

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
30. August 2011
G 2/10**
(Übersetzung)

ZUSAMMENSETZUNG DER KAMMER:**Vorsitzender:**

P. Messerli

Mitglieder:B. Günzel, A. S. Clelland, U. Oswald,
B. Schachenmann, J.-P. Seitz, A. Wirén**Anmelder:** The Scripps Research
Institute**Stichwort:** Disclaimer/SCRIPPS**Relevante Rechtsnormen:**EPÜ Artikel 54 (2) und (3), 56, 61 (1) b),
76 (1), 83, 84, 87 (1), 123 (2) und (3)**Schlagwort:**

"Zulässigkeit der Vorlage (bejaht)" –
"Auslegung der Vorlagefrage – Begriff
"Disclaimer" – Gegenstand statt Ausführungsform" – "G 1/03 und G 2/03 betreffen Disclaimer für offenbaren Gegenstand (verneint)" – "Allgemeine Definition für die Prüfung nach Artikel 123 (2) EPÜ – Anwendung auf Disclaimer für offenbaren Gegenstand (bejaht)" – "Referenzpunkt: im Patentanspruch verbleibender Gegenstand" – "Technische Beurteilung der Gesamtumstände des Falls erforderlich – gleicher Test wie für positive Merkmale" – "Durch Disclaimer ausgeklammerter Gegenstand als Teil der Erfindung offenbart – nicht relevant" – "Wichtigkeit eines einheitlichen Offenbarungskonzepts und einer einheitlichen Bestimmung der daraus ableitbaren Rechte"

Leitsätze

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage wird wie folgt beantwortet:

1a. Die Änderung eines Anspruchs durch Aufnahme eines Disclaimers, der einen in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbaren Gegenstand ausklammert, verstößt gegen Artikel 123 (2) EPÜ, wenn der nach Aufnahme des Disclaimers im Patentanspruch verbleibende Gegenstand dem Fachmann, der allgemeines Fachwissen heranzieht, nicht in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung unmittelbar und eindeutig offenbart wird, sei es implizit oder explizit.

**Decision of the Enlarged Board of
Appeal dated 30 August 2011
G 2/10**
(Language of the proceedings)

COMPOSITION OF THE BOARD:**Chairman:**

P. Messerli

Members:B. Günzel, A. S. Clelland, U. Oswald,
B. Schachenmann, J.-P. Seitz, A. Wirén**Applicant:** The Scripps Research
Institute**Headword:** Disclaimer/SCRIPPS**Relevant legal provisions:**EPC Art. 54(2) and (3), 56, 61(1)(b),
76(1), 83, 84, 87(1), 123(2) and (3)**Keyword:**

"Admissibility of referral (yes)" –
"Construction of referred question – term disclaimer – subject-matter instead of embodiment" – "G 1/03 and G 2/03 relating to disclaimers for disclosed subject-matter (no)" – "General definition for assessment under Article 123(2) EPC – applicable to disclaimers for disclosed subject-matter (yes)" – "Point of reference: subject-matter remaining claimed" – "Technical assessment of overall circumstances of the case required – same test as for positive features" – "Disclaimed subject-matter disclosed as part of the invention – not relevant" – "Importance of uniform concept of disclosure and uniform determination of rights derivable therefrom"

Headnote

The question referred to the Enlarged Board of Appeal is answered as follows:

1a. An amendment to a claim by the introduction of a disclaimer disclaiming from it subject-matter disclosed in the application as filed infringes Article 123(2) EPC if the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the disclaimer is not, be it explicitly or implicitly, directly and unambiguously disclosed to the skilled person using common general knowledge, in the application as filed.

**Décision de la Grande Chambre de
recours en date du 30 août 2011
G 2/10**
(Traduction)

COMPOSITION DE LA CHAMBRE :**Président :**

P. Messerli

Membres :B. Günzel, A. S. Clelland, U. Oswald,
B. Schachenmann, J.-P. Seitz, A. Wirén**Demandeur :** The Scripps Research
Institute**Référence :** Disclaimer/SCRIPPS**Dispositions juridiques pertinentes :**CBE Article : 54(2) et (3), 56, 61(1)(b),
76(1), 83, 84, 87(1), 123(2) et (3)**Mot-clé :**

"Saisine recevable (oui)" – "Interprétation de la question soumise – terme "disclaimer" – objet plutôt que mode de réalisation" – "G 1/03 et G 2/03 relatives aux disclaimers excluant un objet divulgué (non)" – "Définition générale pour apprécier la conformité avec l'article 123(2) CBE – applicable aux disclaimers excluant un objet divulgué (oui)" – "Référence : objet restant revendiqué" – "Evaluation de tous les aspects techniques du cas d'espèce requise – même critère que pour les caractéristiques positives" – "Objet exclu par disclaimer divulgué comme faisant partie de l'invention – sans pertinence" – "Importance d'un concept uniforme de divulgation et d'une définition uniforme des droits qui en découlent"

Sommaire

La Grande Chambre de recours répond comme suit à la question qui lui a été soumise :

1a. La modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer excluant de cette revendication un objet divulgué dans la demande telle que déposée enfreint l'article 123(2) CBE si l'homme du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, ne saurait déduire explicitement ou implicitement, directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée l'objet restant dans la revendication après introduction du disclaimer.

1b. Ob dies der Fall ist, muss anhand einer technischen Beurteilung aller technischen Umstände des jeweiligen Einzelfalls bestimmt werden, bei der es Art und Umfang der Offenbarung in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung, Art und Umfang des ausgeklammerten Gegenstands sowie dessen Verhältnis zu dem nach der Änderung im Anspruch verbleibenden Gegenstand zu berücksichtigen gilt.

1b. Determining whether or not that is the case requires a technical assessment of the overall technical circumstances of the individual case under consideration, taking into account the nature and extent of the disclosure in the application as filed, the nature and extent of the disclaimed subject-matter and its relationship with the subject-matter remaining in the claim after the amendment.

1b. Pour déterminer si c'est le cas ou non, il est nécessaire de procéder à une évaluation au cas par cas portant sur l'ensemble des aspects techniques, en tenant compte de la nature et de l'étendue de la divulgation dans la demande telle que déposée, de la nature et de l'étendue de l'objet exclu ainsi que de sa relation avec l'objet restant dans la revendication telle que modifiée.

Sachverhalt und Anträge

I. Vorlagefrage

Die Technische Beschwerdekammer 3.3.08 legte mit ihrer Zwischenentscheidung T 1068/07 vom 25. Juni 2010 der Großen Beschwerdekammer folgende Frage vor:

Verstößt ein Disclaimer gegen Artikel 123 (2) EPÜ, wenn sein Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als Ausführungsform der Erfindung offenbart war?

II. Angefochtene Entscheidung der Prüfungsabteilung

Gegenstand des Beschwerdeverfahrens vor der vorlegenden Kammer ist die Beschwerde der Beschwerdeführerin gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 2. Februar 2007, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 98 920 015.9 zurückgewiesen wurde. Die Prüfungsabteilung hatte befunden, dass sowohl der Hauptantrag als auch der (erste) Hilfsantrag der Anmelderin den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ nicht genügten. Die in Anspruch 1 aufgenommenen Disclaimer hätten keine Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung.

III. Der Vorlageentscheidung zugrunde liegende Ansprüche

Die Anmeldung bezieht sich auf katalytische (enzymatische) DNA-Moleküle, die andere Nukleinsäuresequenzen oder -moleküle, insbesondere RNA, ortsspezifisch spalten können.

Summary of facts and submissions

I. The referred question

By interlocutory decision T 1068/07 of 25 June 2010, Technical Board of Appeal 3.3.08 referred 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?

II. The appealed decision of the examining division

The appeal proceedings before the referring Board concern the appellant's appeal against the decision of the examining division of 2 February 2007 refusing European patent application No. 98 920 015.9. The examining division decided that both the appellant's main and (first) auxiliary request did not fulfil the requirements of Article 123(2) EPC. The application as filed provided no basis for the disclaimers introduced in the respective claims 1.

III. The claims underlying the referring decision

The application relates to catalytic (enzymatic) DNA molecules capable of cleaving other nucleic acid sequences or molecules, particularly RNA, in a site-specific manner.

Exposé des faits et conclusions

I. Question posée dans la saisine

Dans la décision intermédiaire T 1068/07 en date du 25 juin 2010, la chambre de recours technique 3.3.08 a soumis à la Grande Chambre de recours la question suivante :

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 que déposée ?

II. Décision de la division d'examen faisant l'objet du recours

La procédure de recours devant la chambre à l'origine de la saisine porte sur un recours formé par le requérant contre la décision de la division d'examen, en date du 2 février 2007, de rejeter la demande de brevet européen n° 98 920 015.9. La division d'examen avait estimé que ni la requête principale ni la (première) requête subsidiaire du requérant ne satisfaisaient aux exigences de l'article 123(2) CBE. Les disclaimers introduits dans les revendications 1 de ces deux requêtes ne trouvaient aucun fondement dans la demande telle que déposée.

III. Revendications à la base de la décision de saisine

La demande porte sur des molécules d'ADN catalytiques (enzymatiques) capables de cliver d'autres séquences ou molécules d'acide nucléique, en particulier l'ARN, de manière régio-spécifique.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"Katalytisches DNA-Molekül mit ortsspezifischer Endonukleaseaktivität, die spezifisch ist für eine Nukleotidsequenz, die eine Spaltstelle in einer vorausgewählten Substratnukleinsäuresequenz definiert,

wobei das katalytische Molekül eine erste und eine zweite Substratbindungsregion aufweist, die eine Kernregion flankieren,

wobei das Molekül folgende Formel hat:

5' (X-R) – GGCTAGCT⁸ACAACGA – (X) 3'

in der

jedes X eine beliebige Nukleotidsequenz ist,

(X-R) für die erste Substratbindungsregion steht,

(X) für die zweite Substratbindungsregion steht,

R ein Nukleotid ist, das ein Basenpaar mit einem Pyrimidin in der vorausgewählten Substratnukleinsäuresequenz bilden kann,

T⁸ durch C oder A ersetzt werden kann,

wobei die erste Substratbindungsregion eine Sequenz hat, die durch komplementäre Basenpaarung an einen ersten Bereich der vorausgewählten Substratnukleinsäuresequenz binden kann,

wobei die zweite Substratbindungsregion eine Sequenz hat, die durch komplementäre Basenpaarung an einen zweiten Bereich der vorausgewählten Substratnukleinsäuresequenz binden kann,

wobei die erste Substratbindungsregion nicht die Sequenz 5' CTTTGGTTA 3' oder 5' CTAGTTA 3' hat,

wobei die zweite Substratbindungsregion nicht die Sequenz 5' TTTTCC 3' hat

und wobei das katalytische DNA-Molekül keine ortsspezifische Endonukleaseaktivität für die folgende Sequenz aufweist:

5' – GGAAAAGUAACUAGAGAUG-GAAG – 3' (SEQ ID NO 135)."

(Hervorhebung durch die Große Beschwerdekammer)

Claim 1 of the main request reads as follows:

"1. A catalytic DNA molecule having site-specific endonuclease activity specific for a nucleotide sequence defining a cleavage site in a preselected substrate nucleic acid sequence,

said catalytic molecule having first and second substrate binding regions flanking a core region,

said molecule having the formula:

5' (X-R) – GGCTAGCT⁸ACAACGA – (X) 3'

wherein

each X is any nucleotide sequence,

(X-R) represents said first substrate binding region,

(X) represents said second substrate binding region,

R is a nucleotide capable of forming a base pair with a pyrimidine in the preselected substrate nucleic acid sequence,

T⁸ may be replaced by C or A,

said first substrate binding region having a sequence capable of binding through complementary base-pairing to a first portion of said preselected substrate nucleic acid sequence,

said second substrate binding region having a sequence capable of binding through complementary base-pairing to a second portion of said preselected substrate nucleic acid sequence,

wherein the first substrate binding region does not have the sequence 5' CTTTGGTTA 3' or 5' CTAGTTA 3',

wherein the second substrate binding region does not have the sequence 5' TTTTCC 3'

and wherein the said catalytic DNA molecule does not show site-specific endonuclease activity for the sequence:

5' – GGAAAAGUAACUAGAGAUG-GAAG – 3' (SEQ ID NO 135)."

(emphasis added by the Enlarged Board)

La revendication 1 de la requête principale s'énonce comme suit :

"1. Molécule d'ADN catalytique possédant une activité endonucléase régiospécifique, spécifique pour une séquence nucléotidique définissant un site de clivage dans une séquence d'acide nucléique d'un substrat présélectionnée, ladite molécule catalytique ayant une première et une seconde régions de liaison au substrat flanquant un noyau,

ladite molécule répondant à la formule :

5' (X-R) – GGCTAGCT⁸ACAACGA – (X) 3'

où

chaque X est une quelconque séquence nucléotidique,

(X-R) représente la première région de liaison au substrat,

(X) représente la seconde région de liaison au substrat,

R est un nucléotide capable de former une paire de bases avec une pyrimidine dans la séquence d'acide nucléique du substrat présélectionnée,

T⁸ peut être remplacé par C ou A,

la première région de liaison au substrat possédant une séquence capable de se lier par appariement de bases complémentaires à une première portion de la séquence d'acide nucléique du substrat présélectionnée,

la seconde région de liaison au substrat possédant une séquence capable de se lier par appariement de bases complémentaires à une seconde portion de la séquence d'acide nucléique du substrat présélectionnée,

où la première région de liaison au substrat n'a pas la séquence 5' CTTTGGTTA 3' ni 5' CTAGTTA 3',

où la seconde région de liaison au substrat n'a pas la séquence 5' TTTTCC 3',

et où la molécule d'ADN catalytique ne présente aucune activité endonucléase régiospécifique pour la séquence :

5' – GGAAAAGUAACUAGAGAUG-GAAG – 3' (SEQ ID NO: 135)."

(c'est la Grande Chambre de recours qui souligne)

Der Hilfsantrag I der Beschwerdeführerin lautete, was Anspruch 1 betrifft, wie der Hauptantrag, außer dass in Anspruch 1 der Hinweis aus Anspruch 2 aufgenommen wurde, dass "R" für A oder G steht.

As regards claim 1 the appellant's auxiliary request I reads as the main request, except for the incorporation into claim 1 of the indication that "R" represents A or G from claim 2.

S'agissant de la revendication 1, la requête subsidiaire I du requérant était identique à la requête principale à cela près qu'elle comportait l'indication suivante qui figurait dans la revendication 2 : "R" représente A ou G.

Die Hilfsanträge II und III der Beschwerdeführerin, die bei der vorlegenden Kammer auf eine Mitteilung dieser Kammer hin eingereicht wurden, lauteten, was Anspruch 1 betrifft, wie der Hauptantrag, bis auf den Unterschied, dass der Schlussteil von Anspruch 1 des Hauptantrags, nämlich: "wobei die erste Substratbindungsregion nicht die Sequenz [...] (SEQ ID NO 135) hat", durch einen Wortlaut ersetzt wurde, der im Hilfsantrag II wie folgt lautet:

As regards their respective claims 1, the appellant's auxiliary requests II and III, filed before the referring Board in response to a communication by the Board, read as the main request, except that the final portion of claim 1 of the main request reading "wherein the first substrate binding region does not have the sequence [...] (SEQ ID No. 135)" is replaced by a wording which in auxiliary request II reads:

S'agissant de leurs revendications 1 respectives, les requêtes subsidiaires II et III présentées par le requérant à la chambre à l'origine de la saisine en réponse à une notification émise par celle-ci, étaient identiques à la requête principale à la différence que le passage "où la première région de liaison au substrat n'a pas la séquence [...] (SEQ ID NO: 135)", à la fin de la revendication 1 avait été remplacé par le texte suivant dans la requête subsidiaire II :

"... mit der Maßgabe, dass das katalytische Molekül kein Molekül ist, in dem die erste und die zweite Bindungsregion durch komplementäre Basenpaarung an die folgende Substratnukleinsäure binden können:

"... with the proviso that said catalytic molecule is not a molecule in which the first and second binding regions can bind through complementary base-pairing to a substrate nucleic acid which is:

"... ... avec la restriction que ladite molécule catalytique n'est pas une molécule dont les première et seconde régions de liaison peuvent se lier par appariement de bases complémentaires à un acide nucléique du substrat de formule :

5' – GGAAAAAGUAACUAGAGAUG-GAAG – 3' (SEQ ID NO 135)"

5' - GGAAAAAGUAACUAGAGAUG-GAAG – 3' (SEQ ID NO 135).";

5' – GGAAAAAGUAACUAGAGAUG-GAAG – 3' (SEQ ID NO: 135).";

und der im Hilfsantrag III wie folgt lautet:

and in auxiliary request III reads:

et par le texte suivant dans la requête subsidiaire III :

"... mit der Maßgabe, dass das katalytische Molekül kein Molekül ist, das eine ortsspezifische intermolekulare katalytische Spaltung des Substrats

"... with the proviso that said catalytic molecule is not a molecule which shows site-specific intermolecular catalytic cleavage of the substrate:

"... avec la restriction que ladite molécule catalytique n'est pas une molécule ayant une activité de clivage catalytique intermoleculaire régiospécifique du substrat :

5' – GGAAAAAGUAACUAGAGAUG-GAAG – 3' (SEQ ID NO 135)

5' - GGAAAAAGUAACUAGAGAUG-GAAG – 3' (SEQ ID NO 135)

5' – GGAAAAAGUAACUAGAGAUG-GAAG – 3' (SEQ ID NO: 135)

bei 2 mM MgCl₂, 150 mM KCl, pH 7,5, 37°C und einer Rate von etwa k_{cat} = 0,01 min⁻¹ aufweist."

under conditions of 2 mM MgCl₂, 150 mM KCl, pH 7.5, 37°C, for a rate of about k_{cat} = 0.01 min⁻¹."

dans les conditions suivantes : 2 mM MgCl₂ ; 150 mM KCl ; pH 7,5 ; 37°C ; taux approximatif : k_{cat} = 0,01 min⁻¹."

IV. Entscheidung der Prüfungsabteilung

IV. The decision of the examining division

IV. Décision de la division d'examen

Die Prüfungsabteilung hatte den Hauptantrag und den ersten Hilfsantrag der Anmelderin (Beschwerdeführerin) mit der Begründung zurückgewiesen, dass der darin enthaltene Disclaimer in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht als solcher offenbart sei und die Erfordernisse der Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 (ABI. EPA 2004, 413 und 448, nachstehend: Ent-

The examining division had rejected the main and first auxiliary requests filed before it by the applicant (appellant) on the grounds that the disclaimer contained therein was not disclosed as such in the application as filed and that, furthermore, the requirements of decisions G 1/03 and G 2/03 (OJ EPO 2004, 413 and 448, hereinafter: decision G 1/03, unless a different specific

La division d'examen avait rejeté la requête principale et la première requête subsidiaire présentées par le demandeur (requérant) au motif que le disclaimer qu'elles comportaient n'était pas divulgué en tant que tel dans la demande telle que déposée et que, de plus, il n'était pas satisfait aux conditions énoncées dans les décisions G 1/03 et G 2/03 (JO OEB 2004, 413 et 448, ci-après

scheidung G 1/03, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist) nicht erfüllt seien. Die Disclaimer dienten dazu, dem Gegenstand des Anspruchs 1 Neuheit nach Artikel 54 (2) EPÜ gegenüber D1 zu verleihen, D1 sei aber eindeutig demselben Fachgebiet zuzuordnen, denn es betreffe ebenfalls katalytische DNA-Moleküle. Daher sei D1 nicht so unerheblich für die beanspruchte Erfindung und liege nicht so weitab von ihr, dass der Fachmann diese Vorveröffentlichung bei der Erfindung nicht berücksichtigt hätte. Erfinder und Anmelder seien bei D1 außerdem dieselben wie bei der Streit anmeldung, und D1 sei inhaltlich größtenteils identisch mit der Anmeldung.

V. Vorlageentscheidung

Die vorliegende Kammer ist der Auffassung, dass Anspruch 1 des Hauptantrags und des Hilfsantrags I der Beschwerdeführerin gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt. Diese Ansprüche würden durch "drei negative Merkmale" eingeschränkt, die in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht offenbart seien. Der durch die negativen Merkmale bewirkte Ausschluss der spezifischen (ersten und zweiten) Substratbindungsarme und der spezifischen Substratsequenz des Prototypmotifs "10-23" (vgl. Abbildungen 8 und 9) aus dem Schutzbereich von Anspruch 1 sei eine Auswahl aus der größeren Bandbreite der in Beispiel 6, insbesondere auf Seite 87, Zeilen 24 - 28, vorgeschlagenen Änderungen. Für diese Auswahl finde sich in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung keine unmittelbare und eindeutige Stütze (s. Nr. 11 der Entscheidungsgründe).

Im Gegensatz dazu seien in den Hilfsanträgen II und III die Anspruch 1 der vorhergehenden Anträge charakterisierenden negativen Merkmale durch Disclaimer ersetzt worden, deren Gegenstand als eine Ausführungsform der Erfindung offenbart gewesen sei.

Wie Nummer 4.2.3 der Entscheidung G 1/07 zu entnehmen sei, seien im Anschluss an die Entscheidung G 1/03, die sich mit dem Thema der sogenannten nicht offenbarten Disclaimer befasse, in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern unterschiedliche Auffassungen

reference is made) were not met. The disclaimers served to render the subject-matter of claim 1 novel under Article 54(2) EPC over D1, but D1 clearly belonged to the same technical field as it also dealt with catalytic DNA molecules. It was thus not so unrelated to and removed from the claimed invention that the person skilled in the art would never have taken it into consideration when making the invention. Moreover, D1 had the same inventor and applicant as the application in suit and its content was to a large extent identical to that of the application.

V. The referring decision

The referring Board considers claim 1 in both the appellant's main request and its auxiliary request I to offend against Article 123(2) EPC. According to the referring Board these claims are limited by "three negative features" which are not disclosed in the application as filed. The exclusion from the ambit of protection of claim 1 of the specific (first and second) substrate binding arms and of the specific substrate sequence of the prototype "10 to 23" motif (cf. Figures 8 and 9) by the negative features is said to constitute a selection within the broader outline of the changes proposed in example 6, in particular on page 87, lines 24 to 28. For this selection no direct and unambiguous support is found in the application as filed (see point 11 of the Reasons).

By contrast, in auxiliary requests II and III the negative features characterising claim 1 of the preceding requests have been replaced by disclaimers, the subject-matter of which was disclosed as an embodiment of the invention.

As was observed in point 4.2.3 of decision G 1/07, following decision G 1/03, which dealt with the issue of so-called undisclosed disclaimers, different opinions have been expressed in the jurisprudence of the boards of appeal as to whether the findings of the said deci-

décision G 1/03, sauf indication expresse différente). Les disclaimers avaient pour but de rendre l'objet de la revendication 1 nouveau au sens de l'article 54(2) CBE par rapport à D1. Or D1, qui portait également sur des molécules d'ADN catalytiques, relevait manifestement du même domaine technique. Ce document n'était donc pas si étranger à l'invention revendiquée et si éloigné d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais pris en considération lors de la réalisation de l'invention. D1 était en outre attribué au même inventeur et au même demandeur que la demande litigieuse et son contenu était largement identique à celui de cette demande.

V. Décision de saisine

La chambre à l'origine de la saisine estime que la revendication 1, aussi bien dans la requête principale du requérant que dans sa requête subsidiaire I, enfreint l'article 123(2) CBE. Selon elle, ces revendications sont limitées par "trois caractéristiques négatives" qui ne sont pas divulguées dans la demande telle que déposée. L'utilisation de caractéristiques négatives pour exclure de l'étendue de la protection de la revendication 1 les (premier et second) bras spécifiques de liaison au substrat ainsi que la séquence de substrat spécifique du prototype de motif "10-23" (figures 8 et 9), équivaldrait à opérer une sélection parmi la gamme plus large de changements proposés à l'exemple 6, notamment à la page 87, lignes 24 à 28. Cette sélection n'a pas de fondement direct et non ambigu dans la demande telle que déposée (cf. point 11 des motifs).

En revanche, dans les requêtes subsidiaires II et III, les caractéristiques négatives de la revendication 1 figurant dans les requêtes précédentes ont été remplacées par des disclaimers dont l'objet était divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention.

Comme il a été constaté au point 4.2.3 de la décision G 1/07, qui suit en cela la décision G 1/03 qui traitait des disclaimers dits "non divulgués", des avis différents ont été exprimés dans la jurisprudence des chambres de recours sur la question de savoir si les conclusions que

dazu vertreten worden, ob sich die in diesen Entscheidungen getroffenen Feststellungen der Großen Kammer auch auf Disclaimer bezögen, mit denen Ausführungsformen ausgeklammert würden, die in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als Teil der Erfindung offenbart seien. In dem bei der vorliegenden Kammer anhängigen Verfahren mache es einen entscheidenden Unterschied, ob der erste Ansatz verfolgt werde oder der zweite. Im ersten Fall müssten die Hilfsanträge II und III nach Artikel 123 (2) EPÜ zurückgewiesen werden, was die Zurückweisung der Beschwerde zur Folge hätte. Im zweiten Fall würden diese Anträge nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen, und die angefochtene Entscheidung könne aufgehoben werden.

VI. Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer

Mit Entscheidung vom 6. August 2010 forderte die Große Beschwerdekammer den Präsidenten des EPA auf, sich zu der vorgelegten Rechtsfrage schriftlich zu äußern, und lud auch die Öffentlichkeit ein, Stellungnahmen einzureichen. Der Präsident des EPA und mehrere Dritte haben schriftliche Stellungnahmen eingereicht. Am 18. März 2011 versandte die Große Beschwerdekammer eine Ladung zur mündlichen Verhandlung und am 21. Juni 2011 eine Mitteilung, in der sie auf verschiedene Punkte hinwies, die für die Erörterung in der mündlichen Verhandlung von besonderer Bedeutung zu sein schienen. Die mündliche Verhandlung fand am 4. August 2011 statt. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende, dass die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in schriftlicher Form ergehen werde.

VII. Vorbringen der Beschwerdeführerin

Das Vorbringen der Beschwerdeführerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Die Entscheidung G 1/03 finde auf Disclaimer, die offenbarte Ausführungsformen ausklammerten, keine Anwendung. Die rechtliche Analyse der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/03 sei durch die ihr gestellten Fragen bestimmt worden. Diese Fragen

sions of the Enlarged Board relate also to disclaimers disclaiming embodiments which are disclosed in the application as filed as being part of the invention or whether they do not relate thereto. In the case before the referring Board, whether the first approach is followed rather than the second, makes a decisive difference. In the first case auxiliary requests II and III would have to be rejected under Article 123(2) EPC, with the consequent dismissal of the appeal. In the second case these requests would be considered not to offend against Article 123(2) EPC and the decision under appeal could be set aside.

