

Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer

Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 8. April 2004 G 1/03*

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Messerli
Mitglieder: R. Teschemacher
C. Andries
G. Davies
B. Jestaedt
A. Nuss
J.-C. Saisset

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
PPG Industries Ohio, Inc.
Einsprechender/Beschwerdeführer:
SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE

Stichwort: Disclaimer/PPG

Artikel: 52, 53, 54 (2), (3) und (4), 56, 57, 60 (2), 84, 87 (1), 112 (1), 123 (2) und (3), 139 (2) EPÜ

Regel: 27 (1) b), 29 (1) EPÜ

Schlagwort: "Zulässigkeit von Disclaimern – Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik nach Artikel 54 (2) bzw. (3) und (4) – zufällige Vorwegnahme – Ausschluss nicht patentfähiger Gegenstände" "Abfassung von Disclaimern – Erfordernisse der Klarheit und Knappheit"

Leitsätze:

I. Die Änderung eines Anspruchs durch die Aufnahme eines Disclaimers kann nicht schon deshalb nach Artikel 123 (2) EPÜ abgelehnt werden, weil weder der Disclaimer noch der durch ihn aus dem beanspruchten Bereich ausgeschlossene Gegenstand aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist.

II. Die Zulässigkeit eines in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbarten Disclaimers ist nach folgenden Kriterien zu beurteilen:

* Die nachfolgend abgedruckte Entscheidung G 2/03 (ABI. EPA 2004, 448) entspricht in den Abschnitten "Leitsätze", "Sachverhalt und Anträge", "Entscheidungsgründe" und "Entscheidungsformel" der Entscheidung G 1/03.

Decisions of the Enlarged Board of Appeal

Decision of the Enlarged Board of Appeal dated 8 April 2004 G 1/03*

(Language of the proceedings)

Composition of the Board:

Chairman: P. Messerli
Members: R. Teschemacher
C. Andries
G. Davies
B. Jestaedt
A. Nuss
J.-C. Saisset

Patent proprietor/Respondent:
PPG Industries Ohio, Inc.
Opponent/Appellant:
SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE

Headword: Disclaimer/PPG

Article: 52, 53, 54(2)(3)(4), 56, 57, 60(2), 84, 87(1), 112(1), 123(2)(3), 139(2) EPC

Rule: 27(1)(b), 29(1) EPC

Keyword: "Allowability of disclaimers – delimitation against state of the art under Article 54(2) and (3)(4) – accidental anticipation – exclusion of subject-matter not eligible for patent protection" "Drafting of disclaimers – requirements of clarity and conciseness"

Headnote:

I. An amendment to a claim by the introduction of a disclaimer may not be refused 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 have a basis in the application as filed.

II. The following criteria are to be applied for assessing the allowability of a disclaimer which is not disclosed in the application as filed:

* The "Headnote", "Summary of facts and submissions", "Reasons for the decision" and "Order" of decision G 2/03 published in this issue (OJ EPO 2004, 448) are identical to those of decision G 1/03.

Décisions de la Grande Chambre de recours

Décision de la Grande Chambre de recours en date du 8 avril 2004 G 1/03*

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. Messerli
Membres : R. Teschemacher
C. Andries
G. Davies
B. Jestaedt
A. Nuss
J.-C. Saisset

Titulaire du brevet/Intimé :
PPG Industries Ohio, Inc.
Opposant/Requérant :
SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE

Référence : Disclaimer/PPG

Article : 52, 53, 54(2), (3) et (4), 56, 57, 60(2), 84, 87(1), 112(1), 123(2) et (3), 139(2) CBE

Règle : 27(1)(b), 29(1) CBE

Mot-clé : "Admissibilité des disclaimers – délimitation par rapport à l'état de la technique tel que défini à l'article 54(2) et à l'article 54(3) et (4) – antériorisation fortuite – exclusion d'éléments non susceptibles d'être protégés par brevet" "Formulation des disclaimers – exigences de clarté et de concision"

Sommaire

I. Une modification apportée à une revendication par l'introduction d'un disclaimer ne saurait être rejetée en vertu 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.

II. Il convient d'appliquer les critères suivants pour apprécier l'admissibilité d'un disclaimer qui n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée.

* Les points "Sommaire", "Exposé des faits et conclusions", "Motifs de la décision" et "Dispositif" de la présente décision concourent textuellement avec les points correspondants de la décision G 2/03, qui est publiée dans le présent numéro (JO OEB 2004, 448).

II.1 Ein Disclaimer kann zulässig sein, wenn er dazu dient:

- die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ abgrenzt;
- die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme nach Artikel 54 (2) EPÜ abgrenzt; eine Vorwegnahme ist zufällig, wenn sie so unerheblich für die beanspruchte Erfindung ist und so weitab von ihr liegt, daß der Fachmann sie bei der Erfindung nicht berücksichtigt hätte; und
- einen Gegenstand auszuklammern, der nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

II.2 Ein Disclaimer sollte nicht mehr ausschließen, als nötig ist, um die Neuheit wiederherzustellen oder einen Gegenstand auszuklammern, der aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

II.3 Ein Disclaimer, der für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder der ausreichenden Offenbarung relevant ist oder wird, stellt eine nach Artikel 123 (2) EPÜ unzulässige Erweiterung dar.

II.4 Ein Anspruch, der einen Disclaimer enthält, muß die Erfordernisse der Klarheit und Knappheit nach Artikel 84 EPÜ erfüllen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Technischen Beschwerdekammern 3.3.4 und 3.3.5 haben die Große Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a) EPÜ mit ähnlichen Rechtsfragen befaßt.

II. Mit der Entscheidung T 507/99 (ABI. EPA 2003, 225 – Disclaimer/PPG) hat die Technische Beschwerdekammer 3.3.5 der Großen Beschwerdekammer folgende Fragen vorgelegt (Aktenzeichen G 1/03):

1. Ist die Änderung eines Anspruchs durch die Aufnahme eines Disclaimers schon deshalb nach Artikel 123 (2) EPÜ unzulässig, weil weder der Disclaimer noch der durch ihn aus dem Schutzzumfang des

II.1 A disclaimer may be allowable in order to:

- restore novelty by delimiting a claim against state of the art under Article 54(3) and (4) EPC;
- restore novelty by delimiting a claim against an accidental anticipation under Article 54(2) EPC; an anticipation is accidental if it is so unrelated to and remote from the claimed invention that the person skilled in the art would never have taken it into consideration when making the invention; and
- disclaim subject-matter which, under Articles 52 to 57 EPC, is excluded from patentability for non-technical reasons.

