munich  
Allemagne  
Tél. + 49 (0)89 2399-5225  
Fax + 49 (0)89 2399-5298  
official-journal@epo.org

### Responsable de la rédaction

Service Recherche juridique/  
Bibliothèque des chambres de recours

© OEB

### Commande et tarifs

Office européen des brevets  
Agence de Vienne  
Postfach 90  
1031 Vienne  
Autriche  
Tél. + 43 (0)1 52126-4546  
Fax + 43 (0)1 52126-2492  
csc@epo.org  
[https://secure.epo.org/  
products/oj/index.fr.php](https://secure.epo.org/products/oj/index.fr.php)

### Tirages et reproduction

Tout droit d'auteur et de publication sur  
les articles non officiels est réservé.  
Cette protection juridique s'applique  
également à l'exploitation de ces articles  
dans les banques de données.

### Impression

Imprimerie Centrale S.A.  
1024 Luxembourg  
Luxembourg