VI. The course of the proceedings before the Enlarged Board

By decision of 6 August 2010 the Enlarged Board invited the President of the EPO to comment in writing on the point of law referred to the Enlarged Board and also issued an invitation for third parties to file comments. The President of the EPO and a number of third parties submitted comments in writing. On 18 March 2011 the Enlarged Board issued a summons to attend oral proceedings and thereafter, on 21 June 2011, a communication drawing attention to a number of issues that appeared of significance for discussion in the oral proceedings. Oral proceedings were held on 4 August 2011. At the end of the oral proceedings the chairman announced that the Enlarged Board would give its decision in writing.

VII. The appellant's submissions

The submissions of the appellant may be summarised as follows:

Decision G 1/03 does not apply to disclaimers excluding disclosed embodiments. The legal analysis by the Enlarged Board in decision G 1/03 was determined by the questions put to it. These questions did not include an assessment of the situation where the

la Grande Chambre de recours a tirées dans ces décisions, sont également applicables aux disclaimers qui excluent des modes de réalisation divulgués dans la demande telle que déposée comme faisant partie de l'invention. Dans l'affaire soumise devant la chambre à l'origine de la saisine, la réponse à cette question est déterminante. Dans l'affirmative, les requêtes subsidiaires II et III devraient être rejetées au titre de l'article 123(2) CBE, et il ne pourrait donc être fait droit au recours. Dans la négative, ces requêtes n'enfreindraient pas l'article 123(2) CBE, et la décision attaquée pourrait être annulée.

VI. Déroulement de la procédure devant la Grande Chambre de recours

Par décision en date du 6 août 2010, la Grande Chambre de recours a invité le Président de l'OEB à présenter ses observations par écrit sur la question de droit soumise à la Grande Chambre, et a également invité les tiers à donner leur avis. Le Président de l'OEB et un certain nombre de tiers ont présenté leurs commentaires par écrit. Le 18 mars 2011, la Grande Chambre de recours a envoyé une citation à une procédure orale, puis le 21 juin 2011, une notification attirant l'attention sur plusieurs questions paraissant revêtir une certaine importance pour la discussion lors de la procédure orale. Celle-ci a eu lieu le 4 août 2011. A l'issue de la procédure orale, le président a annoncé que la Grande Chambre de recours rendrait sa décision par écrit.

VII. Moyens invoqués par le requérant

Les arguments du requérant peuvent être résumés comme suit :

La décision G 1/03 ne s'applique pas aux disclaimers qui excluent des modes de réalisation divulgués. L'analyse juridique de la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/03 a été faite en fonction des questions qui lui avaient été soumises. Ces questions n'englobaient

hätten nicht die Prüfung des Falls umfasst, in dem der auszuschließende Gegenstand nur durch eine positive Formulierung offenbart werde. Auch die Art und Weise, wie die Große Beschwerdekammer definiere, wie der Disclaimer formuliert werden sollte (Nr. 3 der Entscheidungsgründe), nämlich, dass er nicht mehr ausklammern solle, als notwendig sei, um die Neuheit wiederherzustellen oder den aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgenommenen Gegenstand auszuschließen, zeige, dass G 1/03 nicht zur Anwendung auf Disclaimer für positiv offenbarte Ausführungsformen gedacht sei, denn im letzteren Fall sei der Wortlaut des Disclaimers durch den Wortlaut der Ausführungsform vorgegeben. Dieser Unterschied zwischen den beiden Arten von Disclaimern mache deutlich, dass sie grundverschieden seien.

Was Nummer 2.5 der Entscheidungsgründe von G 1/03 betreffe, worauf sich die Kammer in der Entscheidung T 1050/99 berufe, so rechtfertige die angeführte Passage der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer nicht die Schlussfolgerungen der Technischen Beschwerdekammer. Nichts in diesem Abschnitt von G 1/03 deute darauf hin, dass die Große Beschwerdekammer an einen Fall gedacht habe, in dem der Disclaimer nicht in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart sei, der von ihm ausgeschlossene Gegenstand aber schon. Vielmehr gehe es sowohl in T 170/87 als auch in T 313/86, den einzigen Entscheidungen, auf die in dieser Passage von G 1/03 im Zusammenhang mit der Ausschließung von Gegenständen verwiesen werde, um die Frage von Disclaimern, bei denen die auszuschließenden Gegenstände keine Stütze hätten.

Die Große Beschwerdekammer habe sich in der Entscheidung G 1/07 damit befasst, dass in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern unterschiedliche Auffassungen zu diesem Thema vertreten worden seien, und habe für die Beurteilung von Disclaimern für offenbarte Ausführungsformen nur zwei Möglichkeiten definiert, nämlich

a) die Anwendung der Entscheidung G 1/03 oder

subject-matter to be excluded was disclosed only in positive terms. Furthermore, the manner in which the Enlarged Board defined how the disclaimer should be drafted (in point 3. of the Reasons), i.e. that it should not remove more than is necessary to restore novelty or to disclaim subject-matter excluded from patentability for non-technical reasons, shows that G 1/03 was not intended to apply to disclaimers for positively disclosed embodiments, since in the latter case the wording of the disclaimer is imposed by the wording of the embodiment. This difference between the two types of disclaimers clearly illustrates their fundamentally different nature.

As regards point 2.5 of the Reasons of decision G 1/03, relied on by the Board in decision T 1050/99, the cited passage of the Enlarged Board's decision does not justify the Technical Board's conclusions. There is nothing in that section of G 1/03 to suggest that the Enlarged Board was considering a situation "where the disclaimer is not disclosed in the application as filed and the subject-matter excluded by it is". On the contrary, both decisions T 170/87 and T 313/86, which are the only decisions referred to in this passage of G 1/03 in the context of exclusion of subject-matter, addressed the question of disclaimers in the absence of support for the subject-matter to be excluded.

In its decision G 1/07 the Enlarged Board addressed the issue of different opinions having been expressed in the jurisprudence of the boards of appeal on the issue and defined only two possibilities with regard to the approach to be applied when assessing disclaimers for disclosed embodiments, namely:

(a) application of G 1/03 or

pas la situation dans laquelle l'objet à exclure n'était divulgué qu'en termes positifs. En outre, il ressort des critères énoncés par la Grande Chambre quant à la formulation d'un disclaimer (au point 3 des motifs), selon lesquels un disclaimer ne doit pas retrancher plus que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté ou pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques, que la décision G 1/03 ne visait pas les disclaimers portant sur des modes de réalisation divulgués en termes positifs, puisque le libellé d'un tel disclaimer est dicté par celui du mode de réalisation en question. Cette distinction entre les deux types de disclaimer illustre clairement leur nature fondamentalement différente.

En ce qui concerne le point 2.5 des motifs de la décision G 1/03, sur lequel la chambre de recours s'est fondée dans la décision T 1050/99, le passage cité de la décision de la Grande Chambre ne justifie pas les conclusions de la chambre de recours technique. Aucun élément dans cette partie de la décision G 1/03 ne laisse entendre que la Grande Chambre de recours visait la situation dans laquelle le disclaimer n'était pas divulgué dans la demande telle que déposée mais que l'objet qu'il excluait l'était. Au contraire, les décisions T 170/87 et T 313/86, qui sont les seules auxquelles il est fait référence dans ce passage de la décision G 1/03 dans le contexte de l'exclusion d'un objet, abordaient la question des disclaimers lorsque l'objet à exclure était dépourvu de fondement.

Dans sa décision G 1/07, la Grande Chambre de recours a examiné le problème qui se pose lorsque des avis différents ont été exprimés dans la jurisprudence des chambres de recours sur la question, et n'a retenu que deux approches possibles pour évaluer des disclaimers portant sur des modes de réalisation divulgués, à savoir :

a) appliquer la décision G 1/03, ou

b) die Anwendung der Rechtsprechung in Anlehnung an die Entscheidung T 4/80, wie sie in T 1107/06 zusammengefasst sei. Da die Große Beschwerdekammer in G 1/07 nur zwei Alternativen genannt habe, müsse der anwendbare Ansatz derjenige sein, der in T 4/80 und den folgenden Entscheidungen einschließlich T 1107/06 definiert sei. Dieser Ansatz sei auch in der früheren, im Juni 2005 veröffentlichten Fassung der Richtlinien für die Prüfung zu finden (s. III, 4.2).

Ein Disclaimer, dessen Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als eine Ausführungsform der Erfindung offenbart sei, verstoße nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ. In einem solchen Fall entstehe dem Anmelder eindeutig kein ungerechtfertigter Vorteil im Sinne der Entscheidung G 1/93 (Nr. 9 der Entscheidungsgründe), denn er beanspruche ja nur die ursprünglich offenbarte Erfindung abzüglich einer bestimmten Ausführungsform, was beides ursprünglich beschrieben worden sei. Daher könne die Rechtssicherheit für Dritte durch solch einen Disclaimer nicht gefährdet werden.

Laut der Entscheidung T 1107/06 komme es nicht darauf an, ob aus der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung geschlossen werden könne, dass der Anmelder den Gegenstand des Disclaimers habe ausklammern wollen, sondern vielmehr darauf, ob der nach der Aufnahme des Disclaimers im Anspruch verbleibende Gegenstand gestützt werde (Nr. 45 der Entscheidungsgründe). In dieser Entscheidung sei die Technische Beschwerdekammer zu dem Schluss gekommen, dass der Fachmann angesichts der allgemeinen Offenbarung der Erfindung und der spezifischen Offenbarung einer beispielhaften, unter die allgemeine Offenbarung fallenden Ausführungsform gewöhnlich davon ausgehe, dass alle weiteren unter die allgemeine Offenbarung fallenden Ausführungsformen, auch wenn sie nicht eigens erwähnt würden, ebenfalls zur Erfindung gehörten. Die nicht als Beispiel angeführten bzw. nicht bevorzugten Ausführungsformen würden somit als logische Ergänzung der explizit erwähnten Ausführungsformen implizit offenbart. Dieser Ansatz der "logischen Ergänzung" sei der korrekte Ansatz. Logischerweise würden ja durch die Aus-

(b) application of the jurisprudence following decision T 4/80, as summarised in decision T 1107/06. Since only two alternatives were indicated by the Enlarged Board in decision G 1/07, the approach to be adopted must be the approach as defined in T 4/80 and the subsequent decisions, including T 1107/06. This approach is also that still summarised in the previous version of the Guidelines for Examination as published in June 2005 (see III, 4.2).

A disclaimer whose subject-matter is disclosed as an embodiment of the invention in the application as filed is not contrary to Article 123(2) EPC. In such a case the applicant clearly does not draw any unwarranted advantage within the meaning of decision G 1/93 (point 9 of the Reasons), since he or she is merely claiming the originally disclosed invention less a particular embodiment, both of which were described initially. Therefore the legal security of third parties cannot be jeopardised by such a disclaimer.

In accordance with decision T 1107/06 the question to be asked is not whether it can be inferred from the application as filed that the applicant intended to exclude the subject-matter of the disclaimer, but rather whether the subject-matter remaining in the claim after insertion of the disclaimer finds support (point 45 of the Reasons). In that decision the Technical Board concluded that the skilled person faced with the generic disclosure of the invention and the specific disclosure of an illustrative embodiment falling within the generic disclosure will normally infer that all the other embodiments comprised in the generic disclosure without being mentioned specifically also form part of the invention. The non-exemplified or non-preferred embodiments are thus implicitly disclosed as the logical complement of the explicitly mentioned embodiments. This "logical complement" approach is the correct approach. Indeed, as a matter of logic, the singling out of a small group (Y) within a larger group (X), necessarily gives two groups i.e. the small group (Y) and the remaining group which is the larger group minus the smaller group (X-Y).

b) appliquer la jurisprudence suivant la décision T 4/80, telle que résumée dans la décision T 1107/06. Seules deux possibilités ayant été retenues par la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/07, l'approche à adopter doit être celle définie dans la décision T 4/80 et les décisions suivantes, y compris la décision T 1107/06. Cette approche est aussi résumée dans une version antérieure des Directives relatives à l'examen publiée en juin 2005 (cf. III, 4.2).

Un disclaimer dont l'objet est divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention dans la demande telle que déposée n'est pas contraire à l'article 123(2) CBE. En pareil cas, il est évident que le demandeur ne tire aucun avantage injustifié au sens de la décision G 1/93 (point 9 des motifs) puisqu'il ne fait que revendiquer l'invention initialement divulguée à l'exclusion d'un mode de réalisation particulier, l'invention et le mode de réalisation étant décrits dans la demande initiale. La sécurité juridique des tiers ne saurait donc être compromise par un tel disclaimer.

Conformément à la décision T 1107/06, la question n'est pas de savoir s'il peut être déduit de la demande telle que déposée que le demandeur souhaitait exclure l'objet du disclaimer, mais il s'agit plutôt de déterminer si l'objet restant dans la revendication après l'insertion du disclaimer a été divulgué (point 45 des motifs). Dans cette décision, la chambre de recours technique a conclu que lorsqu'une divulgation générique de l'invention est complétée par une divulgation spécifique d'un mode de réalisation donné à titre d'illustration et englobé dans la divulgation générique, l'homme du métier en déduira normalement que tous les autres modes de réalisation englobés dans cette divulgation générique font également partie de l'invention, même s'ils ne sont pas mentionnés expressément. Ces autres modes de réalisation non exemplifiés ou non préférés sont donc implicitement divulgués en tant que complément logique des modes de réalisation explicitement mentionnés. Cette approche du "complément logique" est celle qu'il convient d'adopter. En effet, en toute logique, en isolant un groupe restreint (Y) au sein d'un groupe plus large (X), on obtient

grenzung einer kleinen Gruppe (Y) aus einer größeren Gruppe (X) zwangsläufig zwei Gruppen entstehen, nämlich die kleine Gruppe (Y) und die verbleibende Gruppe, die sich aus der größeren Gruppe abzüglich der kleineren Gruppe ergebe (X-Y). Eine Offenbarung, die die Untergruppe (Y) aus der größeren Gruppe (X) ausgrenze, beschreibe also implizit die verbleibende Gruppe (X-Y). Ein auf (X-Y) gerichteter Anspruch sei daher vollständig durch die Offenbarung des aus (X) ausgegrenzten (Y) gestützt.

Die Beschwerdekammern akzeptierten in der Regel, dass ein bestimmter Gegenstand durch eine positive oder eine negative Formulierung definiert werden könne, die sich komplementär ergänzten. Dazu werde auf die Entscheidungen T 4/80 und T 448/93 verwiesen.

VIII. Anträge der Beschwerdeführerin

In der mündlichen Verhandlung vor der Großen Beschwerdekammer beantragte die Beschwerdeführerin, dass die Vorlagefrage mit "Nein" beantwortet werde, sofern der im Anspruch verbleibende Gegenstand klar und eindeutig offenbart sei.

IX. Äußerungen des Präsidenten des EPA

Auf der Grundlage der ständigen Rechtsprechung nach der Entscheidung T 4/80 sei in der erstinstanzlichen Praxis akzeptiert worden, dass ein bestimmter Gegenstand, der ursprünglich als mögliche Ausführungsform der Erfindung offenbart worden sei, durch die Aufnahme eines Disclaimers in den Anspruch aus dem Schutzbereich ausgeklammert werden könne, sofern sich der im Anspruch verbleibende Gegenstand durch positive Merkmale nicht klarer und knapper definieren lasse oder dadurch der Schutzbereich des Anspruchs unverhältnismäßig eingeschränkt würde. Diese Praxis habe sich nach Ergehen der Entscheidung G 1/03 nicht geändert. Ausgehend von der Formulierung der Vorlagefrage in der Sache G 1/03, aber insbesondere auch vom Wortlaut der Antworten der Großen Beschwerdekammer, sei angenommen worden, dass diese sich nur mit dem Fall befasse, in dem weder der Disclaimer noch der dadurch ausgeschlossene Gegenstand in der ursprünglich einge-

A disclosure which singles out the subgroup (Y) from the larger group (X) thus implicitly describes the remaining group (X-Y). A claim directed to (X-Y) is therefore fully supported by the disclosure of (Y) singled out from (X).

The boards of appeal regularly accept that a given subject-matter can be defined in positive or negative terms, one being the complement of the other. Reference is made to decisions T 4/80 and T 448/93.

VIII. The appellant's requests

In the oral proceedings before the Enlarged Board the appellant requested that the answer to the referred question be no, provided there is a clear and unambiguous disclosure of the subject-matter remaining in the claim.

IX. The comments made by the President of the EPO

On the basis of established case law following decision T 4/80 the first-instance practice was to accept that, if specific subject-matter was originally disclosed as a possible embodiment of the invention, a disclaimer could be introduced into the claim in order to exclude this embodiment from the scope of protection, provided the subject-matter remaining claimed could not be defined more clearly and concisely by positive features or if such positive definition would unduly limit the scope of the claim. This practice did not change after decision G 1/03. Based on the phrasing of the question referred in case G 1/03, but in particular also on the text of the answers given by the Enlarged Board of Appeal, it was considered that the Enlarged Board of Appeal dealt only with the situation in which neither the disclaimer nor the subject-matter excluded by the disclaimer was disclosed in the application as filed. However, after a number of decisions concluded that disclaimers based on

nécessairement deux groupes, à savoir le groupe restreint (Y) et le groupe qui reste après que ce groupe restreint a été retiré du groupe plus large (X-Y). Une divulgation qui isole le sous-groupe (Y) par rapport au groupe plus large (X) décrit donc implicitement le groupe restant (X-Y). Une revendication portant sur (X-Y) est donc entièrement fondée sur la divulgation du groupe (Y) isolé par rapport au groupe (X).

Les chambres de recours admettent en règle générale qu'un objet donné peut être défini en termes positifs ou négatifs, l'une des définitions étant le complément de l'autre. Il est renvoyé à ce propos aux décisions T 4/80 et T 448/93.

VIII. Requêtes du requérant

Lors de la procédure orale devant la Grande Chambre de recours, le requérant a demandé qu'il soit répondu par la négative à la question soumise, pour autant qu'il y ait une divulgation claire et non ambiguë de l'objet restant dans la revendication.

IX. Observations du Président de l'OEB

En application de la jurisprudence établie suivant la décision T 4/80, la pratique en première instance était d'admettre que si un objet bien précis était à l'origine divulgué comme mode de réalisation possible de l'invention, la revendication pourrait comporter un disclaimer visant à exclure ce mode de réalisation de la protection, à condition que l'objet restant revendiqué ne puisse pas être défini de manière plus claire et plus concise par des caractéristiques positives ou si une telle définition positive était susceptible de limiter abusivement la portée de la revendication. Cette pratique n'a pas changé après la décision G 1/03. D'après la formulation de la question soumise dans l'affaire G 1/03, mais aussi d'après les réponses données par la Grande Chambre de recours, il a été estimé que la Grande Chambre ne visait que la situation dans laquelle ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer n'étaient divulgués dans la demande telle que déposée. Cependant, un certain nombre de décisions ayant conclu que des disclaimers

reichten Fassung der Anmeldung offenbart werde. Nachdem jedoch einige Entscheidungen zu dem Schluss gekommen seien, dass Disclaimer auf der Grundlage von Ausführungsformen, die in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als Teil der Erfindung offenbart wurden, als nicht offenbarte Disclaimer anzusehen seien, für die die in G 1/03 festgelegten Kriterien gälten, sei die Praxis der ersten Instanz an die neue Rechtsprechung angepasst worden. Diese Praxis sei im Lichte der Entscheidung T 1107/06 nicht erneut geändert worden. Die derzeitige Praxis sei aus den im April 2010 veröffentlichten Richtlinien ersichtlich.

Wie in T 1107/06 unter Nummer 45 der Entscheidungsgründe ausgeführt worden sei, komme es nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht darauf an, ob der Fachmann aus der ursprünglichen Offenbarung schließen könne, dass der Anmelder den auszuschließenden Gegenstand aus dem Schutzzumfang habe ausklammern wollen. Vielmehr gelte es zu ermitteln, ob der im Anspruch verbleibende Gegenstand – explizit oder implizit – klar und eindeutig offenbart werde.

Wenn es zugleich eine allgemeine Offenbarung der Erfindung und eine spezifische Offenbarung einer beispielhaften oder bevorzugten Ausführungsform gebe, die unter die allgemeine Offenbarung falle, so gehe der Fachmann gewöhnlich davon aus, dass alle weiteren unter die allgemeine Offenbarung fallenden Ausführungsformen, auch wenn sie nicht eigens erwähnt würden, ebenfalls zur Erfindung gehörten. Die nicht als Beispiel angeführten bzw. nicht bevorzugten Ausführungsformen würden somit als logische Ergänzung der beispielhaften bzw. bevorzugten Ausführungsformen implizit offenbart.

Folglich verstoße ein Disclaimer, der einen in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung als Ausführungsform der Erfindung offenbarten Gegenstand aus dem Schutzzumfang ausschliesse, nicht zwangsläufig gegen Artikel 123 (2) EPÜ. Wenn der im Anspruch verbleibende Gegenstand nicht direkt und eindeutig aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar sei, seien die in G 1/03 festgelegten Kriterien für die Zulässigkeit eines Disclaimers anzuwenden.

embodiments which are disclosed in the original application as part of the invention have to be considered as undisclosed disclaimers to which the criteria set out in G 1/03 apply, the practice of the first-instance department was adapted to the new jurisprudence. This practice was not changed again in the light of T 1107/06. The current practice can be seen from the Guidelines published in April 2010.

As was said in decision T 1107/06, point 45 of the Reasons, the decisive question to ask under Article 123(2) EPC is not whether the skilled person could infer from the original disclosure that the applicant intended to exclude the disclaimed subject-matter from the scope of protection. Rather it has to be ascertained whether there is a clear and unambiguous disclosure, be it explicit or implicit, of the subject-matter remaining in the claim.

When there is a generic disclosure of the invention together with a specific disclosure of an illustrative or preferred embodiment falling under the generic disclosure, the skilled person will normally infer that all the other embodiments comprised in the generic disclosure without being mentioned specifically also form part of the invention. The non-exemplified or non-preferred embodiments are thus implicitly disclosed as the logical complement of the exemplified or preferred embodiments.

It follows that a disclaimer excluding protection for subject-matter disclosed as an embodiment of the invention in the application as filed does not necessarily infringe Article 123(2) EPC. Where the subject-matter remaining in the claim is not directly and unambiguously derivable from the application as filed, the criteria established in G 1/03 regarding the allowability of a disclaimer should be applied.

fondés sur des modes de réalisation divulgués dans la demande initiale comme faisant partie de l'invention devaient être considérés comme des disclaimers non divulgués et donc soumis aux critères énoncés dans la décision G 1/03, la pratique en première instance a été adaptée à cette nouvelle jurisprudence. Cette pratique n'a pas été révisée à la lumière de la décision T 1107/06. La pratique actuelle est décrite dans la version des Directives publiée en avril 2010.

Comme il a été indiqué au point 45 des motifs de la décision T 1107/06, la question déterminante au regard de l'article 123(2) CBE n'est pas de savoir si l'homme du métier pouvait déduire de la divulgation initiale que le demandeur souhaitait exclure de la protection recherchée l'objet au moyen d'un disclaimer, mais de déterminer s'il y avait eu une divulgation claire et non ambiguë, explicite ou implicite, de l'objet restant dans la revendication.

Lorsqu'une divulgation générique de l'invention est complétée par une divulgation spécifique d'un mode de réalisation préféré ou donné à titre d'exemple, qui est englobé dans la divulgation générique, l'homme du métier en déduit normalement que tous les autres modes de réalisation englobés dans cette divulgation générique font également partie de l'invention, même s'ils ne sont pas mentionnés expressément. Ces autres modes de réalisation non exemplifiés ou non préférés sont donc implicitement divulgués en tant que complément logique des modes de réalisation préférés ou donnés à titre d'exemples.

Il s'ensuit qu'un disclaimer qui exclut de la protection recherchée un objet qui avait été divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention dans la demande telle que déposée n'enfreint pas nécessairement l'article 123(2) CBE. Lorsque l'objet restant dans la revendication ne saurait être déduit directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, il convient d'appliquer les critères d'admissibilité d'un disclaimer énoncés dans la décision G 1/03.

Die Zulässigkeit der Änderung müsse in jedem Einzelfall gesondert beurteilt werden.

The amendment's admissibility is a matter which must be assessed in each particular case on its own merits.

La question de l'admissibilité d'une modification doit être appréciée en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce.

Eine solche Sichtweise würde und sollte im Einklang mit der Ermittlung des Offenbarungsgehalts und der daraus herleitbaren Rechte nach Maßgabe der anderen Bestimmungen, die auf der Offenbarung eines Dokuments aufbauen, stehen.

Such a view would and should be consistent with the determination of the disclosure and the rights derivable therefrom in other provisions which build on the disclosure of a document.

Une telle approche serait et devrait être compatible avec celle retenue pour apprécier la divulgation et les droits qui en découlent en application d'autres dispositions relatives à la divulgation d'un document.

Für die Neuheit würde dies bedeuten, dass eine Anmeldung, die zugleich eine allgemeine Offenbarung der Erfindung und eine spezifische Offenbarung einer beispielhaften oder bevorzugten, unter die allgemeine Offenbarung fallenden Ausführungsform enthalte, neuheits-schädlich für eine spätere, den Disclaimer enthaltende Anmeldung sein könne.

Regarding novelty this would imply that an application with a generic disclosure of the invention together with a specific disclosure of an illustrative or preferred embodiment falling under the generic disclosure may be novelty-destroying for a later application containing the disclaimer.

En ce qui concerne la nouveauté, cela impliquerait qu'une demande comportant une divulgation générique de l'invention, complétée par une divulgation spécifique d'un mode de réalisation préféré ou donné à titre d'exemple, qui est englobé dans la divulgation générique, pourrait détruire la nouveauté d'une demande ultérieure comportant le disclaimer.

Betrachte man die Offenbarung als Grundlage für das Prioritätsrecht, wie in G 2/98 ausgeführt und in G 1/03 bestätigt, so bedeute dies, dass ein nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßender Disclaimer, der während des europäischen Erteilungsverfahrens zugelassen werde, die Identität der Erfindung im Hinblick auf Artikel 87 (1) EPÜ nicht ändere. Ebenso sollte die Aufnahme eines Disclaimers auch bei der Abfassung und Einreichung einer Teilmeldung zulässig sein, wenn in der ursprünglich eingereichten Fassung der früheren Anmeldung der Disclaimer nicht enthalten sei, sein Gegenstand aber als Ausführungsform der Erfindung offenbart werde.

Taking the disclosure as the basis for the right to priority, as stated in decision G 2/98 and confirmed in G 1/03, this means that a disclaimer not infringing Article 123(2) EPC, which is allowable during the prosecution of a European patent application, does not change the identity of the invention within the meaning of Article 87(1) EPC. By the same token, its introduction should also be allowable when drafting and filing a divisional application if the earlier application as filed does not contain the disclaimer but discloses its subject-matter as an embodiment of the invention.