II.2 A disclaimer should not remove more than is necessary either to restore novelty or to disclaim subject-matter excluded from patentability for non-technical reasons.

II.3 A disclaimer which is or becomes relevant for the assessment of inventive step or sufficiency of disclosure adds subject-matter contrary to Article 123(2) EPC.

II.4 A claim containing a disclaimer must meet the requirements of clarity and conciseness of Article 84 EPC.

Summary of facts and submissions

I. Technical Boards of Appeal 3.3.4 and 3.3.5 have referred similar points of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC.

II. In its decision T 507/99 (OJ EPO 2003, 225 – Disclaimers/PPG), Technical Board of Appeal 3.3.5 referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal (case number G 1/03):

1. Is an amendment to a claim by the introduction of a disclaimer 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

II.1 Un disclaimer peut être admis pour :

- rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à un état de la technique tel que défini à l'article 54(3) et (4) CBE ;
- rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à une divulgation fortuite relevant de l'article 54(2) CBE ; une antériorisation est fortuite dès lors qu'elle est si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention ; et
- exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité en vertu des articles 52 à 57 CBE pour des raisons non techniques.

II.2 Un disclaimer ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire soit pour rétablir la nouveauté, soit pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques.

II.3 Un disclaimer qui est ou devient pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de l'exposé ajoute des éléments en violation de l'article 123(2) CBE.

II.4 Une revendication contenant un disclaimer doit répondre aux exigences de clarté et de concision prévues à l'article 84 CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. Les Chambres de recours 3.3.4 et 3.3.5 ont soumis à la Grande Chambre de recours des questions de droit similaires en application de l'article 112(1)a) CBE.

II. Dans sa décision T 507/99 (JO OEB 2003, 225 – Disclaimers/PPG), la Chambre de recours technique 3.3.5 a soumis à la Grande Chambre de recours les questions de droit suivantes (affaire G 1/03) :

1. La modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer est-elle inadmissible 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

Anspruchs ausgeschlossene Gegenstand aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist?

2. Falls Frage 1 zu verneinen ist, nach welchen Kriterien ist dann die Zulässigkeit eines Disclaimers zu beurteilen?

a) Ist es insbesondere von Bedeutung, ob der Anspruch gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ oder gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ abgegrenzt werden soll?

b) Muß der durch den Disclaimer ausgeschlossene Gegenstand strikt auf den in einem bestimmten Dokument des Stands der Technik offenbarten Gegenstand begrenzt sein?

c) Ist es von Bedeutung, ob der Disclaimer erforderlich ist, um dem beanspruchten Gegenstand Neuheit gegenüber dem Stand der Technik zu verleihen?

d) Ist das in der bisherigen Rechtsprechung entwickelte Kriterium anzuwenden, daß es sich um eine zufällige Offenbarung handeln muß, und wenn ja, wann ist eine Offenbarung als zufällig anzusehen, oder

e) ist ein auf die Ausklammerung des Stands der Technik begrenzter und in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarter Disclaimer zwar nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig, aber bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands außer acht zu lassen?

In dem Verfahren, das zu der Vorlage führte, sah sich der Patentinhaber mit Neuheitseinwänden konfrontiert, wobei dem ersten ein Stand der Technik nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ und dem zweiten ein Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ zugrunde lag. Um diese auszuräumen, fügte er in einigen unabhängigen Ansprüchen zwei Disclaimer ein. Nach Auffassung der vorlegenden Kammer waren beide nicht in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart. Da die Kammer in einer der Vorlage vorausgegangenen Zwischenentscheidung (T 507/99 vom 28. August 2002) zu dem

claim have a basis in the application as filed?

2. If the answer to question 1 is no, which criteria are to be applied in order to determine whether or not a disclaimer is allowable?

(a) In particular, is it of relevance whether the claim is to be delimited against a state of the art according to Article 54(3) EPC or against a state of the art according to Article 54(2) EPC?

(b) Is it necessary that the subject-matter excluded by the disclaimer be strictly confined to that disclosed in a particular piece of prior art?

(c) Is it of relevance whether the disclaimer is needed to make the claimed subject-matter novel over the prior art?

(d) Is the criterion applicable that the disclosure must be accidental, as established by prior jurisprudence, and, if yes, when is a disclosure to be regarded as being accidental, or

(e) is the approach to be applied that a disclaimer which is confined to disclaiming the prior art and has not been disclosed in the application as filed is allowable under Article 123(2) EPC, but that the examination of the subject-matter claimed for the presence of an inventive step has then to be carried out as if the disclaimer did not exist?

In the proceedings which gave rise to the referral, the proprietor was faced with novelty objections, the first based on state of the art pursuant to Article 54(3) and (4) EPC, the second based on state of the art pursuant to Article 54(2) EPC. In order to overcome these objections, the proprietor introduced two disclaimers into some of the independent claims. The referring Board considered none of them to have been disclosed in the application as filed. Since, in a decision (T 507/99, dated 28 August 2002) preceding the referral, the Board considered the claims in suit to meet the requirements of novelty and

de la revendication ne trouvent de fondement dans la demande telle que déposée ?

2. S'il est répondu par la négative à la question 1, quels sont les critères applicables pour déterminer si un disclaimer est ou non admissible ?

a) En particulier, la question de savoir si la revendication doit être délimitée par rapport à un état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE ou par rapport à un état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE est-elle pertinente ?

b) Est-il nécessaire que l'objet exclu par le disclaimer soit strictement limité à celui qui est divulgué dans une pièce particulière de l'état de la technique ?

c) La question de savoir si le disclaimer est nécessaire pour rendre l'objet revendiqué nouveau par rapport à l'état de la technique est-elle pertinente ?

d) Le critère établi par la jurisprudence antérieure selon lequel la divulgation doit être fortuite est-il applicable, et si oui, quand une divulgation doit-elle être considérée comme fortuite, ou bien

e) faut-il appliquer l'approche selon laquelle un disclaimer qui se borne à exclure un état de la technique et qui n'a pas été divulgué dans la demande telle que déposée est admissible au regard de l'article 123(2) CBE, l'examen de l'objet revendiqué quant à la présence d'une activité inventive devant en ce cas être effectué comme si le disclaimer n'existait pas ?