Si l'on admet que la divulgation constitue la base du droit de priorité, comme indiqué dans la décision G 2/98 et confirmé dans la décision G 1/03, un disclaimer qui n'enfreint pas l'article 123(2) CBE et qui est admis durant la procédure relative à une demande de brevet européen, n'a aucune incidence sur l'identité de l'invention au sens de l'article 87(1) CBE. De même, l'introduction d'un disclaimer devrait également être admise lors de la rédaction et du dépôt d'une demande divisionnaire si la demande antérieure telle que déposée ne contient pas le disclaimer, mais divulgue son objet en tant que mode de réalisation de l'invention.

Das Ausklammern offenkundiger Gegenstände könne auch relevant werden, um Doppelpatentierungen zu vermeiden, wenn Überlappungen bestünden zwischen den Ansprüchen zweier europäischer Patentanmeldungen, z. B. Stamm- und Teilmeldungen oder Prioritäts- und Folgeanmeldungen, bzw. zwischen den Ansprüchen eines Patents auf eine europäische Patentanmeldung und denen eines Patents auf eine frühere Anmeldung in einem benannten Staat, wenn deren Priorität in der europäischen Patentanmeldung beansprucht werde und Doppelpatentierung in dem benannten Staat verboten sei. Ein Disclaimer solle außerdem zulässig sein, wenn

Disclaiming disclosed subject-matter may also become relevant in order to avoid double patenting in the case of overlapping claims between two EP applications, for instance parent and divisional applications or priority and successive applications, or between the patent granted on a European patent application and the patent granted on a preceding application in a designated state, the priority of which is claimed in the European application, if double patenting is prohibited in the designated state. A disclaimer should also be allowable where a third party files a new application under Article 61(1)(b) EPC confined to that part of the original

L'exclusion par disclaimer d'un objet divulgué pourrait également être utile pour éviter la double protection par brevet lorsque des revendications se recoupent dans deux demandes européennes, par exemple dans une demande initiale et une demande divisionnaire, dans une demande dont la priorité est revendiquée et une demande consécutive ou encore dans un brevet délivré sur la base d'une demande européenne et un brevet délivré sur la base d'une demande antérieure dans un Etat désigné dont la priorité serait revendiquée dans la demande européenne si la double protection par brevet est interdite dans l'Etat concerné. Un disclaimer

ein Dritter eine neue Anmeldung nach Artikel 61 (1) b) EPÜ einreiche, die auf den Teil des ursprünglichen Gegenstands beschränkt sei, für den ihm der Anspruch zugesprochen worden sei. Ein weiterer Grund für einen Disclaimer könne sein, dass der Gegenstand aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgenommen sei.

Auf jeden Fall bedürfe es klarer Vorgaben zu den Erfordernissen für die Zulässigkeit von Disclaimern – gegebenenfalls einschließlich geeigneter Übergangsbestimmungen für anhängige Anmeldungen und Patente.

X. Stellungnahmen Dritter ("Amicus-curiae-Schriftsätze")

Amicus-curiae-Schriftsätze eingereicht haben Astra Zeneca AB, das Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) und mehrere zugelassene Vertreter. Im Wesentlichen wurde Folgendes vorgebracht:

– Die Vorlagefrage sei unklar, und die Antwort hänge von den Umständen des jeweiligen Einzelfalls ab. Das Ausklammern einer offenbaren Ausführungsform gefährde nicht die Rechtssicherheit Dritter und verbessere nicht die Position der Anmelderin.

– Der Anmelder könne ein berechtigtes Interesse daran haben, eine beanspruchte allgemeine Erfindung und eine spezifische Ausführungsform davon in verwandten Anmeldungen weiterzuentwickeln, entweder, um rasch Schutz für die spezifische Ausführungsform zu erlangen oder zu Finanzierungs- oder Lizenzierungszwecken.

– Die jetzige Vorlagefrage sei in G 1/03 nicht entschieden worden.

– Bei der Beurteilung des Disclaimers müsse geprüft werden, ob durch den spezifischen Disclaimer neue Gegenstände offenbart würden.

– Aus Gründen der Logik werde bei der Offenbarung eines kleinen Bereichs B (unabhängig davon, ob er ein vorteilhaftes Merkmal aufweise oder nicht) innerhalb eines allgemeinen Bereichs A

subject-matter to which it has become entitled. An additional reason for a disclaimer could be that the subject-matter is excluded from patentability for non-technical reasons.

In any case, clear guidance should be given regarding the requirements concerning the allowability of disclaimers, including suitable transitional arrangements, if appropriate, for pending applications and patents.

X. The submissions of the amici curiae

Amici curiae briefs were received from Astra Zeneca AB, the Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) and several professional representatives. The submissions made were essentially:

– The referred question is unclear and the answer depends on the individual circumstances of the case under consideration. Disclaiming a disclosed embodiment does not jeopardise legal certainty for third parties and does not improve the applicant's position.

– The applicant may have a legitimate interest in further pursuing a claimed generic invention and a specific embodiment thereof in related applications, either to obtain rapid grant for the specific embodiment or for funding or licensing purposes.

– G 1/03 did not decide the presently referred issue.

– The test to be applied on the assessment of the disclaimer is whether the specific disclaimer made results in new subject-matter being disclosed.

– As a matter of logic the disclosure of a narrow region B (whether having an advantageous feature or not) within a general region A inevitably and inescapably discloses the region A-B. In terms of

devrait également être admissible lorsqu'un tiers dépose une nouvelle demande au titre de l'article 61(1)b) CBE limitée à la partie de l'objet de la demande initiale pour laquelle le droit lui a été reconnu. Enfin, l'introduction d'un disclaimer pourrait aussi se justifier par le fait que son objet est exclu de la brevetabilité pour des raisons non techniques.

En tout état de cause, il est nécessaire de définir clairement les critères d'admissibilité des disclaimers, y compris les mesures transitoires appropriées, le cas échéant, pour les demandes en instance et les brevets en cours de délivrance.

X. Observations de tiers (Amici curiae)

Des observations ont été reçues de la société AstraZeneca AB, du Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) et de plusieurs mandataires agréés. Les arguments avancés étaient essentiellement les suivants :

– La question soumise n'est pas claire et la réponse dépend des circonstances particulières de chaque cas d'espèce. L'exclusion par disclaimer d'un mode de réalisation divulgué ne porte pas préjudice à la sécurité juridique des tiers et n'améliore pas la position du demandeur.

– Le demandeur peut avoir un intérêt légitime à revendiquer une invention générique et un mode de réalisation particulier de cette invention dans des demandes apparentées, soit pour obtenir rapidement la délivrance d'un brevet portant sur le mode de réalisation particulier, soit à des fins de financement ou de concession de licence.

– La question soumise en l'espèce n'a pas été tranchée par la décision G 1/03.

– Pour l'examen d'un disclaimer, il convient de déterminer si son introduction donne lieu à la divulgation d'un objet nouveau.

– Logiquement, la divulgation d'un ensemble restreint B (qu'il présente ou non une caractéristique avantageuse) au sein d'un ensemble général A implique inévitablement et inéluctablement la

unweigerlich und zwingend der Bereich A minus B offenbart. Was die technische Lehre angeht, beinhaltet das Ausklammern von B keine eigene technische Lehre. Lediglich der Schutzzumfang des Anspruchs werde dadurch beschränkt.

– A priori könne nach Artikel 123 (2) EPÜ ein Disclaimer zu jedem Zweck aufgenommen werden, d. h. die ausgeklammerte Ausführungsform könne durchaus patentierbar sein.

– Die Situation des Stands der Technik sei für die Beurteilung des Disclaimers nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht relevant. Anderenfalls könnte die Beurteilung des Disclaimers anfänglich so ausfallen, dass er die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfülle und später so, dass er gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße, weil neuer Stand der Technik gefunden werde.

– Der Anmelder solle durch die Offenbarung einer ausgeklammerten Ausführungsform nicht schlechtergestellt werden, als wenn er eine ausgeklammerte Ausführungsform nicht offenbart hätte. Könne der relevante Stand der Technik nicht als zufällige Vorwegnahme der ausgeklammerten Ausführungsform angesehen werden, so müsse der Anmelder ggf. nachweisen, dass die im Schutzzumfang des Anspruchs verbleibenden Ausführungsformen im Vergleich zu der ausgeklammerten Ausführungsform patentierbar seien. Insoweit könne genau die gleiche Situation entstehen wie in Fällen, in denen der Anspruch durch eine andere Form der Änderung beschränkt werde.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Vorlage

In G 1/07 (ABI. EPA 2011, 134, Nr. 4.2.3 der Entscheidungsgründe) hat die Große Beschwerdekammer darauf hingewiesen, dass ihr bewusst sei, dass in der Rechtsprechung im Anschluss an die Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 (ABI. EPA 2004, 413 und 448) unterschiedliche Auffassungen darüber vertreten worden seien, ob diese Entscheidungen die Ausklammerung von Ausführungsformen betreffen, die in der eingereichten Fassung der Anmeldung als Teil der Erfindung offenbart seien, oder ob in diesem Fall die frühere Rechtsprechung in Anlehnung an die Ent-

technical teaching disclaiming B has no technical teaching on its own. It merely limits the scope of the claim.

– *A priori*, under Article 123(2) EPC a disclaimer can be introduced for any purpose, i.e. the disclaimed embodiment may in fact be patentable.

– The prior-art situation is not relevant for assessing the disclaimer under Article 123(2) EPC. Otherwise the disclaimer could initially be held to satisfy Article 123(2) EPC and later be held to violate Article 123(2) EPC because new prior art is found.

– The applicant should not be in a worse position through disclosing a disclaimed embodiment than by not disclosing a disclaimed embodiment. If the relevant prior art cannot be considered as an accidental anticipation of the disclaimed embodiment, then the applicant may have to show that the embodiments remaining within the scope of the claim are patentable in comparison with the disclaimed embodiment. To that extent exactly the same situation can arise as in cases where the claim is limited by some other form of amendment.

Reasons for the decision

1. Admissibility of the referral

In decision G 1/07 (OJ EPO 2011, 134, point 4.2.3 of the Reasons) the Enlarged Board of Appeal pointed out that it was aware that, subsequent to decisions G 1/03 and G 2/03 (OJ EPO 2004, 413 and 448), different opinions have been expressed in the jurisprudence of the boards of appeal on whether decisions G 1/03 and G 2/03 relate to the disclaiming of embodiments which are disclosed as part of the invention in the application as filed or whether in that situation the jurisprudence as previously established following decision T 4/80 (OJ EPO 1982, 149) continues

divulgation de l'ensemble A-B. L'exclusion par disclaimer de l'ensemble B n'apporte en soi aucun enseignement technique, mais limite simplement la portée de la revendication.

– En vertu de l'article 123(2) CBE, un disclaimer peut, a priori, être introduit à toute fin, ce qui signifie qu'un mode de réalisation ainsi exclu peut tout à fait être brevetable.

– L'état de la technique n'est pas pertinent pour évaluer un disclaimer au regard de l'article 123(2) CBE. Autrement, il pourrait être considéré dans un premier temps qu'un disclaimer satisfait aux exigences de l'article 123(2) CBE et plus tard qu'il les enfreint au motif qu'une nouvelle antériorité a été trouvée.

– Un demandeur ne devrait pas se trouver dans une position plus défavorable en ayant divulgué un mode de réalisation exclu par disclaimer qu'en n'en ayant pas divulgué. Si l'antériorité pertinente ne peut être considérée comme une divulgation fortuite du mode de réalisation exclu par disclaimer, le demandeur sera peut-être amené à montrer que les modes de réalisation restant dans le champ de la revendication sont brevetables, à la différence du mode de réalisation exclu. Dans cette mesure, la situation peut être exactement la même que lorsque la revendication est limitée par une autre forme de modification.

Motifs de la décision

1. Recevabilité de la saisine

Dans la décision G 1/07 (JO OEB 2011, 134, point 4.2.3 des motifs), la Grande Chambre de recours a indiqué ne pas ignorer qu'à la suite de ses décisions G 1/03 et G 2/03 (JO OEB 2004, 413 et 448), des avis différents avaient été exprimés dans la jurisprudence des chambres de recours sur la question de savoir si les décisions G 1/03 et G 2/03 portaient sur l'exclusion par disclaimer de modes de réalisation qui étaient divulgués comme faisant partie de l'invention dans la demande telle que déposée ou si, en pareille situation, la jurisprudence telle qu'établie précédemment suivant la

scheidung T 4/80 (ABI. EPA 1982, 149) weiterhin zur Anwendung komme. Die Große Beschwerdekammer verwies auf die Entscheidung T 1107/06 vom 3. Dezember 2008, Nummern 31 ff. der Entscheidungsgründe, und die darin angeführten Entscheidungen.

Trotz des etwas breit gefassten Wortlauts der Vorlagefrage, in der allgemein gefragt wird, ob das Ausklammern einer Ausführungsform, die in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als Ausführungsform der Erfindung offenbart war, gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt, ist den Entscheidungsgründen Nummer 15 und 16 der Vorlageentscheidung zu entnehmen, dass die Vorlage hauptsächlich, wenn nicht gar ausschließlich zu dem Zweck erfolgte, die in den Entscheidungen T 1107/06 und G 1/07 dargestellten unterschiedlichen Auffassungen zu klären.

Darüber hinaus divergieren die Ansichten in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht nur in der Frage, was die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/03 eigentlich entschieden hat, sondern auch darin, welches hier die richtige Lösung wäre. Sollten die in der Entscheidung G 1/03 festgelegten Kriterien angewandt werden, oder sollte, wie in T 1107/06 befunden wurde, das ausschlaggebende Kriterium sein, ob der nach Aufnahme des Disclaimers im Anspruch verbleibende Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart wurde?

Diese Frage ist unbestreitbar auch eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne des Artikels 112 (1) EPÜ, und weil die Erfüllung der Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ normalerweise vor der materiellrechtlichen Prüfung geprüft wird, ist die Vorlage zulässig (s. G 1/03, Nr. 1.2 der Entscheidungsgründe).

2. Auslegung der Vorlagefrage

2.1 Verstößt der Disclaimer gegen Artikel 123 (2) EPÜ?

Die vorliegende Kammer hat gefragt, ob ein Disclaimer gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt, wenn sein Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als Ausführungsform der Erfindung offenbart war. Weil es in Arti-

to apply. Reference was made by the Enlarged Board to decision T 1107/06 of 3 December 2008, points 31 et seq. of the Reasons, and the decisions cited therein.

In spite of the somewhat broad wording of the referred question, which asks generally whether disclaiming an embodiment disclosed in the application as filed as an embodiment of the invention infringes Article 123(2) EPC, it is to be understood from points 15 and 16 of the Reasons of the referring decision that the referral was made mainly, if not exclusively, in order that the divergence of views identified in decisions T 1107/06 and G 1/07 could be clarified.

There is, furthermore, a divergence of views in the jurisprudence of the boards of appeal not only with regard to the question of what the Enlarged Board actually decided in decision G 1/03 but also with respect to the question of what the right solution to the question ought to be. Is it the application of the criteria set out in decision G 1/03 or should the relevant test be whether the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the disclaimer was disclosed in the application as filed, as was held in decision T 1107/06?

This question is indisputably also a point of law of fundamental importance within the meaning of Article 112(1) EPC and, since the question of compliance with Article 123(2) EPC is normally examined before substantive examination, the referral is admissible (see G 1/03, point 1.2 of the Reasons).

2. The construction of the referred question

2.1 Disclaimer infringing Article 123(2) EPC?

The referring Board has asked whether a disclaimer infringes Article 123(2) EPC if its subject-matter was disclosed as an embodiment of the invention in the application as filed. However, since Article 123(2) EPC deals with amend-

décision T 4/80 (JO OEB 1982, 149) restait applicable. La Grande Chambre de recours a renvoyé au point 31 et suivants des motifs de la décision T 1107/06 en date du 3 décembre 2008, ainsi qu'aux décisions qui y sont citées.

En dépit de la formulation assez large de la question soumise, qui vise à déterminer de manière générale s'il est contraire à l'article 123(2) CBE d'exclure par disclaimer un mode de réalisation divulgué dans la demande telle que déposée en tant que mode de réalisation de l'invention, il ressort des points 15 et 16 des motifs de la décision de saisine que l'objet principal, voire exclusif, de cette saisine était de clarifier les divergences de vues constatées dans les décisions T 1107/06 et G 1/07.

De plus, les avis exprimés dans la jurisprudence des chambres de recours divergent non seulement sur la question de savoir ce que la Grande Chambre de recours a réellement décidé dans sa décision G 1/03, mais aussi sur celle de savoir quelle serait en l'occurrence la bonne solution au problème. Serait-il pertinent d'appliquer les critères énoncés dans la décision G 1/03 ou, comme cela a été suggéré dans la décision T 1107/06, de trancher la question en déterminant si l'objet restant dans la revendication après l'introduction du disclaimer était divulgué dans la demande telle que déposée ?

Ce problème soulève incontestablement une question de droit d'importance fondamentale au sens de l'article 112(1) CBE et, puisque la conformité avec l'article 123(2) CBE est normalement appréciée avant l'examen au fond, la saisine est recevable (cf. G 1/03, point 1.2 des motifs).

2. Interprétation de la question soumise

2.1 Un disclaimer peut-il enfreindre l'article 123(2) CBE?

La chambre à l'origine de la saisine a demandé si un disclaimer enfreignait l'article 123(2) CBE lorsque son objet avait été divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention dans la demande telle que déposée. Étant

kel 123 (2) EPÜ jedoch um Änderungen geht, und weil der Disclaimer als solcher einen nicht beanspruchten Gegenstand definiert, wird die Frage so ausgelegt, dass sie darauf gerichtet ist, ob die Änderung eines Anspruchs durch die Aufnahme eines Disclaimers gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt, wenn der Gegenstand des Disclaimers in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als Ausführungsform der Erfindung offenbart war.

2.2 Der Begriff "Disclaimer"

Die Große Beschwerdekammer hat den Begriff "Disclaimer" in G 1/03 (Nr. 2 der Entscheidungsgründe) definiert und festgehalten, dass in Übereinstimmung mit ständiger Praxis der Begriff "Disclaimer" in ihrer Entscheidung im Sinne einer Änderung eines Anspruchs verwendet wird, die in der Aufnahme eines "negativen" technischen Merkmals in den Anspruch resultiert, womit bestimmte Ausführungsformen oder Bereiche eines allgemeinen Merkmals ausgeschlossen werden. Auf diesem Verständnis des Begriffs "Disclaimer" beruht auch die vorliegende Entscheidung.

2.3 Der Begriff "Ausführungsform"

Die vorliegende Kammer hat die Frage, ob gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen wird, auf der Grundlage formuliert, dass der ausgeschlossene Gegenstand eine "Ausführungsform" der Erfindung ist. Der Begriff "Ausführungsform" wird gemeinhin für eine spezifische Kombination von Merkmalen oder eine spezifische Art der Ausführung einer Erfindung verwendet und steht einer abstrakteren Definition von Merkmalen gegenüber, die sich auf mehr als eine Art ausführen lassen.

Disclaimer schließen jedoch nicht generell nur eine einzige spezifische Ausführungsform vom Schutz aus, sondern sind oft wesentlich weiter gefasst. Die Disclaimer schließen dann – zumindest potenziell – mehrere Ausführungsformen, eine ganze (Unter-)Gruppe von Ausführungsformen oder einen ganzen, wenn auch beschränkten Bereich aus einem allgemeinen Anspruch aus. Die Große Beschwerdekammer stellt in diesem Zusammenhang fest, dass z. B. in Anspruch 1 des Hilfsantrags III alle katalytischen Moleküle vom Schutz ausge-

ments and since the disclaimer as such defines subject-matter that is not claimed, the question is construed as intended to ask whether an amendment to a claim by the introduction of a disclaimer infringes Article 123(2) EPC if the subject-matter of the disclaimer was disclosed as an embodiment of the invention in the application as filed.

2.2 The term "disclaimer"

In decision G 1/03 (point 2 of the Reasons) the Enlarged Board of Appeal gave a definition of the term "disclaimer", which states that in accordance with consistent practice, the term "disclaimer" is used in the decision as meaning an amendment to a claim resulting in the incorporation therein of a "negative" technical feature, typically excluding from a general feature specific embodiments or areas. This is the understanding of the term "disclaimer" on which the present decision is also based.

2.3 The term "embodiment"

The referring Board has drafted the question of the infringement of Article 123(2) EPC on the basis that the disclaimed subject-matter is an "embodiment" of the invention. The term "embodiment" is commonly used to define a specific combination of features or a specific mode of carrying out the invention, by contrast to a more abstract definition of features which can be carried out in more than one way.

As regards disclaimers, it is, however, not generally so that only one specific embodiment is excluded from protection. On the contrary, disclaimers are often defined in much broader terms. The disclaimers then – at least potentially – exclude a plurality of embodiments, a whole (sub-)group thereof or a whole, even if limited, area falling within the ambit of a generic claim. In this respect, the Enlarged Board notes that e.g. in claim 1 of auxiliary request III all catalytic molecules are excluded from protection which show site-specific intermolecular

donné que l'article 123(2) CBE porte sur les modifications et que le disclaimer en tant que tel définit un objet qui n'est pas revendiqué, la question est toutefois interprétée comme consistant à déterminer si la modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer enfreint l'article 123(2) CBE lorsque l'objet du disclaimer était divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention dans la demande telle que déposée.

2.2 Le terme "disclaimer"

Dans la décision G 1/03 (point 2 des motifs), la Grande Chambre de recours a donné une définition du terme "disclaimer". Elle a déclaré que, conformément à la pratique établie, le terme "disclaimer" s'entendait dans cette décision d'une modification apportée à une revendication ayant pour effet d'introduire dans la revendication une caractéristique technique "négative", qui exclut normalement d'une caractéristique générale des modes de réalisation ou des domaines particuliers. C'est également cette interprétation du terme "disclaimer" qui est retenue dans la présente décision.

2.3 Le terme "mode de réalisation"

La chambre à l'origine de la saisine a formulé sa question relative à la violation de l'article 123(2) CBE en partant du principe que l'objet exclu par disclaimer constitue un "mode de réalisation" de l'invention. Le terme "mode de réalisation" est généralement employé pour désigner une combinaison spécifique de caractéristiques ou un moyen spécifique de mettre en œuvre une invention, par opposition à une définition plus abstraite de caractéristiques susceptibles d'être réalisées de différentes manières.

Toutefois, de façon générale, les disclaimers n'excluent pas qu'un seul mode de réalisation particulier de la protection. Au contraire, ils sont souvent formulés en termes beaucoup plus larges, si bien qu'ils excluent – tout du moins potentiellement – plusieurs modes de réalisation, tout un (sous-)groupe de modes de réalisation ou encore tout un domaine, même restreint, couvert par une revendication générique. La Grande Chambre de recours constate à ce propos que, par exemple dans la revendication 1 de la requête subsidiaire III, sont exclues de

geschlossen sind, die eine ortsspezifische intermolekulare katalytische Spaltung des Substrats entsprechend einem definierten Abschnitt der SEQ ID NO 135 unter definierten Bedingungen aufweisen.

Das Hauptproblem der Vereinbarkeit offenbarter Disclaimer mit Artikel 123 (2) EPÜ liegt nicht in dem Fall, dass eine einzige spezifischen "Ausführungsform" einer Erfindung aus einem breiteren allgemeinen Anspruch ausgeklammert wird. Es entsteht vielmehr in den Fällen, in denen ein ganzer Bereich oder eine ganze Unterklasse ausgeklammert wird. Gerade diese Fälle haben Zweifel daran aufkommen lassen, ob der nach Aufnahme eines solchen breiten Disclaimers im Anspruch verbleibende Gegenstand noch derselbe ist wie vormals beansprucht, und so entstand der Gedanke, dass bei der Prüfung, ob die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllt sind, die Art der im Anspruch verbleibenden Gegenstände beurteilt werden muss. Es liegt auf der Hand, dass die Frage ganz unterschiedlich ausfällt, je nachdem, ob nur eine spezifische Ausführungsform aus einem allgemein abgefassten Anspruch ausgeklammert wird oder eine ganze Untergruppe bzw. ein ganzer Bereich.

Die Große Beschwerdekammer definiert in G 1/03 unter Nummer 2.1.3 der Entscheidungsgründe den möglichen Inhalt eines Disclaimers nicht nur als Ausschließung einer Ausführungsform, sondern in einem viel breiteren Sinn. Im Rahmen einer Erklärung dafür, warum ein Disclaimer nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt, wenn er dazu dient, den beanspruchten Gegenstand von einer kollidierenden Anmeldung abzugrenzen, spricht die Große Beschwerdekammer sehr allgemein davon, dass die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung "eine Erfindung mit mehreren spezifischen Ausführungsformen oder Gruppen solcher Ausführungsformen" offenbart, "von denen später ein Teil" aus dem Schutzbegehren ausgeklammert wird. Es wird nicht definiert, wie eng der auszuschließende Teil gefasst sein muss, um Gegenstand eines Disclaimers sein zu können.

catalytic cleavage of the substrate corresponding to a defined portion of sequence ID number 135 under defined conditions.

The main problem of the compatibility of disclosed disclaimers with Article 123(2) EPC does not lie in one specific "embodiment" of an invention being disclaimed from a broad generic claim. Rather, it arises in those cases in which a whole area or subclass is disclaimed. It is cases of this kind that have given rise to doubts whether, after the introduction of such a broad disclaimer, the subject-matter remaining in the claim is still the same as that formerly claimed, and have prompted the idea that, when the requirements of Article 123(2) EPC are examined, the nature of the subject-matter remaining in the claim must be assessed. It appears immediately evident that the nature of the question differs according to whether only one specific embodiment is disclaimed from a generally drafted claim, or whether, on the other hand, a whole subgroup or area is disclaimed.

In decision G 1/03, point 2.1.3 of the Reasons, the Enlarged Board defines the possible contents of a disclaimer in a much broader sense than by referring to the exclusion of an embodiment. In the context of explaining why, for the purpose of delimiting the claimed subject-matter with respect to a conflicting application, a disclaimer is not in contradiction to Article 123(2) EPC, the Enlarged Board speaks very generally of "an invention comprising "different specific embodiments or groups thereof" having been disclosed in the application as filed, a "part of which" is excluded from the requested protection. There is no definition of a degree of narrowness required from the part to be excluded in order to be the potential subject-matter of a disclaimer.

la protection toutes les molécules catalytiques ayant une activité de clivage catalytique intermoléculaire régiospécifique du substrat correspondant à une portion spécifique de la séquence ID numéro 135, dans des conditions définies.

En ce qui concerne la conformité avec l'article 123(2) CBE de disclaimers divulgués, ce ne sont pas les cas dans lesquels un "mode de réalisation" particulier d'une invention est exclu par disclaimer d'une revendication générique de large portée qui posent principalement problème, mais plutôt ceux dans lesquels c'est tout un domaine ou toute une sous-catégorie qui est exclu par disclaimer. Ce sont ces derniers cas qui ont suscité des doutes sur la question de savoir si, après l'introduction d'un disclaimer de si large portée, l'objet restant dans la revendication était encore identique à celui initialement revendiqué, et qui ont donné à penser que pour examiner si les conditions de l'article 123(2) CBE étaient remplies, il fallait évaluer la nature de l'objet restant dans la revendication. Il est d'emblée évident que la question n'est pas la même selon que le disclaimer exclut d'une revendication formulée de manière générique un seul mode de réalisation particulier ou tout un sous-groupe ou domaine.