Dans la procédure qui a donné lieu à la saisine, le titulaire du brevet était confronté à deux objections d'absence de nouveauté, dont l'une était fondée sur un état de la technique tel que défini à l'article 54(3) et (4) CBE et l'autre sur un état de la technique tel que défini à l'article 54(2) CBE. Afin de remédier à ces objections, le titulaire du brevet a introduit deux disclaimers dans certaines revendications indépendantes. La Chambre 3.3.5 a estimé qu'aucun de ces disclaimers n'avait été divulgué dans la demande telle que déposée. Dans la mesure où elle avait en outre considéré, dans une décision antérieure

Schluß gelangt war, daß die streitigen Ansprüche die Erfordernisse der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit erfüllten, und keine sonstigen Einwände gegen die Änderungen hatte, erachtete sie die Frage der Zulässigkeit der Disclaimer nach Artikel 123 (2) EPÜ als maßgeblich für den Ausgang der Beschwerde.

Die Kammer 3.3.5 hat die ständige Rechtsprechung untersucht, die aus der ursprünglichen Anmeldung nicht herleitbare Disclaimer unter bestimmten Bedingungen zuläßt. Diese Rechtsprechung war in der Entscheidung T 323/97 (ABI. EPA 2002, 476) grundsätzlich in Frage gestellt worden, der zufolge das Einfügen eines negativen technischen Merkmals in einen Anspruch, womit bestimmte Ausführungsformen ausgeschlossen würden, trotz der Bezeichnung "Disclaimer" doch eine dem Artikel 123 (2) und (3) EPÜ unterliegende Änderung sei. In der Entscheidung hieß es, daß die Beibehaltung der Praxis früherer Entscheidungen, aus der ursprünglichen Anmeldung nicht herleitbare Disclaimer zuzulassen, nicht zu rechtfertigen sei. Zwar ging es in T 323/97 um einen Fall, in dem der Disclaimer den Anspruch gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ abgrenzen sollte, doch war die Aussage nicht auf diesen Sachverhalt begrenzt, sondern schloß auch Situationen ein, in denen der Disclaimer den Anspruch gegenüber einer früheren Anmeldung nach Artikel 54 (3) EPÜ abgrenzen soll. In Anbetracht der daraus resultierenden Unsicherheit über die Zulässigkeit von Disclaimern hielt die Kammer 3.3.5 eine Klärung der Frage für erforderlich. Zudem fand sie Widersprüche in der Rechtsprechungspraxis zu Disclaimern. So herrschten bei der Formulierung von Disclaimern unterschiedliche Auffassungen darüber, ob ein Disclaimer strikt auf den im Stand der Technik offenbaren Gegenstand begrenzt sein muß. Im Falle sogenannter zufälliger Vorwegnahmen wurden bei der Beurteilung, wann eine Vorwegnahme als zufällig anzusehen ist, unterschiedliche Kriterien angelegt.

III. Die Technische Beschwerdekammer 3.3.4 legte der Großen Beschwerdekammer mit der Entscheidung T 451/99 (ABI. EPA 2003, 334 – Synthetische Antigene/GENETIC SYSTEMS) folgende Rechtsfrage vor (Aktenzeichen G 2/03):

inventive step and had no other objections to the amendments, the question of the allowability of the disclaimers under Article 123(2) EPC was held to be decisive for the outcome of the case.

Board 3.3.5 reviewed the established case law, which under certain circumstances allowed disclaimers having no basis in the application as filed. This case law had been fundamentally called into question in decision T 323/97 (OJ EPO 2002, 476), which held that the introduction of a negative feature into a claim resulting in the exclusion of certain embodiments was, regardless of the name "disclaimer", nonetheless an amendment governed by Article 123(2) and (3) EPC. It concluded that the maintenance of the practice of the earlier decisions to admit disclaimers having no basis in the application as filed could not be justified. Whereas decision T 323/97 dealt with a case in which the disclaimer was intended to delimit the claim against state of the art under Article 54(2) EPC, its findings were not restricted to this situation. Cases in which the disclaimer was intended to delimit the claim against a prior application under Article 54(3) EPC were also covered. In view of the resulting uncertainty as to the allowability of disclaimers, Board 3.3.5 saw a need for the issue to be clarified. In addition, Board 3.3.5 found ambiguities in the established practice concerning disclaimers. As to the drafting of disclaimers, different positions had been taken in respect of the question whether a disclaimer had to be strictly confined to the subject-matter disclosed in the state of the art. As to the situation of a so-called accidental anticipation, different criteria had been applied for assessing whether a disclosure was accidental or not.

III. In its decision T 451/99 (OJ EPO 2003, 334 – Synthetic antigens/GENETIC SYSTEMS), Technical Board of Appeal 3.3.4 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal (case number G 2/03):

à la saisine (T 507/99, en date du 28 août 2002), que les revendications en litige remplissaient par ailleurs les conditions de nouveauté et d'activité inventive, et où elle n'avait aucune autre objection à l'encontre des modifications, elle a conclu que la question de l'admissibilité des disclaimers au regard de l'article 123(2) CBE était décisive pour l'issue de l'affaire.

La Chambre 3.3.5 a passé en revue la jurisprudence constante qui admet, dans certaines circonstances, des disclaimers dépourvus de fondement dans la demande telle que déposée. Cette jurisprudence a été fondamentalement remise en question dans la décision T 323/97 (JO OEB 2002, 476), selon laquelle l'ajout, dans une revendication, d'une caractéristique négative donnant lieu à l'exclusion de certains modes de réalisation n'en demeure pas moins, indépendamment du terme "disclaimer", une modification régie par l'article 123(2) et (3) CBE. Il était conclu dans cette décision que l'on ne saurait justifier le maintien de la pratique des décisions antérieures consistant à admettre des disclaimers dépourvus de fondement dans la demande telle que déposée. Même si la décision T 323/97 portait sur une affaire dans laquelle le disclaimer visait à délimiter une revendication par rapport à un état de la technique tel que défini à l'article 54(2) CBE, ses conclusions n'étaient pas limitées à cette situation, mais couvraient également les disclaimers visant à délimiter une revendication par rapport à une demande antérieure au sens de l'article 54(3) CBE. Compte tenu de l'incertitude qui en est résultée au sujet de l'admissibilité des disclaimers, la Chambre 3.3.5 a estimé qu'il était nécessaire de clarifier ce point. Elle a en outre constaté des ambiguïtés dans la jurisprudence établie relative aux disclaimers. Ainsi, en ce qui concerne la formulation des disclaimers, les chambres ont adopté des positions différentes sur la question de savoir si un disclaimer doit être strictement limité à l'objet divulgué dans l'état de la technique. Quant à la question des antériorités dites fortuites, elles ont appliqué des critères différents pour apprécier si une divulgation est fortuite ou non.

III. Dans sa décision T 451/99 (JO OEB 2003, 334 – Antigènes synthétiques/GENETIC SYSTEMS), la Chambre de recours technique 3.3.4 a soumis à la Grande Chambre de recours les questions de droit suivantes :

Ist die Aufnahme eines von der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht gestützten Disclaimers in einen Anspruch zulässig und dementsprechend der Anspruch nach Artikel 123 (2) EPÜ gewährbar, wenn der Disclaimer dazu dient, einen Neuheitseinwand nach Artikel 54 (3) EPÜ auszuräumen?

Wenn ja, nach welchen Kriterien ist dann die Zulässigkeit des Disclaimers zu beurteilen?

Im Verfahren, das zu dieser Vorlage führte, sah sich die Patentinhaberin mit einem Neuheitseinwand nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ konfrontiert. Um diesen auszuräumen, fügte sie in Anspruch 1 des Hauptantrags einen Disclaimer ein, durch den bestimmte Ausführungsformen aus einer generisch definierten Gruppe ausgeklammert wurden. Weder die ausgeklammerten bestimmten Ausführungsformen noch die übrigen Mitglieder der Gruppe waren in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ausdrücklich genannt. Da die Kammer zu dem Schluß gelangt war, daß der Anspruch einschließlich des Disclaimers den Erfordernissen der Klarheit und der Neuheit genügte, und keine weiteren Einwände gegen die Änderungen hatte, hielt sie in diesem Fall die Frage für entscheidend, ob der Disclaimer nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig sei oder nicht.

Auch in T 451/99 wurde aus einer Analyse der Entscheidung T 323/97 (siehe oben) und einer Übersicht über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu Disclaimern abgeleitet, daß eine Befassung der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) EPÜ erforderlich sei. Die folgenden Punkte wurden als hilfreich für die sachgerechte Abklärung der Frage erachtet:

i) Der Begriff "Disclaimer" sollte in der in T 323/97 definierten Weise verstanden werden, d. h. als eine Änderung eines bestehenden Anspruchs, die in der Aufnahme eines "negativen" technischen Merkmals in den Anspruch resultiert.

ii) Gemäß den in der Entscheidung G 1/93 (ABI. EPA 1994, 541) aufgestellten Grundsätzen ist ein hinzugefügtes Merkmal dann nicht als Gegenstand zu betrachten, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht,

Is the introduction into a claim of a disclaimer not supported by the application as filed admissible, and therefore the claim allowable under Article 123(2) EPC, when the purpose of the disclaimer is to meet a lack-of-novelty objection pursuant to Article 54(3) EPC?

If yes, what are the criteria to be applied in assessing the admissibility of the disclaimer?

In the proceedings which gave rise to the referral, the proprietor was faced with a novelty objection based on state of the art pursuant to Article 54(3) and (4) EPC. In order to overcome the objection, the proprietor introduced a disclaimer into Claim 1 of the main request excluding individuals from a generically defined group. Neither the excluded individuals nor the remaining members of the group were specifically mentioned in the application as filed. Since the Board considered the claim, including the disclaimer, to meet the requirements of clarity and novelty, and had no other objections to the amendments, the question of the allowability of the disclaimers under Article 123(2) EPC was considered decisive for the outcome of the case.

Decision T 451/99 also inferred from an analysis of T 323/97 (supra) and a survey of the preceding case law on disclaimers that a referral under Article 112(1) EPC was necessary. For a proper consideration of the problem, it considered the points mentioned below relevant.

(i) The word "disclaimer" should be understood as defined in T 323/97, i.e. an amendment to an already existing claim resulting in the incorporation of a "negative" technical feature.

(ii) In view of the principles set out in G 1/93 (OJ EPO 1994, 541), an added feature was not to be considered as subject-matter extending beyond the content of the application as filed, if it merely excluded protection for part of the subject-matter of the claimed inven-

Un disclaimer dépourvu de fondement dans la demande telle que déposée est-il recevable et la revendication dans laquelle il est introduit est-elle par conséquent admissible au regard de l'article 123(2) CBE lorsque le disclaimer vise à répondre à une objection d'absence de nouveauté au titre de l'article 54(3) CBE?

Dans l'affirmative, quels sont les critères applicables pour apprécier la recevabilité du disclaimer ?

Dans la procédure qui a donné lieu à la saisine, le titulaire du brevet était confronté à une objection d'absence de nouveauté fondée sur un état de la technique au sens de l'article 54(3) et (4) CBE. Afin de remédier à cette objection, il a introduit dans la revendication 1 selon la requête principale un disclaimer qui excluait des éléments particuliers d'un groupe défini en termes généraux. Ni les éléments exclus, ni les éléments restants du groupe n'étaient spécifiquement mentionnés dans la demande telle que déposée. Etant donné que la Chambre a estimé que la revendication, y compris le disclaimer, répondait aux exigences de clarté et de nouveauté et qu'elle n'avait aucune autre objection à l'encontre des modifications, elle a considéré que la question de l'admissibilité des disclaimers au regard de l'article 123(2) CBE était décisive pour l'issue de l'affaire.