Dans la décision G 1/03, au point 2.1.3 des motifs, la Grande Chambre de recours définit la teneur possible d'un disclaimer de manière beaucoup plus générale que par référence à l'exclusion d'un mode de réalisation. Afin d'expliquer pourquoi un disclaimer utilisé pour délimiter l'objet revendiqué par rapport à une demande interférente n'est pas contraire à l'article 123(2) CBE, la Grande Chambre évoque de manière très générale une "invention comprenant différents modes de réalisation particuliers ou différents groupes de modes de réalisation" qui ont été divulgués dans la demande telle que déposée et "dont une partie" est exclue de la protection recherchée. Elle n'indique pas dans quelle mesure le domaine à exclure doit être restreint pour pouvoir constituer l'objet d'un disclaimer.

Dies erklärt die breit gefasste Formulierung der Antwort 1 in G 1/03, in der ein so enger Begriff wie "Ausführungsform" nicht vorkommt. Stattdessen wird die Vorlagefrage allgemein beantwortet, es ist von dem durch den Disclaimer ausgeschlossenen "Gegenstand" die Rede, analog zu der in Frage 1 der Vorlageentscheidung T 507/99 (ABl. EPA 2003, 225) verwendeten Wortwahl.

Deshalb kann die Verwendung des Begriffs "Ausführungsform" in der Vorlagefrage kein Grund dafür sein, diese Frage zu eng auszulegen. Die Vorlagefrage kann nur dann angemessen beantwortet werden, wenn man alle – und insbesondere die kritischen – Verwendungen von Disclaimern betrachtet, d. h. Disclaimer, die ganze (Unter-)Gruppen von Ausführungsformen oder ganze Bereiche aus dem Anspruchsgegenstand ausschließen. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist der Begriff "Ausführungsform" in der Vorlagefrage folglich so zu verstehen, dass es um die Ausklammerung eines "Gegenstands" geht. Die Große Beschwerdekammer wird in ihrer Antwort diesen Begriff verwenden.

3. Wurde in G 1/03 über Disclaimer entschieden, die einen in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbarten Gegenstand ausklammern?

In den Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern, die in T 1107/06 unter Nummer 42 der Entscheidungsgründe angeführt werden, wurde der in Antwort 2 der Entscheidung G 1/03 verwendete Begriff des "in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbarten Disclaimers" so verstanden, dass die in Antwort 2 festgelegten Kriterien für alle Fälle gelten sollten, in denen der Disclaimer als solcher in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht offenbart wurde, und das würde auch die Fälle einschließen, in denen zwar nicht der Disclaimer als solcher, wohl aber sein Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart wurde.

This explains the broad wording of answer 1 in decision G 1/03, which does not use a narrow term such as "embodiment". Instead, it answers the referred question generally, with respect to "subject-matter" excluded by the disclaimer, in correspondence to the terminology used in question 1 of referring decision T 507/99 (OJ EPO 2003, 225).

For these reasons, the use of the term "embodiment" in the referred question cannot be a reason for construing the question too narrowly. All – and in particular the critical – uses of disclaimers, i.e. disclaimers excluding whole (sub-) groups of embodiments or areas from the claimed subject-matter need to be considered in order to deal with the referred question in an appropriate way. As a consequence, the Enlarged Board holds that the term "embodiment" in the referred question should be understood as addressing the issue of disclaiming "subject-matter". This term will figure in the Enlarged Board's answer.

3. Did G 1/03 decide the issue of disclaimers disclaiming subject-matter disclosed in the application as filed?

In the decisions of technical boards of appeal cited in decision T 1107/06, point 42 of the Reasons, the expression "disclaimer which is not disclosed in the application as filed" in answer 2 of decision G 1/03 has been read as meaning that the criteria set out in answer 2 were meant to apply to all cases in which the disclaimer as such was not disclosed in the application as filed and hence also to cases in which, albeit the disclaimer not being disclosed as such, its subject-matter was disclosed in the application as filed.

Cela explique la formulation large de la réponse 1 figurant dans la décision G 1/03, qui n'emploie pas de terme restrictif tel que "mode de réalisation". Au contraire, la Grande Chambre répond à la question soumise en termes généraux par référence à l'"objet" exclu par le disclaimer conformément à la terminologie utilisée dans la question 1 de la décision de saisine T 507/99 (JO OEB 2003, 225).

C'est pourquoi l'emploi du terme "mode de réalisation" dans la question soumise ne saurait justifier une interprétation trop étroite de cette question. Pour y répondre comme il se doit, il y a lieu de prendre en considération toutes les utilisations possibles d'un disclaimer, en particulier celles qui posent problème, par exemple lorsque le disclaimer exclut de l'objet revendiqué des (sous-)groupes entiers de modes de réalisation ou des domaines entiers. Par conséquent, la Grande Chambre de recours estime que le terme "mode de réalisation" employé dans la question soumise devrait être compris comme désignant un "objet" exclu par disclaimer. C'est ce terme qui sera utilisé dans la réponse de la Grande Chambre de recours.

3. La décision G 1/03 a-t-elle tranché la question des disclaimers qui excluent un objet divulgué dans la demande telle que déposée ?

Dans les décisions des chambres de recours techniques citées dans la décision T 1107/06 (point 42 des motifs), l'expression "disclaimer qui n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée" utilisée dans la réponse 2 de la décision G 1/03 a été interprétée comme signifiant que les critères énoncés dans la réponse 2 devaient s'appliquer à tous les cas dans lesquels le disclaimer en tant que tel n'était pas divulgué dans la demande telle que déposée et, par conséquent, également lorsque le disclaimer n'était pas divulgué en tant que tel dans la demande telle que déposée, mais que son objet l'était.

Diese Auslegung der Entscheidung G 1/03 ist aus den folgenden Gründen unrichtig:

3.1 Aus Frage 1 der ersten Vorlageentscheidung, T 507/99 (Leitsatz), wird ganz deutlich, dass es in dieser Vorlage nur um den Fall ging, in dem weder der Disclaimer noch der durch ihn aus dem beanspruchten Bereich ausgeschlossene Gegenstand aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist. In Frage 1 wird diese Bedingung ausdrücklich genannt, nachdem die vorliegende Kammer in Nummer 3 der Entscheidungsgründe festgestellt hat, dass im betreffenden Fall weder die Disclaimer als solche noch der ausgeschlossene Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart worden seien.

In der zweiten Vorlageentscheidung, T 451/99 (ABI. EPA 2003, 334, Leitsatz), wird in der ersten Vorlagefrage der Begriff eines "von der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht gestützten Disclaimers" verwendet, aber es ist klar, insbesondere in Anbetracht der Nummern 4 und 24 der Entscheidungsgründe, dass die vorliegende Kammer damit – auch – den Fall anspricht, in dem weder der Disclaimer als solcher noch der durch ihn ausgeschlossene Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart wurde.

3.2 Trotz einiger Unterschiede im Wortlaut enthalten beide Vorlageentscheidungen in den weiteren Fragen, in denen die Große Beschwerdekammer gebeten wurde, die Kriterien für die Beurteilung der Zulässigkeit eines Disclaimers festzulegen, einen Rückverweis auf die jeweils erste Frage. In beiden Entscheidungen wurden die weiteren Fragen der Großen Beschwerdekammer nur für den Fall vorgelegt, dass sie Frage 1 nicht in dem Sinne beantworten würde, dass eine Änderung eines Anspruchs durch die Aufnahme eines Disclaimers schon deshalb nach Artikel 123 (2) EPÜ unzulässig ist, weil weder der Disclaimer noch der durch ihn aus dem Schutzbereich des Anspruchs ausgeschlossene Gegenstand aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist (d. h. durch die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gestützt wird, im Wortlaut von T 451/99).

Such a reading of decision G 1/03 is incorrect, for the following reasons:

3.1 It is particularly clear from question 1 of the first referring decision, T 507/99 (Headnote), that that referral was only directed to the situation in which neither the disclaimer nor the subject-matter excluded by it from the scope of the claim has a basis in the application as filed. Question 1 sets out this condition explicitly, the referring Board having ascertained in point 3 of the Reasons that in the case under consideration neither the disclaimers as such nor the excluded subject-matter had been disclosed in the application as filed.

The second referring decision, T 451/99 (OJ EPO 2003, 334, Headnote), uses the term "disclaimer not supported by the application as filed" in the first referred question, but it is clear, in particular from points 4 and 24 of the Reasons, that by using this term the referring Board was – also – addressing a situation in which neither the disclaimer as such nor the excluded subject-matter was disclosed in the application as filed.

3.2 In spite of some differences in wording, in both referring decisions the further questions asking the Enlarged Board to define the criteria to be applied in assessing the admissibility of a disclaimer refer back to the respective first question put. In both decisions, the further questions were put to the Enlarged Board only for the event that the Enlarged Board did not answer question 1 by saying that an amendment to a claim by the introduction of a disclaimer is unallowable under Article 123(2) EPC for the sole reason that neither the disclaimer nor the subject-matter excluded by it from the scope of the claim has a basis in the application as filed (i.e. is supported by the application as filed, in the terminology of T 451/99).

Une telle interprétation de la décision G 1/03 est incorrecte pour les raisons suivantes :

3.1 Il ressort très clairement de la question 1 de la première décision de saisine, T 507/99 (sommaire), que cette saisine ne visait que la situation dans laquelle ni le disclaimer ni l'objet exclu par celui-ci de la portée de la revendication n'avaient de fondement dans la demande telle que déposée. La question 1 énonce cette condition de manière explicite, la chambre à l'origine de la saisine ayant affirmé au point 3 des motifs de la décision que dans le cas d'espèce, ni les disclaimers en tant que tels ni l'objet exclu n'étaient divulgués dans la demande telle que déposée.

Dans la deuxième décision de saisine, T 451/99 (JO OEB 2003, 334, sommaire), la chambre utilise dans la première question soumise l'expression "disclaimer dépourvu de fondement dans la demande telle que déposée", mais il ressort clairement, en particulier des points 4 et 24 des motifs, qu'en utilisant cette expression, la chambre à l'origine de la saisine visait – également – la situation dans laquelle ni le disclaimer en tant que tel ni l'objet exclu n'étaient divulgués dans la demande telle que déposée.

3.2 A quelques différences de formulation près, la deuxième question posée dans les deux décisions de saisine, où il était demandé à la Grande Chambre de recours de définir les critères applicables pour apprécier la recevabilité d'un disclaimer, renvoie respectivement à la première question posée. Dans les deux cas, il n'était prévu de soumettre cette deuxième question que si la Grande Chambre ne répondait pas à la première question en déclarant que la modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer n'est pas admise au regard de l'article 123(2) CBE au seul motif que ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer de la portée de la revendication ne trouvent de fondement dans la demande telle que déposée.

3.3 Die Große Beschwerdekammer folgt in ihren Antworten exakt der Struktur der Vorlagefragen. Zunächst wird in Antwort 1 das Grundprinzip vorgegeben. Darin heißt es ausdrücklich, dass sich die Antwort auf den Fall bezieht, in dem weder der Disclaimer noch der durch ihn aus dem beanspruchten Bereich ausgeschlossene Gegenstand aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist. In Antwort 2 und ihren Unterantworten werden die weiteren Vorlagefragen behandelt und die Kriterien für die Beurteilung der Zulässigkeit eines solchen Disclaimers genauer definiert.

In Anlehnung an die Struktur der Vorlagefragen ist Antwort 1 allerdings nur negativ formuliert und gibt an, mit welcher Begründung eine Änderung nicht nach Artikel 123 (2) EPÜ zurückgewiesen werden kann (nämlich nicht schon deshalb, weil weder der Disclaimer noch der durch ihn aus dem beanspruchten Bereich ausgeschlossene Gegenstand aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist). Somit ist klar, dass Antwort 1 die Vorlagefragen nur teilweise beantwortet, und dass es zu einer vollständigen Klärung weiterer Antworten bedarf.

In einem Fall wie diesem, in dem eine Antwort eine andere Antwort zur Klärung der gestellten Fragen ergänzt und die Fragen alle durch bestimmte Umstände definiert sind (hier: dass weder der Disclaimer noch der durch ihn ausgeschlossene Gegenstand aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist), kann diese weitere Antwort nicht aus dem Kontext gerissen oder isoliert betrachtet werden. Genau wie bei den weiteren Vorlagefragen (s. dazu insbesondere Entscheidung T 507/99) enthält Antwort 2 einen Rückverweis auf die Kriterien, die im Kontext der in Antwort 1 enthaltenen grundlegenden Antwort anzuwenden sind, sowie nähere Erläuterungen dazu. Im Lichte von Antwort 1 gelesen, zeigt sich, dass der in Antwort 2 verwendete Begriff des "in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbarten Disclaimers" das Bindeglied zu Antwort 1 ist. Vielleicht hätte man diese Passage der Antwort 2 so abfassen können, dass die entsprechende Formulierung aus

3.3 The Enlarged Board's answers follow exactly the structure of the referred questions. They start by giving the basic principle in answer 1. It is expressly stated therein that the answer relates to the case in which neither the disclaimer nor the subject-matter excluded by it from the scope of the claim has a basis in the application as filed. Answer 2 and its sub-answers then address the further referred questions and define in more detail the criteria to be applied for assessing the allowability of such a disclaimer.

In this respect also following the structure of the referred questions, answer 1 is, however, only drafted in negative terms by giving the reason for which an amendment may not be refused under Article 123(2) EPC (i.e. not for the sole reason that neither the disclaimer nor the subject-matter excluded by it from the scope of the claim has a basis in the application as filed). It is, hence, clear that answer 1 only partly dealt with the referred questions and that further answers were required to settle them.

In such a situation, where an answer completes another answer in order to settle the questions posed, the questions all being defined by a particular set of circumstances (here the fact that neither the disclaimer nor the subject-matter excluded by it has a basis in the application as filed), such further answer cannot be taken out of context or read in isolation. Just as for the further referred questions (see in this respect in particular decision T 507/99), answer 2 refers back to and further elucidates the criteria to be applied in the context of the basic answer given in answer 1. When read in the context of answer 1, it appears that the term "disclaimer which is not disclosed in the application as filed" used in answer 2 is the term linking this answer to answer 1. It may be that this passage of answer 2 could have been worded by repeating *verbatim* the corresponding formulation in answer 1. However, it can nevertheless be deduced clearly from the above-described structure of the answers –

3.3 Les réponses de la Grande Chambre de recours suivent exactement la structure des questions qui lui ont été soumises. Le principe de base est d'abord posé dans la réponse 1, qui se rapporte expressément au cas dans lequel ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer de la portée de la revendication n'ont de fondement dans la demande telle que déposée. La réponse 2 et les sous-réponses correspondantes abordent ensuite les autres questions soumises et définissent de manière plus détaillée les critères à appliquer pour apprécier l'admissibilité d'un tel disclaimer.

Cependant, suivant en cela également la structure des questions soumises, la réponse 1 n'est formulée qu'en termes négatifs lorsqu'elle indique le motif pour lequel une modification ne peut pas être rejetée en vertu de l'article 123(2) CBE (à savoir qu'une modification ne peut pas être rejetée pour le seul motif que ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer de la portée de la revendication ne trouvent de fondement dans la demande telle que déposée). Il est donc clair que la réponse 1 ne traite que partiellement les questions soumises et que d'autres réponses doivent être apportées pour les clarifier.

Dans un cas comme celui-là, où une réponse en complète une autre afin de clarifier les questions posées, lesquelles s'inscrivent dans un ensemble de circonstances particulières (en l'occurrence, le fait que ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer ne trouvent de fondement dans la demande telle que déposée), cette réponse complémentaire ne saurait être détachée de son contexte ou lue isolément. A l'instar des autres questions soumises (cf. en particulier la décision T 507/99), la réponse 2 renvoie aux critères à appliquer dans le contexte de la première réponse à caractère général, et définit ces critères avec davantage de précision. Il apparaît que dans la réponse 2, lue à la lumière de la réponse 1, c'est l'expression "un disclaimer qui n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée" qui établit le lien entre ces deux réponses. Ce passage de la réponse 2 aurait certes pu reprendre mot pour mot la formulation correspondante de la réponse 1, mais il peut néanmoins être clairement déduit

Antwort 1 wörtlich wiederholt wird. Aus der oben beschriebenen Struktur der Antworten – die der Struktur der Vorlagefragen entspricht – erschließt sich jedoch eindeutig, dass die Antwort der Großen Beschwerdekammer auf die ergänzende Frage 2 den in Antwort 1 genannten Fall betrifft, d. h. den Fall, in dem weder der Disclaimer noch der durch ihn ausgeschlossene Gegenstand aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist. In den Entscheidungsgründen von G 1/03 wird dies später durch den Begriff "nicht offenbarer Disclaimer" (s. etwa Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe) zum Ausdruck gebracht, und diese Wortwahl wird im vorliegenden Fall übernommen.

Die strittige Passage in Antwort 2 kann also nicht so ausgelegt werden, als habe die Große Beschwerdekammer entscheiden wollen, dass auf den in den Vorlagefragen nicht behandelten Fall, in dem der durch den Disclaimer ausgeschlossene Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart war, die in Antwort 2 festgelegten Kriterien anzuwenden sind.

3.4 Da keine gegenteiligen Hinweise vorliegen, kann davon ausgegangen werden, dass die Große Beschwerdekammer, wenn sie denn beabsichtigt hätte, der Antwort 2 eine über den Umfang der gestellten Fragen hinausgehende Bedeutung zu verleihen, dies eindeutig zu verstehen gegeben hätte. Zudem deutet im weiteren Wortlaut der Entscheidung G 1/03 nichts darauf hin, dass nach dem Dafürhalten der Großen Beschwerdekammer die in Antwort 2 festgelegten Erfordernisse für die Zulässigkeit von Disclaimern auch auf das Ausklammern von Gegenständen anwendbar sein sollten, die in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart waren.

3.5 Nummer 2.5 der Entscheidungsgründe von G 1/03 stützt nicht die Schlussfolgerung, die die Technische Beschwerdekammer in der Entscheidung T 1050/99 vom 2. Januar 2005, Nummern 6 und 7 d) der Entscheidungsgründe, aus dieser Passage gezogen hat, nämlich, dass G 1/03 sich auch auf Disclaimer für offenbare Gegenstände beziehe. In Nummer 2.5 der Entscheidungsgründe von G 1/03 befasst sich die

which corresponds to the structure of the referred questions – that the Enlarged Board's answer to subsidiary question 2 refers to the situation addressed in answer 1, i.e. to the situation in which neither the disclaimer nor the subject-matter excluded by it have a basis in the application as filed. In the Reasons of decision G 1/03 that situation is later referred to by the use of the term "undisclosed disclaimer" (see e.g. point 2.1 of the Reasons), and in the present case the same terminology will be used.

Hence, the controversial passage in answer 2 cannot be read to mean that the Enlarged Board intended to decide that a case not addressed by the referred questions, i.e. the situation in which the subject-matter excluded by the disclaimer is disclosed in the application as filed, was a case to which the criteria set up in answer 2 were to be applied.

3.4 In the absence of indications to the contrary, it can be presumed that the Enlarged Board would have clearly stated so if it had intended to give answer 2 a meaning going beyond the scope of the questions posed. Nor is there anything in the further text of decision G 1/03 which indicates that the Enlarged Board envisaged that the requirements for the allowability of disclaimers, as set out in answer 2, should apply to the disclaiming of subject-matter disclosed in the application as filed.

3.5 Point 2.5 of the Reasons of decision G 1/03 does not support the conclusion drawn from that passage by the technical board in decision T 1050/99 of 2 January 2005, points 6 and 7(d) of the Reasons, that G 1/03 also relates to disclaimers for disclosed subject-matter. In point 2.5 of the Reasons of decision G 1/03 the Enlarged Board generally addresses the question as to whether, if a claim comprises non-working embodiments,

de la structure susmentionnée des réponses – qui correspond à celle des questions soumises – que la réponse de la Grande Chambre de recours à la question complémentaire 2 se rapporte à la situation visée dans la réponse 1, à savoir celle dans laquelle ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer ne trouvent de fondement dans la demande telle que déposée. Dans les motifs de la décision G 1/03, le terme "disclaimer non divulgué" est ensuite utilisé pour désigner cette situation (cf. p. ex. point 2.1 des motifs), et ce sont les mêmes termes qui seront employés dans la présente décision.

Par conséquent, il ne saurait être déduit du passage controversé de la réponse 2 que l'intention de la Grande Chambre de recours était de préconiser l'application des critères définis dans la réponse 2 à une situation qui n'était pas visée par les questions soumises, à savoir celle dans laquelle l'objet exclu par le disclaimer était divulgué dans la demande telle que déposée.

3.4 En l'absence d'indication contraire, on peut supposer que si la Grande Chambre de recours avait souhaité donner à la réponse 2 une signification qui aille au-delà de la portée des questions posées, elle l'aurait clairement signalé. Rien n'indique non plus dans le reste de la décision G 1/03 que les conditions régissant l'admissibilité de disclaimers, énoncées dans la réponse 2, devaient, de l'avis de la Grande Chambre, s'appliquer également à l'exclusion par disclaimer d'un objet divulgué dans la demande telle que déposée.

3.5 Le point 2.5 des motifs de la décision G 1/03 ne vient en rien étayer la conclusion que la chambre de recours technique tire de ce passage dans la décision T 1050/99 en date du 2 janvier 2005 (points 6 et 7 d) des motifs), à savoir que la décision G 1/03 se rapporte aussi aux disclaimers excluant un objet divulgué. La Grande Chambre de recours examine dans ce point 2.5 de manière générale la question de savoir si, lorsqu'une revendication

Große Beschwerdekammer allgemein mit der Frage, ob in einem Anspruch enthaltene nicht funktionsfähige Ausführungsformen durch einen Disclaimer ausgeklammert werden dürfen. Nirgends wird erwähnt, dass, obwohl es in der besagten Entscheidung eigentlich um Disclaimer für in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht offenbarte Gegenstände geht, in Nummer 2.5 der Entscheidungsgründe aber der Fall erörtert wird, in dem die nicht funktionsfähigen Ausführungsformen in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart sind. Dass es in den beiden von der Großen Beschwerdekammer in diesem Kontext angeführten Entscheidungen, T 170/87 (ABI. EPA 1989, 441, Nr. 8.4 der Entscheidungsgründe) und T 313/86 vom 12. Januar 1988 (auf die in T 170/87 verwiesen wird), um Disclaimer ging, bei denen die auszuschließenden Gegenstände nicht in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart waren, ist ebenfalls ein Indiz dafür, dass diese Passage nicht so auszulegen ist, wie es in der Entscheidung T 1050/99 vorgeschlagen wird.

3.6 Des Weiteren ist, wie der Vertreter der Beschwerdeführerin ausgeführt hat, das in Nummer 3 der Entscheidungsgründe von G 1/03 festgelegte Erfordernis für die Formulierung eines Disclaimers, nämlich dass der Disclaimer nicht mehr ausklammern sollte, als notwendig ist, um die Neuheit wiederherzustellen, nicht auf das Ausklammern offener Gegenstände anwendbar, da in diesem Fall der Wortlaut des Disclaimers mit der Offenbarung des ausgeklammerten Gegenstands in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung übereinstimmen muss.

3.7 In Nummer 2 der Entscheidungsgründe von G 1/03 erklärt die Große Beschwerdekammer, warum sie die Formulierung "nicht offener" Disclaimer verwendet und den Ausdruck "nicht gestützter" Disclaimer vermeidet, der in der Vorlageentscheidung T 451/99 für den Fall verwendet worden war, in dem weder der Disclaimer als solcher noch die ausgeklammerten Ausführungsformen in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart waren. Wie aus den Erläuterungen der Großen Beschwerdekammer hervorgeht,

such embodiments may be disclaimed. It is nowhere mentioned that, although the object of the said decision was disclaimers for subject-matter which was not disclosed in the application as filed, the discussion in point 2.5 of the Reasons relates to the situation in which the non-working embodiments are disclosed in the application as filed. The fact that the two decisions cited by the Enlarged Board in this context, i.e. T 170/87 (OJ EPO 1989, 441, point 8.4 of the Reasons) and T 313/86 of 12 January 1988, referred to in decision T 170/87, addressed the question of disclaimers in the absence of disclosure of the subject-matter to be excluded in the application as filed, also points away from the interpretation of that passage in the sense advocated in decision T 1050/99.

3.6 Furthermore, as the appellant's representative has pointed out, the requirement laid down by the Enlarged Board in point 3 of the Reasons of decision G 1/03 for drafting a disclaimer, i.e. that "the disclaimer should not remove more than is necessary to restore novelty...", is not suitable for the disclaiming of disclosed subject-matter, since in that case the wording of the disclaimer must be configured in accordance with the disclosure of the disclaimed subject-matter in the application as filed.

3.7 In point 2 of the Reasons of decision G 1/03, the Enlarged Board explains why it uses the term "undisclosed" disclaimer instead of the term "unsupported" disclaimer, which had been used in referring decision T 451/99 for the situation in which neither the disclaimer as such nor the disclaimed embodiments were disclosed in the application as filed. As is apparent from the Enlarged Board's explanations, the only reason for the change in terminology adopted by it was to avoid any confusion between the requirements of Article 123(2) EPC and

cation comporte des modes de réalisation qui ne fonctionnent pas, ceux-ci peuvent être exclus par disclaimer. Il n'apparaît nulle part que, même si ladite décision se rapporte à des disclaimers excluant un objet non divulgué dans la demande telle que déposée, le point 2.5 des motifs traite du cas dans lequel les modes de réalisation qui ne fonctionnent pas sont divulgués dans la demande telle que déposée. Une interprétation de ce passage dans le sens préconisé par la décision T 1050/99 doit également être écartée dans la mesure où les deux décisions citées par la Grande Chambre de recours dans ce contexte, à savoir la décision T 170/87 (JO OEB 1989, 441, point 8.4 des motifs) et la décision T 313/86 du 12 janvier 1988, à laquelle renvoie la décision T 170/87, traitent de la question des disclaimers dans les cas où l'objet à exclure n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée.

3.6 En outre, comme l'a fait observer le mandataire du requérant, la condition énoncée par la Grande Chambre de recours au point 3 des motifs de la décision G 1/03 concernant la formulation d'un disclaimer, selon laquelle un disclaimer ne doit pas "retrancher plus que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté", n'est pas applicable à un disclaimer excluant un objet divulgué, puisque, dans ce cas, la formulation du disclaimer serait dictée par la divulgation de l'objet exclu dans la demande telle que déposée.