Dans la décision T 451/99, la Chambre a également conclu de l'analyse de la décision T 323/97 (supra) et de la jurisprudence antérieure relative aux disclaimers qu'il était nécessaire de saisir la Grande Chambre en application de l'article 112(1) CBE. Elle a estimé que les points mentionnés ci-après pouvaient être pris en considération aux fins de l'examen du problème.

i) Le mot "disclaimer" devrait s'entendre, conformément à la définition donnée dans la décision T 323/07, d'une modification apportée à une revendication existante qui a pour effet d'introduire dans la revendication une caractéristique technique "négative".

ii) A la lumière des principes énoncés dans la décision G 1/93 (JO OEB 1994, 541), une caractéristique ajoutée ne doit pas être considérée comme un élément étendant l'objet de la demande telle qu'elle a été déposée, si elle ne fait qu'exclure de la protection une partie de

wenn es lediglich den Schutz für einen Teil des Gegenstands der beanspruchten Erfindung gemäß der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ausschließt, ohne einen technischen Beitrag zum Erfindungsgegenstand zu leisten.

iii) Sollte die Entscheidung T 323/97 bestätigt werden, so würde dies gemäß Artikel 123 (2) EPÜ zur Ungültigkeit von erteilten Ansprüchen führen, die einen Disclaimer entsprechend der früheren Rechtsprechung enthalten. Infolge der sogenannten "unentrinnbaren Falle" ließe sich dies nicht durch einfache Streichung des Disclaimers bereinigen. Da der Gebrauch von Disclaimern eine verbreitete Praxis sei, habe die Beantwortung der vorgelegten Fragen erhebliche Auswirkungen auf eine ganze Reihe bereits erteilter Patente.

iv) Im Hinblick auf Artikel 54 (3) EPÜ ist der besonderen Lage eines Anmelders Rechnung zu tragen, der seine Anmeldung nicht so formulieren kann, daß eine Überschneidung mit einem Stand der Technik vermieden wird, von dem er keine Kenntnis hat.

IV. Standpunkte der Verfahrensbeteiligten

Die Beteiligten argumentierten in ihrem schriftlichen Vorbringen und in der mündlichen Verhandlung vor dieser Kammer am 8. Dezember 2003 im wesentlichen wie folgt:

1) Die Patentinhaberin in der Sache G 1/03 beantragte, die Vorlagefragen in diesem Verfahren wie folgt zu beantworten:

Frage 1: nein
Frage 2 a): nein
Frage 2 b): ja, aber ohne Klarheit und Knappheit der Ansprüche zu beeinträchtigen
Frage 2 c): ja
Frage 2 d): nein
Frage 2 e): ja

Zusammenfassend sollte ein Anspruch ihrer Auffassung nach zulässig sein, wenn er folgende Erfordernisse erfüllt:

i) Es wird eine neuheitsschädliche Offenbarung eines Dokuments des Stands der Technik ausgeklammert, um die Neuheit gegenüber diesem Stand der Technik herzustellen, oder aus dem

tion as covered by the application as filed without providing any technical contribution to it.

(iii) If decision T 323/97 were to be confirmed, this would invalidate under Article 123(2) EPC granted claims incorporating a disclaimer in accordance with earlier case law. In consequence of the "inescapable trap" situation, the deficiency could not be remedied by deleting the disclaimer. Since the use of disclaimers was a widespread practice, the answers to the referral would have a significant impact on quite a number of patents already granted.

(iv) With reference to Article 54(3) EPC, the particular situation of an applicant who could not draft its application in such a way as to avoid an overlap with the prior art unknown to it had to be taken into consideration.

IV. Position of the parties to the proceedings

In their written submissions and in the oral proceedings before this Board on 8 December 2003, the parties in essence submitted the following.

(1) The proprietor in G 1/03 requested that the questions in G 1/03 be answered as follows:

Question 1: no
Question 2(a): no
Question 2(b): yes, but without compromising clarity and conciseness of the claims
Question 2(c): yes
Question 2(d): no
Question 2(e): yes

In summary, it was of the opinion that a disclaimer should be allowable if the following requirements are fulfilled:

(i) an anticipatory disclosure of a prior art document is excluded in order to establish novelty over that prior art reference, or the range of a claimed subject-matter that is not workable is excluded;

l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée sans y apporter de contribution technique.

iii) Si la décision T 323/97 devait être confirmée, il en résulterait que des revendications qui comprennent un disclaimer, conformément à la jurisprudence antérieure, dans des brevets délivrés ne seraient plus valables au regard de l'article 123(2) CBE. Il ne serait pas possible d'y remédier en supprimant les disclaimers, sans se retrouver dans une "embûche inextricable". Etant donné que l'utilisation de disclaimers est une pratique courante, les réponses que la Grande Chambre apportera aux questions qui lui sont soumises auront une incidence considérable sur un grand nombre de brevets déjà délivrés.

iv) S'agissant de l'article 54(3) CBE, il convient de tenir compte de la situation particulière du demandeur qui n'est pas en mesure de formuler sa demande de façon à éviter tout recoupement avec un état de la technique dont il n'avait pas connaissance.

IV. Position des parties à la procédure

Dans leurs conclusions écrites et au cours de la procédure orale qui a eu lieu le 8 décembre 2003 devant la Grande Chambre, les parties ont pour l'essentiel fait valoir les arguments suivants.

(1) Le titulaire du brevet dans l'affaire G 1/03 a demandé que les réponses suivantes soient apportées aux questions soumises :

Question 1 : non
Question 2a) : non
Question 2b) : oui, mais à condition de ne pas compromettre la clarté et la concision des revendications
Question 2c) : oui
Question 2d) : non
Question 2e) : oui

Pour résumer, le titulaire du brevet a estimé qu'un disclaimer devrait être admissible dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

i) le disclaimer exclut la divulgation destructrice de nouveauté contenue dans un document de l'état de la technique afin d'établir la nouveauté par rapport à ce document, ou il exclut la

beanspruchten Gegenstand wird ein Bereich ausgeschlossen, in dem die Erfindung nicht ausführbar ist.

ii) Die Formulierung des Disclaimers sollte sich so strikt wie möglich auf die Offenbarung des zum Stand der Technik gehörenden Dokuments beschränken, das es auszuschließen gilt, ohne gegen das Erfordernis der Klarheit und Knappheit der Ansprüche zu verstoßen.

iii) Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands ist der Disclaimer außer acht zu lassen.

Nach Ansicht der Patentinhaberin würde das sicherstellen, daß es einem Anmelder (nachfolgend wird nicht zwischen Anmelder und Patentinhaber unterschieden) nicht gestattet sein darf, seine Position durch Hinzufügung von in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarten Gegenständen zu verbessern, weil ihm dies zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhülfe und der Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung verlassen, abträglich sein könnte.