3.7 Au point 2 des motifs de la décision G 1/03, la Grande Chambre de recours explique pourquoi elle utilise le terme "disclaimer non divulgué" de préférence à celui de "disclaimer non fondé" qui, dans la décision de saisine T 451/99, avait été appliqué au cas dans lequel ni le disclaimer en tant que tel ni les modes de réalisation exclus n'étaient divulgués dans la demande telle que déposée. Ainsi qu'il ressort des explications de la Grande Chambre, ce changement de terminologie avait pour seul but d'éviter toute confusion entre les exigences de

wollte sie mit dem geänderten Wortlaut lediglich eine Verwechslung der Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ mit denen des Artikels 84 EPÜ vermeiden, der den Begriff "gestützt" enthält.

3.8 Bestärkt wird die Große Kammer in ihrer Schlussfolgerung auch dadurch, dass in nationalen Entscheidungen derselbe Standpunkt vertreten und die Entscheidung G 1/03 genauso ausgelegt wurde ("Napp Pharmaceutical Holdings Ltd v. Ratiopharm GmbH und Sandoz Ltd", England and Wales Court of Appeal, [2009] EWCA Civ 252, Nummer 82 ff. der Urteilsbegründung mit Verweis auf T 1139/00; "Mundipharma Pharmaceuticals B.V. v. Sandoz B.V.", Landgericht Den Haag vom 7. April 2010, Fall Nr. 340373/09-2029, Nr. 4.11 ff. der Urteilsbegründung). Besonders deutlich wird dies im oben genannten Urteil des Landgerichts Den Haag, denn das Gericht erläutert in einer sehr umfassenden und überzeugenden Begründung, die der Begründung der Großen Beschwerdekammer in der vorliegenden Entscheidung entspricht, warum es zu dem Schluss kommt, dass die Entscheidung G 1/03 sich nur auf Fälle bezieht, in denen "weder der Disclaimer noch der Gegenstand des Disclaimers (d. h. der ausgeschlossene Gegenstand) aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist" (a. a. O., englische Übersetzung in der Akte).

3.9 Abschließend lässt sich also nicht sagen, dass sich Antwort 2 der Entscheidung G 1/03 auf das Ausklammern eines Gegenstands bezieht, der in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als Teil der Erfindung offenbart war.

4. Verstößt die Änderung eines Anspruchs durch die Aufnahme eines Disclaimers, der einen in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbarten Gegenstand ausklammert, gegen Artikel 123 (2) EPÜ?

4.1 Umfang der Vorlagefrage

In Nummer 15 der Entscheidungsgründe der Vorlageentscheidung definiert die vorlegende Kammer den Zweck der Vorlage so, dass dadurch die strittige Frage geklärt werden soll, ob die in G 1/03 festgelegten Bedingungen auch auf das Ausklammern von offenbarten Gegen-

those of Article 84 EPC, which uses the term "supported".

3.8 For the Enlarged Board it is furthermore an important element in arriving at this conclusion that national decisions have taken the same stance and read decision G 1/03 in the same way ("Napp Pharmaceutical Holdings Ltd v. Ratiopharm GmbH and Sandoz Ltd", Court of Appeal (England and Wales), [2009] EWCA Civ 252, point 82 et seq. of the Reasons, with reference to T 1139/00; "Mundipharma Pharmaceuticals B.V. v. Sandoz B.V.", District Court of The Hague of 7 April 2010, case no. 340373/09-2029, point 4.11 et seq. of the Reasons). This has been made particularly explicit in the above-cited decision of the District Court of The Hague, in which the Court sets out in a very comprehensive and convincing reasoning, which is analogous to the Enlarged Board's reasoning in the present decision, why it comes to the conclusion that decision G 1/03 only relates to the situations in which "neither for the disclaimer nor for the subject-matter of the disclaimer (i.e. that which is excluded) a basis can be found in the original application" (loc.cit., translation into English on file).

3.9 To conclude, it cannot be said that answer 2 of decision G 1/03 relates to the disclaiming of subject-matter disclosed as part of the invention in the application as filed.

4. Does an amendment to a claim by the introduction of a disclaimer disclaiming subject-matter disclosed in the application as filed infringe Article 123(2) EPC?

4.1 The scope of the referred question

In point 15 of the Reasons of the referring decision the referring Board defines the purpose of the referral as being to clarify the controversial issue of whether the conditions set out in decision G 1/03 apply to the disclaiming of disclosed subject-matter or whether the relevant

l'article 123(2) CBE et celles de l'article 84 CBE, qui utilise le terme "fonder".

3.8 La Grande Chambre de recours s'estime confortée dans ses conclusions également par le fait que la même approche a été retenue dans certaines décisions nationales qui ont interprété la décision G 1/03 de la même manière ("Napp Pharmaceutical Holdings Ltd v. Ratiopharm GmbH et Sandoz Ltd", Court of Appeal (Angleterre et Pays de Galles), [2009] EWCA Civ 252, point 82 et suiv. des motifs, renvoyant à la décision T 1139/00 ; "Mundipharma Pharmaceuticals B.V. v. Sandoz B.V.", Tribunal de première instance de La Haye, 7 avril 2010, affaire n° 340373/09-2029, point 4.11 et suiv. des motifs). Cette convergence ressort de manière particulièrement explicite de la décision susmentionnée du tribunal de première instance de La Haye, dans laquelle, au fil d'une argumentation très détaillée et convaincante, comparable à celle de la Grande Chambre dans la présente décision, ledit tribunal explique comment il parvient à la conclusion que la décision G 1/03 ne se rapporte qu'aux situations dans lesquelles ni le disclaimer ni l'objet du disclaimer (l'objet exclu) ne trouvent de fondement dans la demande initiale (loc.cit., la traduction en anglais figure au dossier).

3.9 En conclusion, il ne saurait être affirmé que la réponse 2 de la décision G 1/03 se rapporte à l'exclusion par disclaimer d'un objet qui était divulgué comme faisant partie de l'invention dans la demande telle que déposée.

4. Une modification apportée à une revendication par l'introduction d'un disclaimer excluant un objet divulgué dans la demande telle que déposée enfreint-elle l'article 123(2) CBE?

4.1 Portée de la question soumise

Au point 15 des motifs de la décision de saisine, la chambre 3.3.08 indique que l'objet de la saisine est de clarifier la question controversée de savoir si les conditions énoncées dans la décision G 1/03 s'appliquent à l'exclusion par disclaimer d'un objet divulgué ou s'il

ständen Anwendung finden oder ob es vielmehr darauf ankommen sollte, ob der nach Aufnahme des Disclaimers im Anspruch verbleibende Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart war (s. auch Nr. 1). Klar ist allerdings, dass die Große Beschwerdekammer bei der Beurteilung und Entscheidung der Vorlagefrage – die ja weiter gefasst war – keinesfalls darauf beschränkt ist, nur über diese beiden gegensätzlichen, alternativen Auslegungen der Beschwerdekammern zu entscheiden. Aufgabe der Großen Kammer ist es vielmehr – auch wenn sie frühere Entscheidungen zu dieser Frage berücksichtigen wird – von Amts wegen die Kriterien dafür festzulegen, wann das Ausklammern offenbarer Gegenstände als Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ anzusehen ist.

4.2 Wortlaut des Artikels 123 (2) EPÜ Artikel 123 (2) EPÜ lautet:

"(2) Die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent dürfen nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht."

4.3 Das Grundprinzip des Artikels 123 (2) EPÜ in der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer

Die Bedeutung und ausnahmslose Anwendbarkeit des Artikels 123 (2) EPÜ wurde in der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer schon sehr früh, nämlich in der Stellungnahme G 3/89 und in der Entscheidung G 11/91 (ABI. EPA 1993, 117 und 125, zu Änderungen in Form von Berichtigungen) unterstrichen. Aus dieser Rechtsprechung folgt, dass jede Änderung an den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen) dem in Artikel 123 (2) EPÜ statuierten zwingenden Erweitungsverbot unterliegt und daher unabhängig vom Kontext der vorgenommenen Änderung nur im Rahmen dessen erfolgen darf, was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung

test should be whether the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the disclaimer is disclosed in the application as filed (see also point 1 above). It is clear, however, that when considering and deciding the referred question, which has been drafted in a broader manner, the Enlarged Board cannot in any way be confined to deciding only on these two opposed alternative interpretations adopted by the boards of appeal. On the contrary, even though the Enlarged Board will consider what has been said on the matter in prior decisions, it is the Enlarged Board's role to define of its own motion the criteria determining when disclaiming disclosed subject-matter must be considered to infringe Article 123(2) EPC.

4.2 The text of Article 123(2) EPC Article 123(2) EPC reads:

"(2) The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed."

4.3 The basic principle underlying Article 123(2) EPC, in the jurisprudence of the Enlarged Board

The importance and the applicability, without exception, of Article 123(2) EPC was underlined in the jurisprudence of the Enlarged Board of Appeal as early as in its opinion G 3/89 and decision G 11/91 (OJ EPO 1993, 117 and 125, relating to amendments by way of correction). From these rulings it follows that any amendment to the parts of a European patent application or of a European patent relating to the disclosure (the description, claims and drawings) is subject to the mandatory prohibition on extension laid down in Article 123(2) EPC and can therefore, irrespective of the context of the amendment made, only be made within the limits of what a skilled person would derive directly and unambiguously, using common general knowledge, and seen objectively and relative to the date of filing, from the whole of these documents

s'agit de déterminer si l'objet restant dans la revendication après l'introduction du disclaimer était divulgué dans la demande telle que déposée (cf. également point 1 ci-dessus). Il est toutefois évident que pour examiner la question soumise, qui a été formulée de manière plus large, et pour statuer sur cette question, la Grande Chambre de recours ne saurait en aucun cas se limiter à ces deux interprétations possibles et contradictoires, adoptées par les chambres de recours. Elle prendra bien entendu en considération des décisions antérieures rendues à ce sujet, mais son rôle consistera surtout à définir de sa propre initiative les critères qui déterminent quand une exclusion par disclaimer d'un objet divulgué doit être considérée comme enfreignant l'article 123(2) CBE.

4.2 Libellé de l'article 123(2) CBE L'article 123(2) CBE s'énonce comme suit :

"(2) La demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée."

4.3 Principe de base sous-tendant l'article 123(2) CBE dans la jurisprudence de la Grande Chambre de recours

L'importance et l'application, sans exception, de l'article 123(2) CBE ont été soulignées très tôt dans la jurisprudence de la Grande Chambre de recours, à savoir son avis G 3/89 et sa décision G 11/91 (JO OEB 1993, 117 et 125, en ce qui concerne les modifications apportées par voie de correction). Il ressort de cette jurisprudence que toute modification apportée aux parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen relatives à la divulgation (la description, les revendications et les dessins) est soumise à l'interdiction impérative d'extension de l'objet énoncée à l'article 123(2) CBE et ne pourra donc être effectuée, quel que soit son contexte, que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils

unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig entnehmen kann (Nrn. 1, 1.3 und 3 der Entscheidungsgründe).

Prinzipiell bestätigt wurden diese Feststellungen in der Entscheidung G 1/93 (ABl. EPA 1994, 541, Antwort 1, Satz 1) zum Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ und – auf allgemeinerer Ebene – in G 2/98 (ABl. EPA 2001, 413), die das in Artikel 87 (1) EPÜ genannte Erfordernis "derselben Erfindung" betraf. In dieser Entscheidung zog die Große Beschwerdekammer auch einen Offenbarungstest heran, um zu ermitteln, ob die spätere Anmeldung dieselbe Erfindung zum Gegenstand hatte wie die prioritätsbegründende Anmeldung, und verwies dabei ausdrücklich auf den nach Artikel 123 (2) EPÜ angewandten Offenbarungstest (Antwort, s. auch Nrn. 1 und 9 der Begründung).

In der Entscheidung G 1/93, die die Beziehung zwischen den Absätzen 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ betraf, wenn der Patentinhaber in einer sogenannten "unentrinnbaren Falle" sitzt, hatte die Große Beschwerdekammer in Bezug auf das Argument, es bestehe eine Wechselbeziehung zwischen den Absätzen 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ, wobei je nach Lage des Einzelfalls der eine als vorrangig und der andere als nachrangig anzuwenden sei, Folgendes festgestellt: "Wie in der Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 3/89 (ABl. EPA 1993, 117) erläutert, steht diese Auslegung nicht im Einklang mit dem verbindlichen Charakter des Artikels 123 (2) EPÜ." (Nr. 13 der Entscheidungsgründe)

Die Große Beschwerdekammer gelangte in der Entscheidung G 1/93 allerdings zu dem Schluss, dass man, wenn ein nicht offenbartes beschränkendes Merkmal – ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten – lediglich den Schutz für einen Teil des Gegenstands der beanspruchten Erfindung gemäß der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ausschließt, vernünftigerweise nicht unterstellen kann, dass seine Hinzufügung dem Anmelder zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhilft,

as filed, points 1, 1.3 and 3 of the Reasons.

These findings were in principle confirmed in decision G 1/93 (OJ EPO 1994, 541, answer 1, first sentence) with respect to the ground of opposition under Article 100(c) EPC and, on a more general level, in decision G 2/98 (OJ EPO 2001, 413), dealing with the requirement of the "same invention" under Article 87(1) EPC. In that decision the Enlarged Board also relied on a disclosure test for determining whether the later application is for the same invention as the priority application and made explicit reference to the disclosure test applied under Article 123(2) EPC (answer, see also point 1 and 9 of the Reasons).

In decision G 1/93, concerned with the relationship between paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC in the situation of the patentee being caught in a so-called "inescapable trap", the Enlarged Board stated with respect to the argument advanced of there being a mutual relationship between paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC, the one to be applied as primary and the other as subsidiary depending on the facts of the individual case: "This interpretation is not in line with the mandatory character of Article 123(2) EPC, as explained by the Enlarged Board in its opinion in case G 3/89 (OJ EPO 1993, 117)" (point 13 of the Reasons).

In decision G 1/93 the Enlarged Board however conceded that, where an undisclosed limiting feature – without providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention – merely excludes protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application as filed, the adding of such a feature cannot reasonably be considered to give any unwarranted advantage to the applicant and is, on a proper interpretation of Article 123(2) EPC, therefore not to be considered as subject-matter extending

ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré (G 11/91, points 1, 1.3 et 3 des motifs).

Ces conclusions ont été confirmées dans leur principe dans la décision G 1/93 (JO OEB 1994, 541, réponse 1, première phrase) en ce qui concerne le motif d'opposition visé à l'article 100 c) CBE et, de manière plus générale, dans la décision G 2/98 (JO OEB 2001, 413) qui portait sur l'exigence de "même invention" prévue à l'article 87(1) CBE. Dans cette décision, la Grande Chambre de recours s'est également appuyée sur un critère de divulgation pour déterminer si la demande ultérieure portait sur la même invention que la demande dont la priorité était revendiquée, et s'est référée explicitement au concept de divulgation selon l'article 123(2) CBE (G 2/98 réponse, cf. également points 1 et 9 des motifs).

Dans la décision G 1/93, qui traitait de la relation entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE lorsque le titulaire du brevet est pris dans ce qu'il est convenu d'appeler un piège inextricable, la Grande Chambre de recours a répondu comme suit à l'argument selon lequel les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE seraient interdépendants, l'un devant être appliqué comme paragraphe principal et l'autre comme paragraphe secondaire en fonction des faits de l'espèce : "Cette interprétation n'est pas conforme au caractère obligatoire de l'article 123(2) CBE, comme l'a expliqué la Grande Chambre dans l'affaire G 3/89 (JO OEB 1993, 117)" (point 13 des motifs).

Dans cette même décision, la Grande Chambre de recours a toutefois reconnu que lorsqu'une caractéristique limitative non divulguée n'apporte aucune contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée, et ne fait qu'exclure de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée, couvert par la demande telle que déposée, on ne peut raisonnablement admettre que l'ajout d'une telle caractéristique accorde au demandeur un avantage injustifié et que, si l'on interprète correctement l'article 123(2) CBE, une telle caractéris-

weshalb es bei richtiger Auslegung des Artikels 123 (2) EPÜ nicht als Gegenstand zu betrachten ist, der im Sinne dieser Bestimmung über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Nr. 16 der Entscheidungsgründe).

Aus dem Kontext dieser Feststellungen ist jedoch ersichtlich, dass die Große Beschwerdekammer mit der Einführung des Kriteriums des "technischen Beitrags" nicht etwa die Definition ändern wollte, wann eine Änderung nach Artikel 123 (2) EPÜ generell zulässig ist, sondern nur nach einer Möglichkeit gesucht hat, die potenziell fatale Konsequenz zu vermeiden, dass der Patentinhaber zwischen den Erfordernissen von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ in einer unentrinnbaren Falle sitzt (s. Nr. 13 der Entscheidungsgründe).

Auch wenn der in dieser Entscheidung zum Ausdruck gebrachte allgemeine Grundsatz – nämlich dass Artikel 123 (2) EPÜ verhindern soll, dass der Anmelder durch eine Änderung einen ungerechtfertigten Vorteil erhält – oft angeführt wird und in späteren Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer als Sinn und Zweck von Artikel 123 (2) EPÜ herausgestellt wurde, ist in diesen späteren Entscheidungen doch deutlich gemacht worden, dass es in G 1/93 um die kollidierenden Erfordernisse von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ ging und sie somit "einen völlig anderen rechtlichen Sachverhalt" betrifft. So drückte es die Große Beschwerdekammer in der Stellungnahme G 2/98 in Nummer 10 der Gründe aus, in der der Offenbarungstest der G 3/89 auf den Begriff derselben Erfindung angewandt wurde.

In G 1/03, Nummer 2, vorletzter Absatz der Entscheidungsgründe wird ebenfalls davon ausgegangen, dass die Entscheidung G 1/93 die Beziehung zwischen den Absätzen 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ betrifft. Nach einer Darlegung des in der Entscheidung T 323/97 festgestellten Widerspruchs zwischen G 1/93 und G 2/98 im Hinblick auf die Frage, ob es relevant ist, dass ein hinzugefügtes Merkmal einen technischen Beitrag zu dem beanspruchten Gegenstand leistet, verzichtet die Große Beschwerdekammer darauf, Stellung zu beziehen, und

beyond the content of the application as filed within the meaning of that provision (point 16 of the Reasons).

It is, however, evident from the context of these findings that by introducing the "technical contribution" criterion the Enlarged Board did not intend to amend the definition concerning when an amendment is allowable under Article 123(2) EPC generally, but that it only sought a way of avoiding the potentially fatal consequences of the patentee being caught in the "inescapable trap" between the requirements of paragraphs (2) and (3) of Article 123 EPC (see point 13 of the Reasons).

Although the general principle expressed in that decision, namely that the purpose of Article 123(2) EPC is to avoid the applicant obtaining an unwarranted advantage by means of an amendment, is often cited and has also been relied on in later decisions of the Enlarged Board as being the purpose underlying Article 123(2) EPC, such later decisions have also made clear that the issue in question in decision G 1/93 related to the conflicting requirements of Article 123(2) and (3) EPC and "hence, dealt with a completely different legal situation". This is how the Enlarged Board put it in its decision G 2/98, point 10 of the Reasons, in which decision the disclosure test of G 3/89 was applied to the concept of the same invention.

Decision G 1/03, in point 2, penultimate paragraph of the Reasons, also starts from the premise that decision G 1/93 was concerned with the relationship between paragraphs (2) and (3) of Article 123 EPC. After having addressed the conflict identified in decision T 323/97 between decisions G 1/93 and G 2/98 with respect to the question of whether it matters that an added feature provides a technical contribution to the claimed subject-matter, the Enlarged Board refrains from taking any position but ends by saying: "The question

ne doit donc pas être considérée comme une extension de l'objet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au sens de cette disposition (point 16 des motifs).

Il ressort toutefois clairement du contexte de ces conclusions qu'en introduisant le critère de la "contribution technique", la Grande Chambre de recours n'entendait pas modifier de manière générale les conditions d'admissibilité d'une modification telles que définies à l'article 123(2) CBE, mais cherchait simplement un moyen d'éviter les conséquences potentiellement irréversibles d'une situation où le titulaire du brevet serait pris dans ce "piège inextricable" entre les exigences des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE (cf. point 13 des motifs).

Bien que l'on cite souvent le principe général énoncé dans cette décision, selon lequel l'objet de l'article 123(2) CBE est d'éviter que le demandeur obtienne un avantage injustifié en apportant une modification, et que la Grande Chambre de recours y ait fait référence également dans des décisions ultérieures comme étant le principe sous-jacent de l'article 123(2) CBE, ces décisions ultérieures ont aussi précisé que la décision G 1/93 portait sur le conflit entre les exigences des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE et que "la situation juridique [était] donc complètement différente dans cette décision". C'est ainsi que l'a formulé la Grande Chambre de recours au point 10 des motifs de sa décision G 2/98 dans laquelle le critère de la divulgation énoncé dans l'avis G 3/89 avait été appliqué au concept de "même invention".

Dans la décision G 1/03 (point 2 des motifs, avant-dernier paragraphe), la Grande Chambre de recours part également du principe que la décision G 1/93 portait sur la relation entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE. Après avoir évoqué le conflit mis en évidence dans la décision T 323/97 entre les décisions G 1/93 et G 2/98 sur la question de savoir s'il importe qu'une caractéristique ajoutée apporte une contribution technique à l'objet revendiqué, la Grande Chambre ne se prononce pas, mais conclut en affirmant que "la question à

schließt mit den Worten: "Die in T 323/97 verneinte Frage wird im Folgenden mit Bezug auf die verschiedenen im vorliegenden Verfahren denkbaren Situationen untersucht" (Nr. 2 der Entscheidungsgründe, letzter Absatz).

Somit ist festzuhalten, dass weder in der Entscheidung G 1/93 noch in der Entscheidung G 1/03 beabsichtigt wurde, die allgemeine Definition der Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ zu ändern, die in der Stellungnahme G 3/89 und in der Entscheidung G 11/91 aufgestellt wurde und mittlerweile zum allgemein akzeptierten Maßstab oder auch "Goldstandard" für die Beurteilung geworden ist, ob eine Änderung mit Artikel 123 (2) EPÜ in Einklang steht. Daher gilt diese Definition auch für solche Fälle, wie sie dieser Vorlage zugrunde liegen.

4.4 Ist aus G 1/03 abzuleiten, dass die Aufnahme eines Disclaimers, der offenbarte Gegenstände ausklammert, den im Anspruch verbleibenden Gegenstand a priori nicht verändern kann und daher immer zulässig ist?

Bestimmte Passagen in dieser Entscheidung könnten so interpretiert werden und wurden auch so interpretiert, dass die Große Beschwerdekammer darin den Standpunkt zum Ausdruck bringt, dass die Aufnahme eines Disclaimers a priori nicht die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung enthaltene technische Information und daher auch nicht den im Anspruch verbleibenden Gegenstand verändern kann.

4.4.1 Die Entscheidung

In Nummer 2.1.3 der Entscheidungsgründe stellt die Große Beschwerdekammer nach einer umfassenden Erläuterung der Rechtsgeschichte des Artikels 54 (3) EPÜ ("whole contents approach" vs. "prior claim approach") mit Blick auf die Frage, ob die in der Anmeldung enthaltenen technischen Informationen durch die Aufnahme eines Disclaimers verändert werden können, Folgendes fest:

"Für die Auslegung des Artikels 123 (2) EPÜ lässt sich aus dem Vorstehenden (Nr. 2.1.1) folgern, dass ein eine kollidierende Anmeldung ausschließender Disclaimer lediglich dazu dient, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass das Recht auf das Patent für verschiedene

answered in T 323/97 in the negative is examined below in relation to the different situations arising in the present proceedings" (point 2 of the Reasons, last para.).

It can thus be stated that neither decision G 1/93 nor decision G 1/03 intended to modify the general definition of the requirements of Article 123(2) EPC established in opinion G 3/89 and decision G 11/91, which definition has become the generally accepted, one could also say the "gold" standard, for assessing any amendment for its compliance with Article 123(2) EPC. Therefore that definition also applies to the kind of cases underlying the present referral.

4.4 Is it to be derived from G 1/03 that the introduction of a disclaimer disclaiming disclosed subject-matter cannot a priori modify the subject-matter remaining in the claim and that it is therefore always allowable?

Certain passages in this decision could be and indeed have been interpreted as expressing the Enlarged Board's position that introducing a disclaimer could a priori not change the technical information in the application and therefore not modify the subject-matter remaining in the claim.

4.4.1 The decision

In point 2.1.3 of the Reasons the Enlarged Board states after a detailed discussion of the legal history of Article 54(3) EPC (whole contents vs. prior claim approach) with respect to the question of a potential change of the content of technical information in the application by the introduction of a disclaimer:

"For the interpretation of Article 123(2) EPC, it may be concluded from the foregoing (point 2.1.1) that the purpose of a disclaimer excluding a conflicting application is merely to take account of the fact that different applicants are entitled to patents in respect of different aspects

laquelle il est répondu par la négative dans la décision T 323/97 est examinée ci-après en relation avec les différentes situations survenant dans les présentes procédures" (point 2 des motifs, dernier paragraphe).

Il peut donc être affirmé que ni la décision G 1/93 ni la décision G 1/03 n'avaient pour objectif de modifier la définition générale que donnaient l'avis G 3/89 et la décision G 11/91 des exigences de l'article 123(2) CBE, cette définition étant désormais généralement admise au point de devenir la norme de référence pour apprécier la conformité de toute modification avec l'article 123(2) CBE. Elle s'applique donc également au type de cas visé par la présente saisine.

4.4 Peut-on déduire de la décision G 1/03 que l'introduction d'un disclaimer excluant un objet divulgué ne saurait a priori modifier l'objet restant dans la revendication et serait donc toujours admissible ?

Certains passages de cette décision pourraient être – et ont déjà été – interprétés comme exprimant le point de vue de la Grande Chambre de recours selon lequel l'introduction d'un disclaimer ne change pas a priori l'information technique contenue dans la demande telle que déposée et ne saurait donc modifier l'objet restant dans la demande.

4.4.1 Décision

Au point 2.1.3 des motifs, après un examen approfondi de l'historique juridique de l'article 54(3) CBE (opposant l'approche "du contenu intégral" à celle "de la revendication antérieure"), la Grande Chambre de recours déclare, en ce qui concerne la question de savoir si l'introduction d'un disclaimer peut modifier l'information technique contenue dans la demande, ce qui suit :

"Aux fins de l'interprétation de l'article 123(2) CBE, on peut conclure de ce qui précède (point 2.1.1) qu'un disclaimer qui exclut une demande interférente vise uniquement à prendre en considération le fait que différents demandeurs ont droit à un brevet pour différents aspects

Aspekte eines erfinderischen Gegenstands verschiedenen Anmeldern zusteht, und nicht dazu, die gegebene technische Lehre zu ändern. Der Disclaimer spaltet die Gesamterfindung in zwei Teile: ...

Ein solcher Disclaimer, der einen Gegenstand lediglich aus rechtlichen Gründen ausschließt, ist erforderlich, um Artikel 54 (3) EPÜ umzusetzen, und hat keine Auswirkung auf die in der Anmeldung enthaltenen technischen Informationen. ... Die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart eine Erfindung mit mehreren spezifischen Ausführungsformen oder Gruppen solcher Ausführungsformen, von denen später ein Teil aus dem Schutzbegehren ausgeklammert, d. h. nicht mehr beansprucht wird. Der verbleibende Gegenstand wird durch den Disclaimer nicht verändert. ..."

In Nummer 2.2.1 der Entscheidungsgründe stellt die Große Beschwerdekammer dann fest:

"Das Konzept der zufälligen Vorwegnahme ist – ausgehend von der Prämisse, dass es nur um die Neuheit geht – mit der bereits erörterten Sachlage bei kollidierenden Anmeldungen vergleichbar. Auch im Falle einer zufälligen Vorwegnahme dient der Ausschluss des unerheblichen Stands der Technik nicht dazu, zum erfinderischen Charakter der gegebenen technischen Lehre beizutragen."

4.4.2 Bedeutung dieser Rechtsprechung

Um die vorstehend zitierten Ausführungen richtig beurteilen zu können, muss man ihren Kontext wie auch einige weitere Feststellungen in dieser Entscheidung berücksichtigen.

Der Kontext besteht zunächst einmal darin, dass in einer vorhergehenden Passage, d. h. in Nummer 2 Absatz 2 der Entscheidungsgründe, die Große Beschwerdekammer das Argument bereits geprüft und widerlegt hat, dass ein Disclaimer eine rein freiwillige Beschränkung sei, durch die der Anmelder auf einen Teil des beanspruchten Gegenstands verzichte, dass ein Disclaimer somit per se kein technisches Merkmal des Anspruchs sei, nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen könne

of inventive subject-matter and not to change the given technical teaching. The disclaimer splits the invention as a whole in two parts: ...

Such a disclaimer, only excluding subject-matter for legal reasons, is required to give effect to Article 54(3) EPC and has no bearing on the technical information in the application. It is, therefore, not in contradiction to Article 123(2) EPC. ... An invention comprising different specific embodiments or groups thereof has been disclosed in the application as filed, a part of which is excluded from the requested protection, i.e. no longer claimed. The remaining subject-matter is not modified by the disclaimer. ..."

In point 2.2.1 of the Reasons the Enlarged Board then states:

"The concept of accidental anticipation is akin to the situation of conflicting applications already discussed, starting from the premise that only novelty is at stake. In the case of an accidental anticipation, the exclusion of the unrelated state of the art is likewise not intended to contribute to the inventive merit of the technical teaching given."

4.4.2 Meaning of that jurisprudence

In order to assess correctly the statements cited in the foregoing, the context in which they were made as well as some further findings in this decision must be considered.

The context is first that in a preceding passage, in point 2, second paragraph of the Reasons, the Enlarged Board had already dealt with and refuted the argument that a disclaimer is a mere voluntary restriction by which the applicant abandons part of the claimed subject-matter and that, therefore, the disclaimer *per se* is not a technical feature of the claim, cannot violate Article 123(2) EPC and should always be allowed. The Enlarged Board replied by stating that any amendment to a claim is presumed

d'un objet inventif, et non pas à modifier un enseignement technique donné. Le disclaimer divise l'invention en deux parties : ...

Un tel disclaimer, qui ne fait qu'exclure un objet pour des raisons juridiques, est nécessaire à l'application de l'article 54(3) CBE et n'a aucune incidence sur l'information technique contenue dans la demande. Il n'est donc pas en contradiction avec l'article 123(2) CBE. ... Une invention comprenant différents modes de réalisation particuliers ou différents groupes de modes de réalisation a été divulguée dans la demande telle que déposée, dont une partie est exclue de la protection recherchée, à savoir qu'elle n'est plus revendiquée. L'objet restant n'est pas modifié par le disclaimer ..."

Au point 2.2.1 des motifs de la décision, la Grande Chambre de recours affirme ensuite que :

" la notion d'antériorisation fortuite est analogue à la situation des demandes interférentes qui a été examinée ci-avant, si l'on se fonde sur le postulat que seule la nouveauté est en jeu. Lorsqu'il y a antériorisation fortuite, l'exclusion de l'état de la technique étranger à l'invention ne vise pas non plus à apporter une contribution au caractère inventif de l'enseignement technique fourni."

4.4.2 Signification de cette jurisprudence

Pour pouvoir apprécier correctement les énonciations précitées, il convient de prendre en considération leur contexte ainsi que d'autres conclusions de cette décision.

En premier lieu, s'agissant du contexte, la Grande Chambre de recours, dans un passage précédent (point 2 des motifs, deuxième paragraphe), avait déjà examiné et rejeté l'argument selon lequel un disclaimer est une simple limitation volontaire par laquelle le demandeur abandonne une partie de l'objet revendiqué et qu'en conséquence, il ne constitue pas en soi une caractéristique technique de la revendication, de sorte qu'il ne peut pas être contraire à l'article 123(2) CBE et qu'il devrait

und stets zugelassen werden sollte. Die Große Beschwerdekammer hielt dagegen, dass jeder Änderung eines Anspruchs eine technische Bedeutung zu unterstellen ist, sonst wäre sie in dem Anspruch nutzlos. Damit hat sie sich ganz offensichtlich nicht der Auffassung angeschlossen, dass das Ausklammern von Gegenständen *per se* die in der Anmeldung enthaltene technische Information nicht verändern und daher *per se* nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen könne.

So ist denn das in Nummer 2.1.3 der Entscheidungsgründe genannte Beispiel einer Anmeldung, die in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Erfindung mit mehreren spezifischen Ausführungsformen oder Gruppen solcher Ausführungsformen offenbart, von denen später ein Teil aus dem Schutzbegehren ausgeklammert wird, als ein typisches Beispiel für den Fall zu verstehen, in dem der Disclaimer in der Regel die technische Lehre des im Anspruch verbleibenden Gegenstands nicht verändert und keine Informationen hinzufügt. Es kann nicht so interpretiert werden, als hätte die Große Beschwerdekammer damit den Grundsatz aufstellen wollen, dass die Änderung eines Anspruchs durch die Aufnahme eines Disclaimers, der eine offenbarte Ausführungsform ausklammert, den im Anspruch verbleibenden Gegenstand *per se* nicht verändern und daher nie gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen kann.

Dies wird durch die Feststellungen der Großen Beschwerdekammer in den Nummern 2.6.2 und 2.6.5 der Entscheidungsgründe untermauert. In Nummer 2.6.2 spricht die Große Beschwerdekammer von dem "Grundsatz, wonach eine nicht offenbarte Beschränkung, um zulässig zu sein, ein reiner Disclaimer im oben beschriebenen Sinn sein muss". Was damit gemeint ist, wird anschließend in Nummer 2.6.5 der Entscheidungsgründe näher erläutert, wo es heißt:

"2.6.5 Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass ein Disclaimer nur zu dem jeweils beabsichtigten Zweck und zu nichts anderem eingesetzt werden darf. Bei kollidierenden Anmeldungen besteht sein Zweck darin, die Neuheit gegenüber einer früheren Anmeldung im Sinne von Artikel 54 (3) EPÜ herzustellen. Bei

to have a technical meaning, otherwise it would be useless to have it in the claim. Hence, it appears that the proposition that disclaiming subject-matter could *per se* not change the content of technical information in the application and could therefore *per se* not violate Article 123(2) EPC was not endorsed by the Enlarged Board of Appeal.

As a consequence, it appears that the purpose of the example given in point 2.1.3 of the Reasons of an invention comprising different specific embodiments or groups thereof disclosed in the application as filed, a part of which is excluded from the requested protection, must be understood as giving a typical example in which the disclaimer does not normally change the teaching of the subject-matter remaining in the claim and does not normally add information. It cannot be read as meaning that the Enlarged Board wished to establish the principle that an amendment to a claim by the introduction of a disclaimer disclaiming a disclosed embodiment could *per se* not modify the subject-matter remaining in the claim and could therefore never violate Article 123(2) EPC.

This is corroborated by the Enlarged Board's findings in points 2.6.2 and 2.6.5 of the Reasons. In point 2.6.2 the Enlarged Board speaks of "the principle that an undisclosed limitation has to be a mere disclaimer in the above sense" to be allowable. What is meant thereby is then further explained in point 2.6.5 of the Reasons, in which the Enlarged Board states:

"2.6.5 It results from the foregoing that a disclaimer may serve exclusively the purpose for which it is intended and nothing more. In the case of a disclaimer concerning conflicting applications, its purpose is to establish novelty with respect to a prior application in the sense of Article 54(3) EPC. In the case of a

toujours être admis. La Grande Chambre a estimé que toute modification apportée à une revendication était réputée avoir une signification technique, faute de quoi il serait inutile de l'introduire dans la revendication. Il apparaît donc que la Grande Chambre de recours n'a pas repris à son compte l'affirmation selon laquelle l'exclusion par disclaimer d'un objet ne saurait en soi modifier l'information technique contenue dans la demande et ne saurait donc en soi enfreindre l'article 123(2) CBE.

Par conséquent, l'exemple, donné au point 2.1.3 des motifs, d'une invention comprenant différents modes de réalisation particuliers ou différents groupes de modes de réalisation, divulguée dans la demande telle que déposée, dont une partie est exclue de la protection recherchée, avait pour seul objet d'illustrer un cas typique dans lequel le disclaimer ne modifie pas normalement l'enseignement de l'objet restant dans la revendication et n'ajoute pas normalement d'information. Il ne saurait en être déduit que la Grande Chambre de recours souhaitait ériger en principe que la modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer excluant un mode de réalisation divulgué ne peut pas en soi modifier l'objet restant dans la revendication et ne peut donc jamais enfreindre l'article 123(2) CBE.

Ceci a été confirmé par la Grande Chambre de recours aux points 2.6.2 et 2.6.5 des motifs. En effet, au point 2.6.2, la Grande Chambre évoque "le principe selon lequel une limitation non divulguée doit être un simple disclaimer au sens précité pour être admissible", affirmation qu'elle développe ensuite au point 2.6.5 en déclarant ce qui suit :

"2.6.5 Il résulte des considérations qui précèdent qu'un disclaimer peut uniquement être employé dans le but qu'il est censé avoir et rien de plus. Lorsque le disclaimer porte sur des demandes interférentes, son but est d'établir la nouveauté par rapport à une demande antérieure au sens de l'article 54(3)

einem Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ dient er dem Zweck, die Neuheit gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme in dem in dieser Entscheidung definierten Sinn herzustellen. Ein Disclaimer, der einen nicht patentfähigen Gegenstand ausschließt, darf nur dazu dienen, das konkrete rechtliche Hindernis zu beseitigen. Hat ein Disclaimer Wirkungen, die über den hier genannten Zweck hinausgehen, so ist oder wird er unzulässig."

Es stimmt zwar, dass diese Feststellungen, insbesondere der zuletzt zitierte Satz, nur in den Entscheidungsgründen enthalten sind und nicht direkt Eingang in Antwort 2 der Entscheidungsformel gefunden haben, wo die Kriterien für die Beurteilung der Zulässigkeit eines nicht offenbarten Disclaimers festgelegt werden. Dies bedeutet aber nicht, dass die oben zitierten Feststellungen unbedacht getroffen wurden und als nicht so gemeint zu nehmen sind, wie sie getroffen wurden. Bei den Fragen, die der Großen Beschwerdekammer in den Fällen G 1/03 und G 2/03 zur Beantwortung vorgelegt wurden, ging es ja im Wesentlichen darum, ob, und wenn ja, unter welchen Umständen nicht offenbarte Disclaimer trotz fehlender Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung überhaupt grundsätzlich als zulässig angesehen werden können. Diese Frage und nichts anderes hat die Große Beschwerdekammer in Antwort 2 beantwortet. Der von ihr in der ersten Zeile von Antwort 2 gewählte Wortlaut "ein Disclaimer kann zulässig sein" deutet darauf hin, dass die Große Beschwerdekammer mit den in Antwort 2 festgelegten Kriterien nicht erschöpfend definieren wollte, wann ein Disclaimer gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt und wann nicht.

In diesem Sinne wurde die Lehre der Entscheidung G 1/03 auch zuerst in der Entscheidung T 1139/00 vom 10. Februar 2005 und danach in den oben genannten nationalen Entscheidungen ausgelegt, auch in Bezug auf Disclaimer für offenbarte Gegenstände.

In der Entscheidung T 1139/00 stellt die Kammer zunächst in Nummer 2.5 der Entscheidungsgründe fest, dass der durch den Disclaimer ausgeschlossene Gegenstand durch die ursprünglich ein-

disclaimer concerning state of the art under Article 54(2) EPC, its purpose is to establish novelty vis-à-vis an accidental anticipation as defined in this decision. Finally, a disclaimer excluding subject-matter not eligible for patent protection may only serve the purpose of removing such specific legal obstacle. If a disclaimer has effects which go beyond its purpose as stated above, it is or becomes inadmissible."

It is true that these findings, in particular the last-cited sentence, are only embedded in the reasons for the decision and have not found their direct entrance into answer 2 in the order, setting out the criteria to be applied for assessing the allowability of an undisclosed disclaimer. That does not mean, however, that the above-cited findings were not made purposefully and need not be taken as meaning what is stated therein. The gist of the questions referred to the Enlarged Board in cases G 1/03 and G 2/03, on which the Enlarged Board had to give an answer, was to establish whether and, if so, under which circumstances undisclosed disclaimers could be considered allowable at all, as a matter of principle, despite the absence of a basis in the application as filed. It is this question and no more the Enlarged Board has answered in answer 2. The wording the Enlarged Board chose in the starting line of answer 2, reading "a disclaimer may be allowable" indicates that with the criteria set up in answer 2 the Enlarged Board did indeed not intend to give a complete definition of when a disclaimer violates Article 123(2) EPC and when it does not.

It is in this sense that the teaching of decision G 1/03 has also been interpreted, first in decision T 1139/00 of 10 February 2005 and then in the above-cited national decisions, also with respect to disclaimers for disclosed subject-matter.

In decision T 1139/00, the Board, after having stated in point 2.5 of the Reasons that the subject-matter excluded by the disclaimer in question is supported by the application as filed, gives an exten-

CBE. Lorsque le disclaimer porte sur un état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, son but est d'établir la nouveauté par rapport à une antériorisation fortuite telle que définie dans la présente décision. Enfin, un disclaimer qui exclut un objet non susceptible d'être protégé par brevet peut uniquement avoir pour but de lever cet obstacle juridique particulier. Si un disclaimer produit des effets qui vont au-delà de son but, tel que décrit ci-dessus, il est ou devient inadmissible."

Il est exact que ces conclusions, en particulier la dernière phrase citée, ne figurent que dans les motifs de la décision et n'ont pas été intégrées directement dans la réponse 2 du dispositif, qui énonce les critères à appliquer pour apprécier l'admissibilité d'un disclaimer non divulgué. Les conclusions précitées n'en sont pas pour autant dépourvues d'objet et n'en sont pas moins à interpréter à la lettre. Les questions soumises pour réponse à la Grande Chambre de recours dans les affaires G 1/03 et G 2/03 avaient pour but d'établir si, et dans l'affirmative, dans quelles circonstances, des disclaimers non divulgués pouvaient être considérés admissibles, en principe, malgré l'absence de fondement dans la demande telle que déposée. C'est cette question, et rien de plus, que la Grande Chambre a traitée dans sa réponse 2. Elle a fait précéder les critères énoncés dans sa réponse par la formulation "un disclaimer peut être admis", ce qui indique qu'elle n'entendait pas définir de manière exhaustive toutes les circonstances dans lesquelles un disclaimer enfreint ou non l'article 123(2) CBE.

C'est ainsi que l'enseignement de la décision G 1/03 a aussi été interprété, d'abord dans la décision T 1139/00, en date du 10 février 2005, puis dans les décisions nationales précitées, et ce également en ce qui concerne les disclaimers excluant un objet divulgué.

Dans la décision T 1139/00, la chambre a commencé par constater au point 2.5 des motifs que l'objet exclu par le disclaimer avait un fondement dans la demande telle que déposée. Elle a

gereichte Fassung der Anmeldung gestützt wird; dann begründet sie in den (mit "Article 123 (2) EPC" überschriebenen) Nummern 3 und 4 der Entscheidungsgründe ausführlich, warum die Aufnahme des Disclaimers nur den Schutzzumfang einschränkt, ohne einen technischen Beitrag zu der beanspruchten Erfindung zu leisten (Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe), und warum dadurch nur eine beschränktere Gruppe verbleibt (Nr. 4.1 der Entscheidungsgründe, am Ende). Die Kammer war also nicht der Auffassung, dass die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ automatisch erfüllt sind, wenn die Beschränkung durch einen Disclaimer für einen offenbaren Gegenstand erfolgt.

In dem oben genannten Urteil des England and Wales Court of Appeal stellt Jacob LJ in Nummer 82 der Urteilsbegründung unter Bezugnahme auf die Entscheidung T 1139/00 fest: "In G 1/03 wird keine weitere oder umfassendere Regel festgelegt als die Grundregel, wonach ein nicht offener Disclaimer als keine Gegenstände hinzuzufügen zulässig ist, sofern er ein "reiner Disclaimer" ist."

In Nummer 83 der Urteilsbegründung fährt er, wieder unter Bezugnahme auf die Entscheidung T 1139/00, fort: "Diese Technische Beschwerdekammer war also der Auffassung, dass G 1/03 auf Disclaimer beschränkt sei, die die Neuheit wiederherstellen oder nicht patentierbare Gegenstände ausschließen. Sie stellte dann – unseres Erachtens zu Recht – die eigentliche Frage, nämlich: "Wurden Gegenstände hinzugefügt?"

In Nummer 85 der Urteilsbegründung heißt es schließlich mit Bezug auf das angefochtene Urteil: "Floyd J hatte völlig Recht, als er sagte: [122] Bei der Prüfung, ob Gegenstände hinzugefügt wurden, bleibt es bei dem im Übereinkommen und im Gesetz festgelegten Test ...".

Im Urteil des Landgerichts Den Haag befürwortet auch dieses Gericht ausdrücklich die in der Entscheidung T 1139/00 getroffene Feststellung, dass die Zulässigkeit eines "offenbaren" Disclaimers anhand von Artikel 123 (2) EPÜ zu prüfen sei und es vorstellbar sei, dass sich die technische Lehre des Patents durch den Ausschluss eines

sive technical reasoning in points 3 and 4 (bearing the heading "Article 123(2) EPC") of the Reasons as to why the introduction of the disclaimer only limits the scope of protection "without providing any technical contribution to the invention as claimed" (point 3.1 of the Reasons), and why it only "leaves a more limited group" (point 4.1 of the Reasons, at the end). Thus, the Board did not consider Article 123(2) EPC as being automatically fulfilled as a consequence of the limitation having been performed by a disclaimer for disclosed subject-matter.

In the decision handed down by the Court of Appeal of England and Wales cited above Jacob LJ states in point 82 of the Reasons, making reference to decision T 1139/00:

"G 1/03 does not set up any further or more extensive rule than the basic rule that an undisclosed disclaimer is permissible as not adding matter provided it is a "mere disclaimer"."

In point 83 of the Reasons he then goes on, again with reference to decision T 1139/00: "So this TBA has held that G 1/03 is confined to novelty restoring or exclusion of unpatentable subject-matter disclaimers. It went on, rightly in our view, to address the real question: was there added subject-matter?"

And, in point 85 of the Reasons, by referring to the appealed decision: "Floyd J was entirely right when he said: [122] Nevertheless, the test for added subject matter remains that set out in the Convention and the Act...."

In the decision of the District Court of The Hague the Court also expressly endorses the finding in decision T 1139/00 that "the allowability of a "disclosed" disclaimer must be tested against Article 123 paragraph 2 of the EPC" and that it is "conceivable that the technical teaching of the patent changes if subject matter is excluded, which

ensuite présenté aux points 3 et 4 des motifs, sous l'intitulé "l'article 123(2) CBE", toute une série d'arguments techniques sur la question de savoir pourquoi l'introduction du disclaimer ne faisait que limiter le champ de protection sans apporter de contribution technique à l'invention telle que revendiquée (point 3.1 des motifs) et sur celle de savoir pourquoi, après l'introduction du disclaimer, il ne restait qu'un groupe plus restreint (point 4.1 des motifs, in fine). La chambre n'était donc pas d'avis qu'il était automatiquement satisfait aux exigences de l'article 123(2) CBE du simple fait qu'une limitation était introduite par un disclaimer portant sur un objet divulgué.

Dans la décision précitée rendue par la Court of Appeal d'Angleterre et du Pays de Galles, le juge d'appel Lord Jacob, se référant à la décision T 1139/00, affirme au point 82 des motifs que la décision G 1/03 n'ajoute rien à la règle de base selon laquelle un disclaimer non divulgué est admissible en cela qu'il n'ajoute aucun objet pour autant qu'il s'agisse d'un "simple disclaimer".

Au point 83 des motifs, renvoyant toujours à la décision T 1139/00, le juge d'appel a également déclaré que selon la chambre de recours technique compétente, la décision G 1/03 se limitait aux disclaimers destinés à rétablir la nouveauté ou à exclure un objet non brevetable, et que cette chambre avait ensuite abordé, à juste titre selon lui, la vraie question qui se posait en l'occurrence, c'est-à-dire celle de savoir si des éléments avaient été ajoutés.

Enfin, au point 85 des motifs, se référant à la décision attaquée, il a donné entièrement raison au juge Floyd qui estimait que pour déterminer si des éléments avaient été ajoutés, le critère à appliquer demeurait celui énoncé dans la Convention et dans la Loi sur les brevets.

Dans sa décision, le tribunal de première instance de La Haye a repris lui aussi expressément les conclusions rendues par la chambre dans la décision T 1139/00, à savoir que l'admissibilité d'un disclaimer "divulgué" doit être appréciée au regard de l'article 123(2) CBE et qu'il est concevable que l'enseignement technique d'un brevet soit

Gegenstands verändere, der in ihm ursprünglich durch positive Angaben enthalten gewesen sei (Nrn. 4.14 und 4.15 der Urteilsbegründung).

4.5 Anzuwendende Kriterien

4.5.1 Offenbarungstest

Es ist folglich im Einklang mit der oben genannten Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer und den nationalen Entscheidungen, dass der Grundsatz, dass jede Änderung einer Anmeldung oder eines Patents und insbesondere eines Anspruchs die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllen muss, auch für Änderungen gilt, die den Anspruch durch Ausklammern offener Gegenstände einschränken.

Wie bei jeder anderen Änderung ist also bei der Änderung eines Anspruchs, durch die ein Gegenstand ausgeklammert wird, der in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als Teil der Erfindung offenbart war, zu prüfen, ob sie dazu führt, dass der Fachmann neue technische Informationen erhält. Das Ausklammern eines in der Anmeldung offenbarten Gegenstands kann folglich ein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ sein, wenn es dazu führt, dass der Fachmann technische Informationen erhält, die er der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens nicht unmittelbar und eindeutig entnehmen würde.

4.5.2 Wie ist die ursprüngliche Offenbarung des beanspruchten Gegenstands zu bestimmen, wenn ein Anspruch durch die Aufnahme eines Disclaimers geändert wurde?

Die kritische Frage ist, wie die ursprüngliche Offenbarung des beanspruchten Gegenstands zu bestimmen ist, wenn ein Disclaimer in den Anspruch aufgenommen wird, der einen offenbarten Gegenstand ausklammert. Wird ein positives Merkmal, welches einen Gegenstand definiert, der tatsächlich beansprucht wird, in einen Anspruch aufgenommen, so kann geprüft werden, ob der Gegenstand dieses Merkmals in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart wurde. Was die neue, nach der Aufnahme dieses Merkmals beanspruchte Merkmalskombination betrifft, kann geprüft werden, ob

subject matter had initially been included in positive terms..." (points 4.14 and 4.15 of the Reasons).

4.5 The criteria to be applied

4.5.1 The disclosure test

It is thus in accordance with the above-cited jurisprudence of the Enlarged Board and the national decisions that the principle that any amendment to an application or a patent, and in particular to a claim, must fulfil the requirements of Article 123(2) EPC also applies to an amendment limiting the claim by disclaiming disclosed subject-matter.

Therefore, as is the case for any other amendment, the test for an amendment to a claim by disclaiming subject-matter disclosed as part of the invention in the application as filed must be that after the amendment the skilled person may not be presented with new technical information. Hence, disclaiming subject-matter disclosed in the application as filed can also infringe Article 123(2) EPC if it results in the skilled person being presented with technical information which he would not derive directly and unambiguously, using common general knowledge, from the application as filed.

4.5.2 How is the original disclosure of the claimed subject-matter to be determined with respect to a claim amended by the introduction of a disclaimer?

The critical question is how the original disclosure of the claimed subject-matter is to be determined in the case of the introduction into a claim of a disclaimer disclaiming disclosed subject-matter. If a positive feature, which defines subject-matter that is actually claimed, is introduced into a claim, it can be examined whether the subject-matter of that feature was disclosed in the application as filed. With respect to the new combination of features which is claimed after the introduction of that feature, it can be examined whether that combination was disclosed in the application as filed.

modifié par l'exclusion d'un objet qui y était décrit initialement en termes positifs (points 4.14 et 4.15 des motifs).

4.5 Critères à appliquer

4.5.1 Critère de la divulgation

Conformément à la jurisprudence de la Grande Chambre de recours et aux décisions nationales précitées, le principe selon lequel toute modification apportée à une demande ou à un brevet, et en particulier à une revendication, doit satisfaire aux exigences de l'article 123(2) CBE, s'applique donc à une modification qui limite une revendication en excluant par disclaimer un objet divulgué.

Par conséquent, pour une modification apportée à une revendication par l'introduction d'un disclaimer excluant un objet divulgué, considéré comme faisant partie de l'invention dans la demande telle que déposée, il convient, comme pour toute autre modification, de déterminer si cette modification apporte de nouvelles informations techniques à l'homme du métier. Aussi, l'exclusion d'un objet divulgué dans la demande telle que déposée peut-elle enfreindre l'article 123(2) CBE s'il en résulte que l'homme du métier obtient des informations techniques qu'il n'aurait pas déduit directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée en se fondant sur ses connaissances générales.

4.5.2 Comment déterminer la divulgation initiale de l'objet revendiqué lorsqu'une revendication est modifiée par l'introduction d'un disclaimer ?

La question essentielle est de savoir comment déterminer la divulgation initiale de l'objet revendiqué lorsqu'un disclaimer excluant un objet divulgué est introduit dans une revendication. Si une caractéristique positive, qui définit un objet effectivement revendiqué, est introduite dans une revendication, il est possible d'examiner si l'objet de cette caractéristique était divulgué dans la demande telle que déposée. Il peut par ailleurs être examiné si la nouvelle combinaison de caractéristiques revendiquée après l'introduction de cette caractéristique était divulguée dans la demande telle que déposée.

diese Kombination in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart wurde.