2) Die Patentinhaberin in der Sache G 2/03 definierte ihren Standpunkt auf der Grundlage der detaillierteren Fragen in G 1/03. Die von ihr beantragten Antworten entsprechen außer bei Frage 2 d) den Anträgen der Patentinhaberin in G 1/03. Ohne eine konkrete Antwort auf diese Frage nahezulegen, brachte sie vor, daß bei einem Disclaimer nicht als erstes zu fragen sei, ob er dem beanspruchten Gegenstand zur Neuheit ver helfe, sondern ob er lediglich darauf abziele, einen Teil des beanspruchten Gegenstands auszuschließen, und keinen technischen Beitrag leiste, was nach Artikel 123 (2) EPÜ in Einklang mit der Entscheidung G 1/93 (siehe oben) formal zu prüfen sei.

3) Die Einsprechende in der Sache G 1/03 beantragte, die Fragen in diesem Fall wie folgt zu beantworten:

Frage 1: nein
Frage 2 a): ja für Ansprüche, die gegen einen Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ abgegrenzt werden müssen;
nein bei einem Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ

(ii) the wording of the disclaimer should as closely as possible be confined to the disclosure of the prior art reference to be excluded, without contravening conciseness and clarity of the claims; and

(iii) the claimed subject-matter should be examined for the presence of an inventive step as if the disclaimer did not exist.

In its view, this approach would ensure that the applicant (in the following no distinction is made between the applicant and the proprietor) is not allowed to improve its position by adding subject-matter not disclosed in the application as filed, which would give it an unwarranted advantage and could be damaging to the legal certainty of third parties relying on the application as filed.

(2) The proprietor in G 2/03 defined its position on the basis of the more detailed questions in case G 1/03. The answers requested by it correspond to the requests of the proprietor in case G 1/03 with the exception of question 2(d). Without suggesting a specific answer to this question, it submitted that the first question to be posed regarding a disclaimer is not to know whether or not it makes the claimed subject-matter novel, but to determine whether the disclaimer aims only at excluding a portion of subject-matter of the claim and does not provide any technical contribution, which is the formal examination under Article 123(2) EPC in accordance with decision G 1/93 (supra).

(3) The opponent in case G 1/03 requested that the questions in this case be answered as follows:

Question 1: no
Question 2(a): for claims to be delimited against state of the art according to Article 54(3) EPC: yes,
or against state of the art according to Article 54(2) EPC: no

partie de l'objet revendiqué qui n'est pas susceptible d'être mise en oeuvre ;

ii) le libellé du disclaimer devrait se limiter le plus strictement possible à la divulgation du document de l'état de la technique à exclure, mais à condition de ne pas nuire à la concision et à la clarté des revendications,

iii) il convient d'examiner l'objet revendiqué quant à la présence d'une activité inventive comme si le disclaimer n'existait pas.

De l'avis du titulaire du brevet, une telle approche garantirait que le demandeur (étant entendu qu'aucune distinction n'est établie dans la suite de la décision entre le demandeur et le titulaire du brevet) ne soit pas autorisé à conforter sa position en ajoutant des éléments non divulgués dans la demande telle que déposée, car cela lui conférerait un avantage injustifié et pourrait compromettre la sécurité juridique des tiers qui se fondent sur la demande telle que déposée.

(2) Le titulaire du brevet dans l'affaire G 2/03 a défini sa position sur la base des questions plus détaillées posées dans l'affaire G 1/03. Les réponses qu'il a requises correspondent à celles du titulaire du brevet dans l'affaire G 1/03, à l'exception de la question 2d). Bien qu'il n'ait pas proposé de réponse précise à cette question, il a fait valoir que la première question à poser à propos d'un disclaimer n'est pas de savoir s'il rend nouveau ou non l'objet revendiqué, mais s'il vise uniquement à exclure une partie de l'objet de la revendication et ne fournit aucune contribution technique, ce qui correspond à l'examen formel effectué au titre de l'article 123(2) CBE conformément à la décision G 1/93 (supra).

(3) L'opposant dans l'affaire G 1/03 a demandé que les réponses suivantes soient apportées aux questions soumises dans cette affaire :

Question 1 : non
Question 2a) : oui pour les revendications à délimiter par rapport à un état de la technique tel que défini à l'article 54(3) CBE,
et non pour les revendications à délimiter par rapport à un état de la technique tel que défini à l'article 54(2) CBE

Frage 2 b): ja
Frage 2 c): ja
Frage 2 d): nein
Frage 2 e): gilt nicht für einen Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ

Question 2(b): yes
Question 2(c): yes
Question 2(d): no
Question 2(e): not applicable for prior art in accordance with Article 54(3) EPC

Question 2b) : oui
Question 2c) : oui
Question 2d) : non
Question 2e) : n'est pas applicable pour l'état de la technique tel que défini à l'article 54(3) CBE.

Sie brachte vor, daß Dritte aus Gründen der Rechtssicherheit von der Veröffentlichung der Anmeldung an Kenntnis von allen Elementen haben müßten, die sie bräuchten, um den Schutzzumfang des auf sie zukommenden Patents abzuschätzen. Die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung sei die Grundlage für jeden den Schutzzumfang definierenden Anspruch. Die Aufnahme eines Disclaimers führe zu einer Änderung auf einer Grundlage, die nicht mehr die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung sei, und verstoße somit gegen Artikel 123 (2) EPÜ. Daher sollten keine Disclaimer zur Abgrenzung gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ zugelassen werden. Auch für zufällige Vorwegnahmen dürfe keine Ausnahme gemacht werden, da der gesamte Stand der Technik relevant sei. Mangels präziser Kriterien sei es für Dritte zudem nicht abschätzbar, wann eine Vorwegnahme zufällig sei. Im übrigen würde eine liberale Praxis bei der Zulassung von Disclaimern die Harmonisierung des Patentrechts in Europa beeinträchtigen. In Anbetracht des nur unscharf abgegrenzten Konzepts für nicht offenbarte Disclaimer sei zu erwarten, daß sich nicht alle nationalen Gerichtsbarkeiten dem EPA anschließen würden, was eine gewisse zusätzliche Rechtsunsicherheit schaffe. Ausnahmen seien nur bei einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ gerechtfertigt, damit der Anmelder Gelegenheit erhalte, einen Stand der Technik auszuklammern, von dem er bei Einreichung der Anmeldung keine Kenntnis haben konnte. Der Disclaimer dürfe nur die Offenbarung der früheren Anmeldung und sonst nichts ausklammern. Ein Verbot von Disclaimern in allen anderen Fällen könnte die Anmelder dazu veranlassen, mehr auf die Qualität ihrer Patentanmeldungen zu achten, und somit das Erteilungsverfahren erleichtern.