Im Gegensatz dazu macht der im Disclaimer definierte technische Gegenstand den ausgeklammerten Gegenstand als solchen nicht zum Bestandteil der Definition der beanspruchten Erfindung. Ein Disclaimer als solcher definiert mitnichten ein Merkmal der beanspruchten Erfindung. Es verhält sich genau umgekehrt. Er definiert etwas, das nicht beansprucht wird. Wenn es also zu bestimmen gilt, ob der Anspruch nach der Aufnahme des Disclaimers gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt oder die Erfordernisse dieses Artikels erfüllt, so kann dies nicht allein durch die Feststellung entschieden werden, dass der beanspruchte Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart war.

Ob der Fachmann neue Informationen erhält, hängt davon ab, wie er den geänderten Anspruch, d. h. den im geänderten Anspruch verbleibenden Gegenstand verstehen würde und ob er unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens diesen Gegenstand als zumindest implizit in der Anmeldung offenbart ansehen würde.

Diese Aussage entspricht der Definition in Artikel 123 (2) EPÜ. Übertragen auf die hier erörterte Frage der Änderung eines Anspruchs würde Artikel 123 (2) EPÜ lauten:

"Der Anspruch darf nicht in der Weise geändert werden, dass sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht."

Damit folgt schon aus dem Wortlaut des Artikels 123 (2) EPÜ, dass der Bezugspunkt für die Beurteilung, ob ein geänderter Anspruch die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllt, der Gegenstand ist, den der Anspruch nach der Änderung enthält, d. h. der nach der Änderung im Anspruch verbleibende Gegenstand.

By contrast, the technical subject-matter defined in the disclaimer does not make the disclaimed subject-matter as such a part of the definition of the claimed invention. A disclaimer does not as such define a feature of the claimed invention. It is just the opposite. It defines something that is not claimed. Hence, when it comes to determining whether, after the introduction of the disclaimer, the claim infringes Article 123(2) EPC or whether it is in conformity with it, this cannot be decided solely by establishing that the disclaimed subject-matter is disclosed in the application as filed.

Whether the skilled person is presented with new information depends on how he or she would understand the amended claim, i.e. the subject-matter remaining in the amended claim and on whether, using common general knowledge, he or she would regard that subject-matter as at least implicitly disclosed in the application as filed.

That statement corresponds to the definition given in Article 123(2) EPC. Transposed to the presently discussed issue of an amendment to a claim, Article 123(2) EPC would read:

"The claim may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed."

Hence, it follows from the wording of Article 123(2) EPC itself that the point of reference for assessing an amended claim for its compatibility with Article 123(2) EPC is the subject-matter which the claim contains after the amendment. In other words, it is the subject-matter remaining in the claim after the amendment.

En revanche, ce n'est pas parce que des éléments techniques sont définis dans le disclaimer que l'objet exclu par disclaimer fait partie en soi de la définition de l'invention revendiquée. Un disclaimer ne définit pas en tant que tel une caractéristique de l'invention revendiquée, mais, au contraire, un élément qui n'est pas revendiqué. Partant, lorsqu'il s'agit de déterminer si, après l'introduction du disclaimer, la revendication enfreint ou non l'article 123(2) CBE, il ne suffit pas d'établir que l'objet exclu par disclaimer était divulgué dans la demande telle que déposée.

La question de savoir si de nouvelles informations sont portées à la connaissance de l'homme du métier dépend de la façon dont celui-ci interpréterait la revendication modifiée, c'est-à-dire l'objet restant dans la revendication modifiée, et de savoir si, en se fondant sur ses connaissances générales, il considérerait que l'objet était, au moins implicitement, divulgué dans la demande telle que déposée.

Cette affirmation est conforme à la définition donnée à l'article 123(2) CBE. Cet article, transposé à la question de la modification d'une revendication, traitée dans la présente décision, s'énoncerait comme suit :

"La revendication ne peut être modifiée de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée."

Il ressort donc du libellé même de l'article 123(2) CBE que le point de repère pour apprécier la compatibilité d'une revendication modifiée avec l'article 123(2) CBE est l'objet contenu dans la revendication modifiée, en d'autres termes, l'objet restant dans la revendication après la modification.

4.5.3 Gesetze der Logik

Ob dieser Gegenstand ursprünglich offenbart wurde oder nicht, kann nicht anhand sogenannter Gesetze der Logik entschieden werden, wonach bei einer Anmeldung, die eine allgemeine Lehre und spezifische Ausführungsformen, Gruppen solcher Ausführungsformen oder Bereiche offenbart, implizit auch alle anderen potenziellen Ausführungsformen, Gruppen solcher Ausführungsformen oder Bereiche, die unter die allgemeine technische Lehre fallen (aber nicht als solche in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart sind), zwangsläufig mit offenbart werden. In diesem Zusammenhang wurde auch vorgebracht, dass bei der Offenbarung einer Ausführungsform oder eines kleineren Bereichs (B) innerhalb eines größeren Bereichs (A), der ebenfalls offenbart wird, damit logischerweise und zwangsläufig der Gegenstand des breiteren Bereichs abzüglich der Ausführungsform (A minus B) offenbart wird, und dass ein Anspruch, der einen solchen Disclaimer enthält, aus diesem Grund keinen Gegenstand enthält, der gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt.

Selbst wenn gesagt werden kann, dass es für den verbleibenden Gegenstand normalerweise kein Problem mit der ursprünglichen Offenbarung gibt, wenn ursprünglich offenbarte spezifische Ausführungsformen, Gruppen solcher Ausführungsformen oder Bereiche aus dem Schutzzumfang eines allgemeineren Anspruchs, der eine ebenfalls offenbarte allgemeine Lehre widerspiegelt, ausgeklammert werden, so lässt sich diese Frage dennoch nicht schematisch entscheiden. Insbesondere ist kein Grundsatz erkennbar, der a priori dahin gehend anwendbar wäre, dass das Ausklammern offener spezifischer Ausführungsformen, Gruppen solcher Ausführungsformen oder Bereiche aus einem breiteren Anspruch nie ein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ sein kann. Es gelten auch keine sogenannten Gesetze der Logik, wonach bei einer Anmeldung, die eine allgemeine Lehre und spezifische Ausführungsformen, Gruppen solcher Ausführungsformen oder Bereiche offenbart, implizit auch potenzielle Ausführungsformen oder Zwischenverallgemeinerungen, die unter die allgemeine Lehre fallen (aber nicht als solche in der ursprünglich eingereichten Fassung der

4.5.3 Rules of logic

Whether that subject-matter was originally disclosed or not cannot be decided by following so-called rules of logic, in the sense that if an application discloses a general teaching and specific embodiments, groups thereof or areas, then all other potential embodiments, groups thereof or areas falling within the ambit of the general teaching (but not as such disclosed in the application as filed) would thereby, by implication, inevitably also be disclosed. In this context it was also submitted that the disclosure of an embodiment or smaller region (B) within a broader region (A), likewise disclosed, would thereby logically and inevitably disclose the subject-matter of the broader region minus the embodiment (A-B) and that a claim containing such a disclaimer would for that reason not contain subject-matter offending against Article 123(2) EPC.

Even if it may be said that there is not normally a problem with the original disclosure for the remaining subject-matter when originally disclosed specific embodiments, groups thereof or areas are disclaimed from the scope of a more general claim reflecting a more general teaching which has equally been disclosed, the question can nevertheless not be decided schematically. In particular, no principle can be acknowledged, which would be applicable *a priori*, to the effect that disclaiming disclosed specific embodiments, groups thereof or areas from a broader claim can never infringe Article 123(2) EPC. Also, no so-called rule of logic applies, in the sense that where an application discloses a general teaching and specific embodiments, groups thereof or areas, all other potential embodiments or intermediate generalisations falling within the ambit of the general teaching (but not as such disclosed in the application as filed) would thereby, by implication, inevitably also be disclosed. On the other hand, any schematic reasoning solely suggesting that the introduction of the disclaimer modifies the subject-matter remaining in the claim because that

4.5.3 Règles de logique

La question de savoir si cet objet était initialement divulgué ou non ne saurait être tranchée par un raisonnement logique selon lequel, lorsqu'une demande divulgue un enseignement général et des modes de réalisation particuliers, des groupes de modes de réalisation particuliers ou des domaines particuliers, tous les autres modes de réalisation, groupes de modes de réalisation et domaines potentiels entrant dans le champ de l'enseignement général (mais non divulgués en tant que tels dans la demande telle que déposée) seraient inévitablement divulgués eux aussi de manière implicite. Dans ce contexte, il a également été affirmé que la divulgation d'un mode de réalisation ou d'un domaine restreint (B) au sein d'un domaine plus large (A), également divulgué, aboutirait en toute logique et inévitablement à la divulgation de l'objet du domaine plus général, à l'exclusion du mode de réalisation (A – B) et que pour cette raison, une revendication comportant un tel disclaimer ne contiendrait pas d'objet contraire à l'article 123(2) CBE.

Même s'il est exact que la divulgation initiale ne pose pas normalement de problème pour l'objet restant lorsque des modes de réalisation particuliers, des groupes de modes de réalisation particuliers ou des domaines particuliers, initialement divulgués, sont exclus par disclaimer du champ de protection d'une revendication plus générale comportant un enseignement plus vaste qui a également été divulgué, la question ne peut pas pour autant être tranchée de manière schématique. En particulier, il ne saurait être érigé en principe, applicable a priori, que le fait d'exclure par disclaimer d'une revendication générale des modes de réalisation particuliers, des groupes de modes de réalisation particuliers ou des domaines particuliers divulgués ne peut jamais enfreindre l'article 123(2) CBE. Il n'y a pas non plus lieu d'appliquer de raisonnement prétendument logique selon lequel, lorsqu'une demande divulgue un enseignement général ainsi que des modes de réalisation particuliers, des groupes de modes de réalisation particuliers ou des domaines particuliers, tous les autres modes de réalisation potentiels ou généralisations intermédiaires entrant dans le

Anmeldung offenbart sind), zwangsläufig mit offenbart würden. Andererseits wäre auch eine schematische Begründung, die lediglich besagt, dass die Aufnahme des Disclaimers den im Anspruch verbleibenden Gegenstand verändert, weil dieser geänderte Anspruch weniger enthält als der ungeänderte Anspruch, nicht ausreichend für einen Einwand nach Artikel 123 (2) EPÜ.

4.5.4 Notwendigkeit einer technischen Beurteilung des jeweiligen Falls

Tatsächlich erforderlich ist dagegen eine Beurteilung aller technischen Umstände des jeweiligen Einzelfalls, bei der es Art und Umfang der Offenbarung in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung, Art und Umfang des ausgeklammerten Gegenstands sowie dessen Verhältnis zu dem nach der Änderung im Anspruch verbleibenden Gegenstand zu berücksichtigen gilt.

Zu prüfen ist, ob der Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens den verbleibenden beanspruchten Gegenstand als explizit oder implizit, aber unmittelbar und eindeutig in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart ansehen würde.

Die Prüfung ist dieselbe, mit der auch die Zulässigkeit einer Anspruchsbeschränkung durch ein positiv definiertes Merkmal geprüft wird. Zu diesem Thema gibt es eine umfassende Rechtsprechung, insbesondere im Zusammenhang mit Fällen, in denen die Beschränkung dazu führen könnte, dass damit Verbindungen oder Unterklassen von Verbindungen oder andere sogenannte Zwischenverallgemeinerungen herausgelesen werden, die in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung weder speziell erwähnt noch implizit offenbart sind (s. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 6. Auflage, Juli 2010, III.A.1. und 2.). Die Grundsätze dieser Rechtsprechung können und müssen auf Anspruchsänderungen, bei denen offenbarte spezifische Ausführungsformen, Gruppen solcher Ausführungsformen oder Bereiche ausgeklammert werden,

amended claim contains less than the unamended claim would also not be sufficient to motivate an objection under Article 123(2) EPC.

4.5.4 Need for technical assessment of the case under consideration

Instead, what is required is an assessment of the overall technical circumstances of the individual case under consideration, taking into account the nature and extent of the disclosure in the application as filed, the nature and extent of the disclaimed subject-matter and its relationship with the subject-matter remaining in the claim after the amendment.

The test to be applied is whether the skilled person would, using common general knowledge, regard the remaining claimed subject-matter as explicitly or implicitly, but directly and unambiguously, disclosed in the application as filed.

This test is the same as that applied when the allowability of a limitation of a claim by a positively defined feature is to be determined. In this respect a whole body of jurisprudence exists, in particular with respect to cases in which the limitation could lead to the singling out of compounds or sub-classes of compounds or other so-called intermediate generalisations not specifically mentioned nor implicitly disclosed in the application as filed (see Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, sixth edition, July 2010, III.A.1 and 2.). The principles of that jurisprudence can and must be applied in the same manner to amendments of claims by disclaiming disclosed specific embodiments, groups thereof or areas as they apply to limitations performed by positively defined features.

champ de l'enseignement général (mais non divulgués en tant que tels dans la demande telle que déposée) seraient inévitablement divulgués eux aussi de manière implicite. Cela étant, tout raisonnement schématique laissant seulement entendre que l'introduction d'un disclaimer modifie l'objet restant dans la revendication du fait que la revendication modifiée comporte moins d'éléments que la revendication inchangée ne suffirait pas non plus pour justifier une objection au titre de l'article 123(2) CBE.

4.5.4 Nécessité de procéder à une évaluation technique dans chaque cas d'espèce

Il convient plutôt de procéder à une évaluation au cas par cas portant sur l'ensemble des aspects techniques, en tenant compte de la nature et de l'étendue de la divulgation dans la demande telle que déposée, de la nature et de l'étendue de l'objet exclu ainsi que de son rapport avec l'objet restant dans la revendication telle que modifiée.

Il s'agit de déterminer si l'homme du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, considérerait l'objet restant dans la revendication comme étant explicitement ou implicitement, mais directement et sans ambiguïté divulgué dans la demande telle que déposée.

Il est procédé de la même manière que lorsque l'on détermine si la limitation d'une revendication par une caractéristique définie en termes positifs est admissible. Il existe à ce sujet une jurisprudence abondante, en particulier lorsque la limitation aurait pour effet d'isoler des composés, des sous-classes de composés ou d'autres généralisations dites intermédiaires qui ne sont ni mentionnés expressément ni divulgués de manière implicite dans la demande telle que déposée (cf. La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets, 6ème édition, juillet 2010, III.A.1. et 2.). Les principes énoncés dans cette jurisprudence peuvent et doivent être appliqués par analogie aux modifications apportées à des revendications par l'introduction de disclaimers excluant des modes de réalisation particuliers, des groupes de modes de réalisation particuliers ou des

genauso angewandt werden wie auf Beschränkungen durch positiv definierte Merkmale.

Wenn etwa, wie in G 1/03 (Nr. 2.1.3 der Entscheidungsgründe) dargelegt, in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung eine Erfindung allgemein offenbart und beansprucht wurde und darüber hinaus mehrere spezifische Ausführungsformen oder Gruppen solcher Ausführungsformen offenbart wurden, von denen eine später durch den Disclaimer aus dem Schutzbegehren ausgeklammert wird, so wird der verbleibende Gegenstand, d. h. die verbleibende allgemeine Lehre, durch den Disclaimer in der Regel nicht verändert. Anders verhält es sich dagegen, wenn z. B. der im Anspruch verbleibende Gegenstand durch den Disclaimer auf eine Untergruppe des ursprünglich beanspruchten Gegenstands beschränkt würde und diese Untergruppe nicht als in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart angesehen werden könnte, auch nicht unter Berücksichtigung dessen, was der Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens als implizit in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung enthalten ansehen würde. In diesem Fall wäre die Änderung ein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ. Analog zu der Entscheidung T 615/95 läge eine unzulässige Erweiterung vor, wenn die Aufnahme eines Disclaimers in einen Anspruch zur Abgrenzung einer bis dahin nicht speziell erwähnten oder zumindest implizit offenbarten einzelnen Verbindung oder Gruppe von Verbindungen führen würde oder zur Folge hätte, dass dem verbleibenden beanspruchten Gegenstand eine bestimmte, ursprünglich nicht offenbarte Bedeutung verliehen würde.

4.5.5 Relevanz der Tatsache, dass der ausgeklammerte Gegenstand als Teil der Erfindung offenbart ist

In der Entscheidung T 1102/00 und anderen, demselben Ansatz folgenden Entscheidungen wurde als Begründung dafür, dass das Ausklammern eines in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbarten Gegenstands nicht zulässig sei, ausgeführt,

Where, for instance, as was said in decision G 1/03 (point 2.1.3 of the Reasons), in the application as filed an invention has been disclosed and claimed in general terms and different specific embodiments or groups thereof have also been disclosed, and one of these is later excluded from the requested protection by the disclaimer, the remaining subject-matter, i.e. the remaining general teaching, will normally not be modified by the disclaimer. This contrasts with the situation in which, for instance, the disclaimer would have the effect of confining the subject-matter remaining in the claim to a subgroup of the originally claimed subject-matter, which subgroup could not be regarded as disclosed in the application as filed, even taking into account what the skilled person, using common general knowledge, would regard as implicit in the contents of the application as filed. In this case the amendment would contravene Article 123(2) EPC. By analogy with decision T 615/95, there would be added matter where the insertion of a disclaimer into a claim would result in singling out any hitherto not specifically mentioned or at least implicitly disclosed individual compound or group of compounds, or would lead to a particular meaning of the remaining claimed subject-matter which was not originally disclosed.

4.5.5 The relevance of the fact that the disclaimed subject-matter is disclosed as part of the invention

Decision T 1102/00 and other decisions following the same approach have put forward as a reason for not allowing the disclaiming of subject-matter disclosed in the application as filed that that subject-matter was not presented in the application as filed as subject-matter to be

domaines particuliers qui ont été divulgués, de la même manière qu'ils sont appliqués aux limitations introduites par des caractéristiques définies en termes positifs.

Lorsque, par exemple, comme indiqué dans la décision G 1/03 (point 2.1.3 des motifs), une invention a été divulguée et revendiquée en termes génériques dans la demande telle que déposée, que différents modes de réalisation ou groupes de modes de réalisation particuliers ont également été divulgués, et que l'un d'entre eux est ensuite exclu par disclaimer de la protection recherchée, l'objet restant, c'est-à-dire l'enseignement général restant, ne sera pas normalement modifié par le disclaimer. Il en va différemment lorsque, par exemple, le disclaimer aurait pour effet de limiter l'objet restant dans la revendication à un sous-groupe de l'objet initialement revendiqué, lequel sous-groupe ne pourrait être considéré comme étant divulgué dans la demande telle que déposée, même en tenant compte de ce que l'homme du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, considérerait comme implicite dans la demande telle que déposée. En pareil cas, la modification serait contraire à l'article 123(2) CBE. Par analogie avec la décision T 615/95, l'introduction d'un disclaimer dans une revendication ayant pour effet de délimiter un composé ou groupe de composés particulier non encore mentionné spécifiquement, ni divulgué au moins de manière implicite, ou de donner à l'objet restant dans la revendication une signification particulière qui n'était pas initialement divulguée, reviendrait à ajouter des éléments.

4.5.5 Pertinence du fait que l'objet exclu par disclaimer est divulgué comme faisant partie de l'invention

Dans la décision T 1102/00 et dans d'autres décisions suivant la même approche, l'une des raisons invoquées pour interdire l'exclusion par disclaimer d'un objet divulgué dans la demande telle que déposée était que cet objet n'était pas présenté dans ladite demande comme

dass dieser Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht als aus dem Schutzbereich auszuschließender Gegenstand, sondern vielmehr als Teil der Erfindung dargestellt worden sei. Diese Argumentation ist nicht stichhaltig.

Grundsätzlich ist es dem Anmelder überlassen, durch die Abfassung der Ansprüche den von ihm gewünschten Schutzbereich festzulegen. Nichts im EPÜ verpflichtet einen Anmelder dazu, in der jeweiligen Anmeldung den breitestmöglichen Schutz anzustreben, den ihre Offenbarung bietet. Auch besteht keine Verpflichtung, die Ansprüche so abzufassen, dass die bevorzugte Ausführungsform in ihren Schutzbereich fällt. Einen Anspruch so zu ändern, dass offenbarte Gegenstände ausgeschlossen werden, insbesondere, wenn eine bevorzugte Ausführungsform durch einen Disclaimer ausgeklammert wird, ist ein Risiko für den Anmelder, denn es ist klar, dass der ausgeklammerte Gegenstand nicht berücksichtigt werden kann, wenn es darum geht, ob der geänderte Anspruch die übrigen Erfordernisse des EPÜ erfüllt, z. B. Stützung durch die Beschreibung (Art. 84 EPÜ), ausreichende Offenbarung (Art. 83 EPÜ) und erfinderische Tätigkeit (Art. 56 EPÜ). Im Zusammenhang mit der erfinderischen Tätigkeit können insbesondere die Fragen relevant werden, ob die Aufgabe im gesamten beanspruchten Bereich gelöst wurde, oder ob eine durch den verbleibenden beanspruchten Gegenstand erzielte vorteilhafte Wirkung aus der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung ableitbar ist.

Mit dieser Maßgabe, d. h. unter der Voraussetzung, dass der beanspruchte Gegenstand die Erfordernisse des EPÜ erfüllt, steht es dem Anmelder frei, d. h. hat der Anmelder das Recht, für eine Ausführungsform oder sogar für einen Teil der offenbarten Erfindung keinen Schutz zu beanspruchen. Es könnte z. B. sein, dass er zunächst an einem raschen Schutz für eine bevorzugte Ausführungsform interessiert ist und die allgemeine Lehre in einer Teilanmeldung weiterverfolgen will. Ob, und wenn ja, unter welchen Umständen in einem solchen Fall ein Disclaimer notwendig wäre, um das sogenannte Doppelschutzverbot zu umgehen, ist eine andere Frage. Es genügt die Feststellung, dass ein sol-

excluded from protection, but on the contrary as part of the invention. That line of reasoning does not hold good.

It is in principle for the applicant to determine the scope of protection he desires by the manner in which he drafts his claims. There is no provision in the EPC which would oblige an applicant to seek, in the individual application under consideration, a protection corresponding to the broadest possibility offered by the disclosure of the application. Nor is there an obligation to draft claims in such a way as to include the preferred embodiment in their scope. To amend a claim in a way excluding disclosed subject-matter from it, in particular when by disclaiming a preferred embodiment, is at the applicant's risk because it is clear that when it comes to determining whether the amended claim fulfils the remaining requirements of the EPC, such as support by the description (Article 84 EPC), sufficiency of disclosure (Article 83 EPC) and inventive step (Article 56 EPC), the disclaimed subject-matter cannot be taken into account. In respect of inventive step the questions as to whether the problem has been solved over the whole breadth of the claim or whether an advantageous effect obtained by the remaining claimed subject-matter can be deduced from the application as filed may in particular become relevant.

With this proviso, i.e. subject to the claimed subject-matter fulfilling the requirements of the EPC, the applicant is free, i.e. he is entitled, not to claim protection for an embodiment or even a part of the disclosed invention. The applicant may, for example, be interested in obtaining a first quicker protection for a preferred embodiment and pursue the general teaching in a divisional application. Whether or not and, if so, under what circumstances, in such a case a disclaimer would be necessary in order to avoid the so-called prohibition on double protection is a different matter. It is sufficient to say that such procedural behaviour is not abusive and even legitimate. The *amici curiae* also mentioned

objet devant être exclu de la protection, mais au contraire comme faisant partie de l'invention. Ce raisonnement n'est pas valable.

En principe, il appartient au demandeur de déterminer l'étendue de la protection qu'il recherche par la formulation de ses revendications. Aucune disposition de la CBE ne l'oblige à rechercher, dans la demande en question, la protection la plus large possible au regard de la divulgation de la demande. Il n'est pas non plus tenu de rédiger les revendications de manière à inclure dans leur portée le mode de réalisation préféré. Si le demandeur modifie une revendication de manière à en exclure un objet divulgué, en particulier s'il utilise un disclaimer pour exclure un mode de réalisation préféré, il le fait à ses risques et périls, car il est évident que l'objet exclu par disclaimer ne pourra être pris en considération pour déterminer si la revendication modifiée satisfait aux autres exigences de la CBE, telles que le fondement sur la description (article 84 CBE), la suffisance de l'exposé (article 83 CBE) et l'activité inventive (article 56 CBE). S'agissant de l'activité inventive, il pourra s'avérer utile de déterminer en particulier si le problème a été résolu sur toute la portée de la revendication ou si un effet avantageux obtenu par l'objet restant dans la revendication peut être déduit de la demande telle que déposée.

A cette condition près que l'objet revendiqué doit satisfaire aux exigences de la CBE, le demandeur est libre, autrement dit, il a le droit de ne pas revendiquer la protection d'un mode de réalisation ou même d'une partie de l'invention divulguée. Il se peut, par exemple, qu'il souhaite obtenir rapidement une première protection pour un mode de réalisation préféré et revendiquer l'enseignement général dans une demande divisionnaire. La question de savoir si, et dans l'affirmative, dans quelles circonstances, un disclaimer serait nécessaire en pareil cas pour contourner l'interdiction de la double protection par brevet se situe sur un autre plan. Il suffit de préciser qu'une telle démarche procédurale

ches Verhalten nicht missbräuchlich und sogar legitim ist. In den Amicus-curiae-Schriftsätzen wurden für die Aufteilung einer Anmeldung in mehrere Anmeldungen für verschiedene Ausführungsformen auch andere mögliche Gründe erwähnt, die mit den Patentierbarkeitsanforderungen nichts zu tun haben, z. B. Lizenzierungszwecke.

Im Extremfall wäre, wenn es denn zuträfe, dass eine offenbarte Ausführungsform der Erfindung nicht ausklammert werden kann, weil sie in der Anmeldung als Teil der Erfindung enthalten war, überhaupt keine beschränkende Anspruchsänderung möglich, weil selbst eine Beschränkung durch positiv definierte Merkmale etwas aus dem Anspruch ausschließt, das vorher als Teil der Erfindung präsentiert wurde. Wird hingegen eine Ausführungsform in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht als Teil der Erfindung, sondern etwa als Stand der Technik oder als Vergleichsbeispiel dargestellt, so kann sie überhaupt nicht beansprucht werden.

Abschließend ist festzustellen, dass kein überzeugender Grund dafür vorgebracht wurde, die im Rahmen von Artikel 123 (2) EPÜ entwickelten Grundsätze für die Beurteilung von Anspruchsänderungen durch die Aufnahme positiver beschränkender Merkmale nicht ebenso auf Anspruchsbeschränkungen durch Disclaimer anzuwenden, die in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbarte Gegenstände ausklammern.

4.6 Einbettung dieses Ansatzes in andere offenbarungsrelevante Themen

Dieser Ansatz bewirkt keine Verzerrung, sondern vielmehr eine Wahrung der im EPÜ etablierten und auf dem Erstanmelderprinzip beruhenden strukturellen Beziehung zwischen den Bestimmungen, die den Stand der Technik definieren, und ihren Auswirkungen auf die Patentierbarkeit sowie den materiellrechtlichen Erfordernissen für die wirksame Inanspruchnahme einer Priorität (Begriff derselben Erfindung) oder die Einreichung von Teilanmeldungen und

other possible reasons not related to the requirements for patentability for splitting an application up into different applications for different embodiments, for instance for licensing purposes.

Taking it to the extreme, if the idea were correct that a disclosed embodiment of the invention could not be disclaimed because it was presented in the application as part of the invention, then as a result no limiting amendment of a claim would be possible at all, since even in the case of a limitation by positively defined features the situation is that through this limitation something is excluded from the claim which was previously presented as being part of the invention. If by contrast an embodiment is presented in the application as filed as not being part of the invention, but e.g. as belonging to the state of the art or as a comparative example, then it cannot be claimed at all.

To conclude, no convincing reason has been advanced for not applying the principles developed in the context of Article 123(2) EPC for the assessment of amendments to claims by the introduction of positive limiting features in the same manner to limitations of claims by disclaimers which disclaim subject-matter disclosed in the application as filed.

4.6 Coherence of the approach with other issues relating to disclosure

Such an approach does not distort, but rather preserves, the structural relationship established in the EPC, based on the first-to-file system, between the provisions defining the state of the art and their impact on patentability, the substantive requirements for validly claiming a priority (concept of same invention) or for the filing of divisional applications and for the right to amend the application. It is vital that a uniform concept of disclosure is applied in all these respects and that

n'est pas abusive et qu'elle est même légitime. Les tiers (Amici curiae) ont également mentionné d'autres motifs possibles pour diviser une demande en plusieurs demandes portant sur des modes de réalisation différents, qui sont sans rapport avec les exigences de brevetabilité, par exemple à des fins de concession de licence.

En poussant les choses à l'extrême, si l'on acceptait l'idée qu'un mode de réalisation divulgué de l'invention ne peut être exclu par disclaimer au motif qu'il était présenté dans la demande comme faisant partie de l'invention, aucune modification limitative d'une revendication ne serait possible, car même lorsqu'une limitation est introduite par des caractéristiques définies en termes positifs, cette limitation a néanmoins pour effet d'exclure de la revendication des éléments qui avaient auparavant été présentés comme faisant partie de l'invention. En revanche, un mode de réalisation qui serait présenté dans la demande telle que déposée non pas comme faisant partie de l'invention, mais par exemple comme appartenant à l'état de la technique, ou en tant qu'exemple comparatif, ne pourrait en aucun cas être revendiqué.

En conclusion, on peut affirmer qu'aucune raison convaincante n'a été avancée pour ne pas appliquer de la même manière à la limitation de revendications par l'introduction de disclaimers qui excluent un objet divulgué dans la demande telle que déposée, les principes énoncés dans le contexte de l'article 123(2) CBE pour apprécier les modifications apportées aux revendications par l'introduction de caractéristiques limitatives positives.

4.6 Cohérence de cette approche avec d'autres questions relatives à la divulgation

Une telle approche ne compromet pas, mais préserve plutôt la relation structurelle, établie par la CBE sur la base du système du premier déposant, entre les dispositions définissant l'état de la technique et leur incidence sur la brevetabilité ainsi que les conditions de fond pour revendiquer valablement une priorité (concept de même invention), pour déposer une demande divisionnaire et pour avoir le droit de modifier la demande. Il est essentiel d'appliquer un

das Recht, die Anmeldung zu ändern. Es ist unabdingbar, dass in jeder Beziehung ein einheitliches Offenbarungskonzept angewandt wird und die Rechte eines Anmelders in all diesen Zusammenhängen einheitlich so festgelegt sind, dass sie sich auf die zum relevanten Zeitpunkt vorgenommene Offenbarung erstrecken, aber zugleich auf diese Offenbarung beschränkt sind. Dies wurde in der Stellungnahme G 2/98 betont, in der die Große Beschwerdekammer im Zusammenhang mit der Klärung des aus einer Anmeldung ableitbaren Prioritätsrechts eine enge Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" befürwortete und das Prioritätsrecht auf Gegenstände beschränkte, die der Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann (Nr. 9 der Entscheidungsgründe). In dieser Entscheidung betonte die Große Beschwerdekammer auch, dass ein Konzept, bei dem das Prioritätsrecht nicht von der Offenbarung des Prioritätsdokuments abhängig gemacht würde, den Patentschutz für Auswählerfindungen untergraben könnte, und befand: "Prioritätsansprüche sollten daher nicht anerkannt werden, wenn die fraglichen Auswählerfindungen nach diesen Kriterien als "neu" anzusehen sind" (Nr. 8.4 der Entscheidungsgründe). Dasselbe muss für alle Änderungen einer Anmeldung nach Artikel 123 (2) EPÜ gelten. Sie dürfen nicht zu einem neuen Gegenstand führen.

Erneut bestätigt wurde die Wichtigkeit eines einheitlichen Offenbarungskonzepts in der Entscheidung G 1/03 (Nr. 2.2.2 der Entscheidungsgründe), in der die Große Beschwerdekammer darauf abhob, dass "das europäische Patentsystem in sich geschlossen sein muss und für die Zwecke der Artikel 54, 87 und 123 EPÜ dasselbe Offenbarungskonzept zugrundezulegen ist".

Mithin scheint der Ansatz, der hier im Hinblick auf die Erfordernisse angewandt wird, die erfüllt sein müssen, damit Änderungen durch die Aufnahme von Disclaimern für offenbarte Gegenstände nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig sind, nicht zu einem ungerechtfertigten Ergebnis bezüglich irgendeiner der oben behandelten Fragen zu führen.

the rights of an applicant are uniformly determined in all these contexts as extending to but at the same time as being limited to the disclosure made at the relevant point in time. This was emphasised in decision G 2/98, in which, in the context of determining the right to priority derivable from an application, the Enlarged Board endorsed a narrow or strict interpretation of the concept of "the same invention", limiting the right to priority to subject-matter which the person skilled in the art can derive directly and unambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole (point 9 of the Reasons). In that decision the Enlarged Board also emphasised that any concept other than making the entitlement to priority dependent on the disclosure of the priority document could undermine patent protection for selection inventions, and held: "Hence, such priority claims should not be acknowledged if the selection inventions in question are considered "novel" according to these criteria" (point 8.4 of the Reasons). The same must apply to any amendment of an application under Article 123(2) EPC. It may not create novel subject-matter.

The importance of applying a uniform concept of disclosure was again confirmed in decision G 1/03 (point 2.2.2 of the Reasons), where the Enlarged Board emphasised that "the European Patent System must be consistent and the concept of disclosure must be the same for the purposes of Articles 54, 87 and 123 EPC".

Accordingly, it appears that the approach as adopted here with regard to the requirements to be met in order for amendments by the introduction of disclaimers for disclosed subject-matter to be allowable under Article 123(2) EPC does not lead to an unjustified result as compared with any of the above-mentioned matters.

concept uniforme de divulgation à tous ces aspects et de définir de manière uniforme dans tous ces contextes les droits du demandeur, de telle sorte que non seulement ils s'étendent à la divulgation effectuée à la date pertinente, mais aussi se limitent à cette divulgation. C'est ce qui a été souligné dans la décision G 2/98. Il s'agissait en l'occurrence de déterminer le droit de priorité issu d'une demande, et la Grande Chambre de recours a préconisé une interprétation étroite ou stricte de la notion de "même invention" qui limite le droit de priorité à un objet que l'homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté de la demande antérieure considérée dans son ensemble (point 9 des motifs). Dans cette décision, la Grande Chambre de recours a également souligné que toute approche autre que celle consistant à faire dépendre le droit à la priorité de la divulgation du document de priorité pourrait compromettre la protection par brevet des inventions de sélection. Elle a estimé qu'il ne fallait donc pas faire droit à de telles revendications de priorité si les inventions de sélection en question sont considérées comme "nouvelles" en application desdits critères" (point 8.4 des motifs). Cela doit valoir également pour toute modification d'une demande au titre de l'article 123(2) CBE. Une telle modification ne saurait avoir pour effet de créer un objet nouveau.

Dans la décision G 1/03 (point 2.2.2 des motifs), la Grande Chambre de recours a de nouveau confirmé à quel point il est important d'appliquer de manière uniforme la notion de divulgation, en soulignant que "le système du brevet européen doit être cohérent et (...) la notion de divulgation doit être identique aux fins des articles 54, 87 et 123 CBE".

Ainsi, il semblerait que l'approche adoptée ici en ce qui concerne les conditions à remplir pour admettre, au titre de l'article 123(2) CBE, des modifications apportées par l'introduction de disclaimers portant sur des objets divulgués n'ait aucune conséquence injustifiée au regard de l'une quelconque des questions susmentionnées.

Ebenso wenig beeinträchtigt dieser Ansatz das Recht des Anmelders nach Artikel 76 (1) EPÜ, die Anmeldung zu teilen und ihren Gegenstand in mehrere Anmeldungen aufzuspalten, denn nach Artikel 76 (1) Satz 2 EPÜ ist dieses Recht ohnehin auf den Gegenstand beschränkt, der als in der ursprünglich eingereichten Fassung der früheren Anmeldung (Stammanmeldung) offenbart angesehen werden kann (bei einer Kette von Teilanmeldungen: Ursprungsanmeldung, s. die Entscheidungen G 1/05 und G 1/06, ABl. EPA 2008, 271 und 307). Wenn der Gegenstand eines Anspruchs in einer Teilanmeldung, in dem eine in der Stammanmeldung offenbarte Ausführungsform durch einen Disclaimer ausgeklammert wird, nicht als zumindest implizit in der Stammanmeldung (oder – bei einer Kette von Teilanmeldungen – in der Ursprungsanmeldung) offenbart angesehen werden kann, weil der Disclaimer den in der Teilanmeldung verbleibenden beanspruchten Gegenstand auf etwas beschränkt, was nicht als in der ursprünglich eingereichten Fassung der Stammanmeldung bzw. der Ursprungsanmeldung offenbart angesehen werden kann, dann besteht kein Recht auf Einreichung einer Teilanmeldung für diesen Gegenstand.

Die gleichen Erwägungen gelten für das Prioritätsrecht, wenn die Priorität einer früheren Anmeldung in einer späteren Anmeldung beansprucht wird, in der ein in der prioritätsbegründenden Anmeldung offenbart Gegenstand durch einen Disclaimer ausgeklammert wird.

Ebenso verhält es sich schließlich in Fällen nach Artikel 61 (1) b) EPÜ, wenn die berechnete Person eine neue Anmeldung einreicht und die ursprüngliche Anmeldung auf den Gegenstand beschränkt werden muss, für den der ursprüngliche Anmelder seinen Anspruch behält. Wie alle Änderungen unterliegt auch eine solche Änderung den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ. Dies bedeutet, dass die Beschränkung der ursprünglichen Anmeldung durch die Aufnahme eines Disclaimers nur soweit zulässig ist, wie der nach einer solchen Beschränkung im Anspruch verbleibende Gegenstand als in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart angesehen werden kann.

Nor does this approach impair an applicant's right under Article 76(1) EPC to divide the application and split its subject-matter up into different applications, since according to Article 76(1), second sentence, EPC that right is in any case limited to the subject-matter which can be regarded as being disclosed in the earlier (the parent) application as filed (the "root" application in case of a sequence of divisional applications, see decisions G 1/05 and G 1/06, OJ EPO 2008, 271 and 307). Therefore, if the subject-matter of a claim in a divisional application, in which an embodiment disclosed in the parent application is disclaimed, cannot be regarded as at least implicitly disclosed in the parent (or root application in the case of a sequence of divisional applications), because the disclaimer has the effect of confining the subject-matter remaining claimed in the divisional application to something which cannot be regarded as disclosed in the parent or root (as the case may be) application as filed, then there is no right to file a divisional application in respect of that subject-matter.

The same considerations govern the entitlement to the priority of an earlier application claimed in a later application in which a disclaimer is introduced disclaiming subject-matter disclosed in the priority application.

Finally, the same also applies under Article 61(1)(b) EPC if the entitled person files a new application and the original application must be confined to the subject-matter to which the original applicant remains entitled. As with any amendment, such an amendment is also subject to the requirements of Article 123(2) EPC. This means that where a limitation of the original application is made by introducing a disclaimer, this is only allowable to the extent that the subject-matter remaining in the claim after such limitation can be regarded as disclosed in the application as filed.

Cette approche ne porte pas non plus atteinte au droit du demandeur, en vertu de l'article 76(1) CBE, de diviser la demande et de répartir son objet sur plusieurs demandes différentes, ledit article indiquant en sa deuxième phrase que ce droit est en tout état de cause limité à l'objet qui peut être considéré comme étant divulgué dans la demande antérieure (initiale) telle que déposée (la "demande d'origine" dans le cas d'une série de demandes divisionnaires, cf. décisions G 1/05 et G 1/06, JO OEB 2008, 271 et 307). Par conséquent, si l'objet d'une revendication dans une demande divisionnaire, de laquelle est exclu par disclaimer un mode de réalisation divulgué dans la demande initiale, ne peut être considéré comme étant au moins implicitement divulgué dans la demande initiale (ou dans la demande d'origine dans le cas d'une série de demandes divisionnaires), au motif que le disclaimer a pour effet de limiter l'objet restant revendiqué dans la demande divisionnaire à quelque chose qui ne saurait être considéré comme étant divulgué dans la demande initiale ou la demande d'origine (selon le cas) telle que déposée, le demandeur n'a pas le droit de déposer une demande divisionnaire portant sur cet objet.

Les mêmes considérations s'appliquent au droit de revendiquer la priorité d'une demande antérieure dans une demande ultérieure dans laquelle a été introduit un disclaimer excluant un objet divulgué dans la demande antérieure fondant la priorité.

Enfin, ce raisonnement s'applique également dans les cas visés à l'article 61(1) b) CBE lorsque la personne habilitée dépose une nouvelle demande et que la demande initiale doit être limitée à l'objet pour lequel le demandeur initial conserve son droit. Comme toute autre modification, une telle modification est également soumise aux exigences de l'article 123(2) CBE. Cela signifie qu'il n'est admissible de limiter l'étendue de la demande initiale par l'introduction d'un disclaimer que dans la mesure où l'objet restant dans la revendication après une telle limitation peut être considéré comme étant divulgué dans la demande telle que déposée.

4.7 Vorschlag des Präsidenten

Der Präsident hat in Fußnote 28 seines Vorbringens vorgeschlagen, dass in Fällen, in denen sich der im Anspruch verbleibende Gegenstand nicht unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung ableiten lässt, die Zulässigkeit des Disclaimers von den in der Entscheidung G 1/03 festgelegten Kriterien abhängig gemacht werden sollte.

Die Große Beschwerdekammer sieht keinerlei Legitimation für einen solchen Ansatz. Wie dem vorstehend entwickelten Standpunkt der Großen Beschwerdekammer zu entnehmen ist, lautet im Einklang mit den oben angeführten früheren Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer der übergeordnete Grundsatz für die Zulässigkeit einer Änderung nach Artikel 123 (2) EPÜ, dass der Gegenstand eines geänderten Anspruchs dem Fachmann, der allgemeinen Fachwissen heranzieht, in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung zumindest implizit offenbart worden sein muss. Wie vorstehend ebenfalls ausgeführt, gilt dies gleichermaßen für den Gegenstand eines Anspruchs, dessen Umfang durch einen Disclaimer bestimmt wird. Ist dieses Erfordernis im jeweiligen Einzelfall nicht erfüllt, weil der Disclaimer den Anspruch auf einen Gegenstand (eine Untergruppe, eine Zwischenverallgemeinerung o. Ä.) beschränkt, der nicht als in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart angesehen werden kann, so ist die Erteilung eines Patents auf einen solchen Anspruch nicht gerechtfertigt. Wie oben auch bereits erläutert, würde jede andere Sichtweise das auf dem Erstanmelderprinzip beruhende Rechtssystem des EPÜ und insbesondere die Patentierbarkeit von Auswählerfindungen untergraben.

In der mündlichen Verhandlung vor der Großen Beschwerdekammer erläuterte der Vertreter des Präsidenten, warum vorgeschlagen worden sei, in Bezug auf die Zulässigkeit eines Disclaimers, der einen offenbaren Gegenstand ausklammert und dessen verbleibender Gegenstand die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ nicht erfüllt, zusätzlich die in Antwort 2 der Entscheidung

4.7 The President's suggestion

The President has suggested in footnote 28 to his submissions that where the subject-matter remaining in the claim is not directly and unambiguously derivable from the application as filed the criteria established in decision G 1/03 should be applied regarding the allowability of the disclaimer.

The Enlarged Board fails to see any justification for adopting such an approach. As can be derived from the Enlarged Board's position developed in the foregoing, in accordance with the principles developed in the above-cited earlier rulings of the Enlarged Board, the overriding principle for any amendment to be allowable under Article 123(2) EPC is that the subject-matter of an amended claim must be at least implicitly disclosed to the skilled person, using common general knowledge, in the application as filed. As has also been set out in the foregoing, that applies equally to the subject-matter of a claim the scope of which is determined by a disclaimer. Where this requirement is not fulfilled in the individual case under consideration because the effect of the disclaimer is to limit the claim to subject-matter, such as a subgroup, an intermediate generalisation or else, which cannot be regarded as disclosed in the application as filed, then there is no justification for granting a patent on such a claim. As has also been set out previously, any other view would undermine the legal system of the EPC based on the first-to-file principle and in particular the patentability of selection inventions.

In the oral proceedings before the Enlarged Board the representative of the President explained why the additional application of the criteria established in answer 2 of decision G 1/03 to the allowability of a disclaimer for disclosed subject-matter not having passed the remaining subject-matter test under Article 123(2) EPC had been suggested. This was because otherwise, in the

4.7 Proposition du Président

Le Président a proposé (note 28 de ses observations) que lorsque l'objet restant dans la revendication ne pouvait être déduit directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, les critères d'admissibilité d'un disclaimer définis dans la décision G 1/03 devraient s'appliquer.

La Grande Chambre de recours ne voit pas de justification à une telle approche. Comme il ressort de sa position développée ci-dessus et conformément aux principes énoncés dans les décisions précitées de la Grande Chambre, la condition fondamentale pour qu'une modification soit admissible au regard de l'article 123(2) CBE est que l'objet d'une revendication modifiée doit être au moins implicitement divulgué à l'homme du métier se fondant sur ses connaissances générales dans la demande telle que déposée. Comme il a également été dit plus haut, il en va de même pour l'objet d'une revendication dont la portée est déterminée par un disclaimer. Lorsque cette condition n'est pas remplie dans une affaire particulière, parce que le disclaimer a pour effet de limiter la revendication à un objet, tel qu'un sous-groupe, une généralisation intermédiaire ou tout autre élément qui ne saurait être considéré comme étant divulgué dans la demande telle que déposée, il n'est en aucun cas justifié de délivrer un brevet sur la base d'une telle revendication. Comme indiqué plus haut, toute autre approche compromettrait le système juridique de la CBE fondé sur le principe du premier déposant et en particulier la brevetabilité d'inventions de sélection.

Lors de la procédure orale devant la Grande Chambre de recours, le représentant du Président a expliqué pourquoi celui-ci avait proposé d'appliquer également les critères fixés dans la réponse 2 de la décision G 1/03 à l'admissibilité d'un disclaimer portant sur un objet divulgué et ne remplissant pas les conditions énoncées à l'article 123(2) CBE s'agissant de l'objet restant. La raison

G 1/03 festgelegten Kriterien anzuwenden. Der Grund dafür sei, dass sonst bei einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ ein Anmelder, der einen offenbaren Gegenstand ausklammert, schlechtergestellt sein könnte als ein Anmelder, der einen in seiner Anmeldung nicht offenbaren Gegenstand ausklammert. Laut G 1/03 müsse der Anmelder im letzteren Fall nämlich nicht nachweisen, dass der nach der Aufnahme des Disclaimers im Anspruch verbleibende Gegenstand als solcher auch in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart worden sei.

Diese Diskrepanz ist nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer nicht vorhanden. Die Große Beschwerdekammer legt G 1/03 nicht so aus, als sollten in Antwort 2 dieser Entscheidung erschöpfend die Bedingungen festgelegt werden, unter denen, wenn erfüllt, eine Änderung durch Aufnahme eines nicht offenbaren Disclaimers unter allen Umständen als nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig anzusehen wäre. Wie in Nummer 4.4.2 bereits ausgeführt, ging es bei den Fragen, die der Großen Beschwerdekammer in den Fällen G 1/03 und G 2/03 zur Beantwortung vorgelegt wurden, im Wesentlichen darum, ob, und wenn ja, unter welchen Umständen nicht offenbarte Disclaimer trotz fehlender Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung überhaupt grundsätzlich als zulässig angesehen werden können. Diese Frage und nichts anderes hat die Große Beschwerdekammer in Antwort 2 beantwortet. Der von ihr in der ersten Zeile von Antwort 2 gewählte Wortlaut "ein Disclaimer kann zulässig sein" deutet darauf hin, dass die Große Beschwerdekammer mit den in Antwort 2 festgelegten Kriterien nicht erschöpfend definieren wollte, wann ein Disclaimer gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt und wann nicht.

Somit wurde in der Entscheidung nicht entschieden, dass ein nicht offener Disclaimer, wenn die Erfordernisse der Antwort 2 erfüllt sind, stets nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig wäre.

case of a state of the art according to Article 54(3) EPC, an applicant disclaiming disclosed subject-matter could be in a worse position than an applicant disclaiming subject-matter for which there was no disclosure in his application. This was so since according to decision G 1/03 in the latter case the applicant did not have to show that the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the disclaimer was also disclosed as such in the application as filed.

The Enlarged Board does not hold this discrepancy to exist. It does not interpret decision G 1/03 to have intended, in its answer 2, to exhaustively determine the conditions under which, if fulfilled, an amendment by introduction of an undisclosed disclaimer was to be regarded as allowable under Article 123(2) EPC under all circumstances. As has already been set out in point 4.4.2 above, the gist of the questions referred to the Enlarged Board in cases G 1/03 and G 2/03, to which the Enlarged Board had to give an answer, was to establish whether and, if so, under which circumstances undisclosed disclaimers could be considered allowable at all, as a matter of principle, despite the absence of a basis in the application as filed. It is this question and no more the Enlarged Board has answered in answer 2. The wording the Enlarged Board chose in the starting line of answer 2, reading "a disclaimer may be allowable", indicates that with the criteria set up in answer 2 the Enlarged Board did indeed not intend to give a complete definition of when an undisclosed disclaimer violates Article 123(2) EPC and when it does not.

Hence, in that decision it was not decided that, the requirements of answer 2 being fulfilled, an undisclosed disclaimer would be always allowable under Article 123(2) EPC.

avancée était que, dans le cas contraire, en présence d'une antériorité au sens de l'article 54(3) CBE, un demandeur excluant par disclaimer un objet divulgué pourrait se trouver dans une situation moins favorable qu'un demandeur excluant un objet non divulgué dans sa demande, puisque, selon la décision G 1/03, dans le second cas, le demandeur n'aurait pas à prouver que l'objet restant dans la revendication après l'introduction du disclaimer était également divulgué en tant que tel dans la demande telle que déposée.

La Grande Chambre de recours n'est pas d'avis qu'une telle divergence existe. Selon elle, la réponse 2 de la décision G 1/03 ne visait pas à définir de manière exhaustive les conditions à remplir pour qu'une modification par l'introduction d'un disclaimer non divulgué puisse être considérée en toutes circonstances comme admissible au titre de l'article 123(2) CBE. Comme il a déjà été indiqué au point 4.4.2 ci-dessus, les questions soumises pour réponse à la Grande Chambre de recours dans les affaires G 1/03 et G 2/03 avaient pour but d'établir si, et dans l'affirmative, dans quelles circonstances, des disclaimers non divulgués pouvaient être considérés admissibles, en principe, malgré l'absence de fondement dans la demande telle que déposée. C'est cette question, et rien de plus, que la Grande Chambre a traitée dans sa réponse 2. Elle a fait précéder les critères énoncés dans sa réponse par la formulation suivante : "un disclaimer peut être admis", ce qui montre qu'elle n'entendait pas définir de manière exhaustive toutes les circonstances dans lesquelles un disclaimer enfreint l'article 123(2) CBE et quand il ne l'enfreint pas.

Par conséquent, il n'a pas été jugé dans cette décision que, si les conditions de la réponse 2 étaient remplies, un disclaimer non divulgué serait toujours admissible au titre de l'article 123(2) CBE.

Entscheidungsformel**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage wird wie folgt beantwortet:

1a. Die Änderung eines Anspruchs durch Aufnahme eines Disclaimers, der einen in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbarten Gegenstand ausklammert, verstößt gegen Artikel 123 (2) EPÜ, wenn der nach Aufnahme des Disclaimers im Patentanspruch verbleibende Gegenstand dem Fachmann, der allgemeines Fachwissen heranzieht, nicht in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung unmittelbar und eindeutig offenbart wird, sei es implizit oder explizit.

1b. Ob dies der Fall ist, muss anhand einer technischen Beurteilung aller technischen Umstände des jeweiligen Einzelfalls bestimmt werden, bei der es Art und Umfang der Offenbarung in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung, Art und Umfang des ausgeklammerten Gegenstands sowie dessen Verhältnis zu dem nach der Änderung im Anspruch verbleibenden Gegenstand zu berücksichtigen gilt.

Order**For these reasons it is decided that:**

The question referred to the Enlarged Board of Appeal is answered as follows:

1a. An amendment to a claim by the introduction of a disclaimer disclaiming from it subject-matter disclosed in the application as filed infringes Article 123(2) EPC if the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the disclaimer is not, be it explicitly or implicitly, directly and unambiguously disclosed to the skilled person using common general knowledge, in the application as filed.

1b. Determining whether or not that is the case requires a technical assessment of the overall technical circumstances of the individual case under consideration, taking into account the nature and extent of the disclosure in the application as filed, the nature and extent of the disclaimed subject-matter and its relationship with the subject-matter remaining in the claim after the amendment.

Dispositif**Par ces motifs, il est statué comme suit :**

Il est répondu comme suit à la question soumise à la Grande Chambre de recours :

1a. La modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer excluant de cette revendication un objet divulgué dans la demande telle que déposée enfreint l'article 123(2) CBE si l'homme du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, ne saurait déduire explicitement ou implicitement, directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée l'objet restant dans la revendication après introduction du disclaimer.

1b. Pour déterminer si c'est le cas ou non, il est nécessaire de procéder à une évaluation au cas par cas portant sur l'ensemble des aspects techniques, en tenant compte de la nature et de l'étendue de la divulgation dans la demande telle que déposée, de la nature et de l'étendue de l'objet exclu ainsi que de sa relation avec l'objet restant dans la revendication telle que modifiée.