It submitted that, for reasons of legal certainty, third parties had to be made aware with effect from publication of the application of all elements necessary to assess the scope of the patent they had to face. The application as filed was the basis for any claim defining the extent of protection. The introduction of a disclaimer resulted in an amendment on a basis different from the application as filed, and was, therefore, contrary to Article 123(2) EPC. Hence, no disclaimers should be allowed to exclude state of the art according to Article 54(2) EPC. There should be no exception for an accidental anticipation since all state of the art was relevant. In addition, in the absence of precise criteria it was impossible for third parties to evaluate the accidental character of an anticipation. It also argued that a liberal practice in allowing disclaimers would impede the harmonisation of patent law in Europe. Considering the vague limits of a concept for undisclosed disclaimers it was to be expected that not all national jurisdictions would follow the EPO and an additional element of legal insecurity would be created. An exception was only justified with respect to prior art according to Article 54(3) EPC in order to give the applicant the opportunity to exempt state of the art which he could not have been aware of when filing the application. The disclaimer should only exclude the disclosure in the earlier application but nothing else. The prohibition of disclaimers in other cases could induce applicants to improve the quality of their applications and thereby facilitate grant proceedings.

Il a fait valoir que, pour des raisons de sécurité juridique, les tiers doivent avoir connaissance, à partir de la publication de la demande, de tous les éléments nécessaires pour apprécier la portée du brevet auquel ils sont confrontés. La demande telle que déposée est en effet la base de toute revendication définissant l'étendue de la protection conférée. Etant donné que l'introduction d'un disclaimer occasionne une modification sur une base différente de la demande telle que déposée, elle est contraire à l'article 123(2) CBE. Par conséquent, les disclaimers visant à exclure un état de la technique relevant de l'article 54(2) CBE ne devraient pas être admis, y compris lorsque l'antériorisation est fortuite, car tout état de la technique est pertinent. De surcroît, en l'absence de critères précis, les tiers sont dans l'impossibilité d'apprécier le caractère fortuit de l'antériorisation. L'opposant a par ailleurs fait valoir qu'une pratique libérale en matière de disclaimers ferait obstacle à l'harmonisation du droit des brevets en Europe. Compte tenu du flou qui entoure la notion de disclaimer non divulgué, on peut s'attendre à ce que les juridictions nationales ne suivent pas toutes l'OEB, ce qui susciterait une insécurité juridique supplémentaire. Une exception ne se justifie selon lui que par rapport à un état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE, afin d'offrir au demandeur la possibilité d'exclure un état de la technique dont il ne pouvait pas avoir connaissance lorsqu'il a déposé sa demande. Le disclaimer devrait uniquement exclure la divulgation contenue dans la demande antérieure et rien d'autre. En outre, l'interdiction des disclaimers dans les autres cas serait de nature à inciter les demandeurs à améliorer la qualité de leurs demandes et ainsi à faciliter la procédure de délivrance.

(4) Die Einsprechende 1 in der Sache G 2/03 beantragte, die Frage 1 in diesem Verfahren zu verneinen. Bezüglich Frage 2 verwies sie auf die Vorlagefragen in der Sache G 1/03 und beantragte, sie wie folgt zu beantworten:

(4) Opponent 01 in case G 2/03 requested that question 1 in this case be answered in the negative. In respect of question 2, it referred to the questions in case G 1/03 and requested they be answered as follows:

(4) L'opposant 01 dans l'affaire G 2/03 a demandé qu'il soit répondu par la négative à la question 1 posée dans cette affaire. S'agissant de la question 2, il s'est référé aux questions posées dans l'affaire G 1/03 et a demandé que les réponses suivantes y soient apportées :

<p>Frage 1: nein Frage 2 a): nein Frage 2 b): der durch einen Disclaimer ausgeklammerte Teil eines Anspruchs muß zumindest die Neuheitsschädliche Offenbarung im Stand der Technik abdecken Frage 2 c): ein Disclaimer sollte unter folgenden Bedingungen zulässig sein:</p>	<p>Question 1: no Question 2(a): no Question 2(b): the part of a claim exempted by a disclaimer must at least cover the novelty-destroying disclosure of the state of the art; Question 2(c): a disclaimer should be allowable under the following conditions</p>	<p>Question 1 : non Question 2a) : non Question 2b) : la partie de la revendication exclue par disclaimer doit au moins couvrir la divulgation de l'état de la technique qui est destructrice de nouveauté. Question 2c) : un disclaimer devrait être admissible dans les conditions suivantes :</p>
<ul style="list-style-type: none"> - zur Wiederherstellung der Neuheit gegenüber einem Dokument des Stands der Technik, - zur Ausräumung von Einwänden nach Artikel 52 (4) und 53 EPÜ, - zur Ausklammerung einzelner Ausführungsformen, die die erfindungsgemäße Aufgabe nicht lösen, - wenn er nichts zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit beiträgt <p>Frage 2 d): das Kriterium der zufälligen Vorwegnahme sollte so angewendet werden, wie es in der bisherigen Rechtsprechung, d. h. in T 608/96, definiert war, und Frage 2 e): bei der Beurteilung, ob ein Anspruch erfinderisch ist, ist der Disclaimer außer acht zu lassen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - to restore novelty in respect of a document of the state of the art; - to overcome objections under Article 52(4) and Article 53 EPC; - to exclude isolated embodiments which do not solve the problem; - the disclaimer does not contribute to the assessment of inventive step; <p>Question 2(d): the criterion of accidental anticipation should be applied as defined in the previous case law T 608/96, and Question 2(e): inventive step in respect of a claim has to be assessed without considering the disclaimer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pour rétablir la nouveauté par rapport à un document de l'état de la technique ; - pour répondre à des objections soulevées au titre de l'article 52(4) ou de l'article 53 CBE ; - pour exclure des modes de réalisation isolés qui ne résolvent pas le problème ; - si le disclaimer ne contribue pas à l'appréciation de l'activité inventive. <p>Question 2d) : il conviendrait d'appliquer le critère de l'antériorisation fortuite tel qu'il est défini dans la décision T 608/96. Question 2e) : le disclaimer ne doit pas être pris en considération lorsque l'on examine si l'objet de la revendication implique une activité inventive.</p>
<p>5) Die Einsprechende 2 in der Sache G 2/03 faßte ihren Standpunkt wie folgt zusammen:</p>	<p>(5) Opponent 2 in case G 2/03 summarised its position as follows.</p>	<p>(5) L'opposant 02 dans l'affaire G 2/03 a résumé sa position comme suit.</p>
<p>i) Nach Möglichkeit sollte der beanspruchte Gegenstand gemäß den Vorschriften des EPÜ, insbesondere Artikel 84 und Regel 29 (1) EPÜ, durch positive technische Merkmale gegenüber dem angezogenen Stand der Technik abgegrenzt werden.</p>	<p>(i) Whenever possible, the claimed subject-matter should be delimited against the cited state of the art by positive technical features in accordance with the provisions of the EPC, in particular Article 84 and Rule 29(1).</p>	<p>i) L'objet revendiqué devrait si possible être délimité par rapport à l'état de la technique cité en employant des caractéristiques techniques positives conformément aux dispositions de la CBE, et en particulier de son article 84 ainsi que de sa règle 29(1).</p>
<p>ii) Disclaimer sollten nur in Ausnahmefällen und nach eingehender Prüfung des Einzelfalls zugelassen werden, wenn sich Klarheit und Knappheit ohne einen Disclaimer nicht zufriedenstellend erzielen lassen und sichergestellt ist, daß der Anmelder keinen ungerechtfertigten Vorteil erlangt.</p>	<p>(ii) Disclaimers should be allowed only in exceptional cases and after careful consideration of the individual case, if clarity and conciseness cannot be achieved satisfactorily without a disclaimer and provided that safeguards prevent the applicant from obtaining an unjustified advantage.</p>	<p>ii) Les disclaimers ne devraient être admis qu'à titre exceptionnel et après avoir examiné soigneusement le cas d'espèce, lorsqu'il n'est pas possible de rédiger la revendication de manière suffisamment claire et concise sans disclaimer et à condition que des mécanismes soient mis en place afin d'empêcher le demandeur d'obtenir un avantage injustifié.</p>
<p>iii) Ein Disclaimer sollte nicht zugelassen werden, wenn er eine Lehre aus der Patentschrift ausklammert, die für den Fachmann nicht unmittelbar und eindeutig aus dem Stand der Technik herleitbar ist. Ferner sollte es aus Gründen der Rechtssicherheit in der Regel nicht zulässig sein, mehrere Disclaimer einzufügen.</p>	<p>(iii) A disclaimer should not be allowed if it excludes a teaching from the specification which the person skilled in the art cannot derive immediately and unambiguously from the state of the art. Moreover, for reasons of legal certainty, as a rule, a multiplicity of disclaimers should not be allowed.</p>	<p>iii) Un disclaimer ne devrait pas être admis s'il exclut du fascicule un enseignement que l'homme du métier n'est pas en mesure de déduire immédiatement et sans ambiguïté de l'état de la technique. En outre, pour des raisons de sécurité juridique, il conviendrait en règle générale de ne pas admettre plusieurs disclaimers.</p>

V. Äußerungen des Präsidenten des Europäischen Patentamts

Der Präsident des EPA wurde gemäß Artikel 11a der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer aufgefordert, sich zu äußern. Unter Berufung auf die Richtlinien für die Prüfung im EPA, Abschnitte C-III, 4.12 und C-VI, 5.8b erklärte er, daß die Praxis der erstinstanzlichen Organe mit der ständigen Rechtsprechung in Einklang stehe. In Anbetracht der von den Kammern 3.3.4 und 3.3.5 vorgelegten Rechtsfragen würden erstinstanzliche Verfahren in Fällen, deren Ausgang voll und ganz von der Beantwortung durch die Große Beschwerdekammer abhängt, bis zum Ergehen dieser Entscheidung ausgesetzt. Mit Bezug auf die in T 323/97 gegen diese Rechtsprechung erhobenen Einwände meinte er, daß der richtige Ansatz für die Beurteilung der Zulässigkeit von aus der ursprünglichen Offenbarung nicht herleitbaren Disclaimern den in G 1/93 (siehe oben) formulierten Grundsätzen zu entnehmen sei. Die in T 323/97 vertretene kategorische Auffassung, wonach Artikel 123 (2) EPÜ jeglichen nicht gestützten Disclaimer ausschließt, sei nicht gerechtfertigt. Unter bestimmten Bedingungen sollte die Abgrenzung eines Anspruchs durch einen solchen Disclaimer nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig sein, sofern der Disclaimer lediglich den Schutz für einen Teil des beanspruchten Gegenstands ausschließt und nicht erfindnerisch mache, was naheliegend sei. Die Zulassung nicht gestützter Disclaimer in Ausnahmefällen bewahre die bestehende Ausgewogenheit zwischen den praktischen Bedürfnissen der Anmelder und der Rechtssicherheit für Dritte. Die Aufnahme eines Disclaimers sei legitim, wenn der Anmelder in eine Situation gerate, die er beim Abfassen seiner ursprünglichen Anmeldung nicht vorhersehen können, z. B. im Falle eines Stands der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ oder einer zufälligen Vorwegnahme. Ferner sollte es möglich sein, durch das Einfügen eines Disclaimers auf Patentierungsverbote zu reagieren, wie es in den Richtlinien für die Prüfung im EPA, Abschnitte C-II, 4.12 und 6 sowie insbesondere C-IV, 2a, 3 und 4.6 vorgesehen sei.

V. The comments of the President of the European Patent Office

The President of the EPO was invited to comment in accordance with Article 11a of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal. He explained, referring to the Guidelines for Examination in the EPO C-III, 4.12 and C-VI, 5.8b, that the practice of the first-instance departments was in line with the established case law. In view of the referrals of Boards 3.3.4 and 3.3.5, proceedings before the first instance in cases whose outcome depended entirely on the answers to the referred questions of law would be adjourned pending the Enlarged Board of Appeal's ruling. Dealing with the objections to that case law put forward in T 323/97, he took the position that the right approach to assessing the allowability of disclaimers not based on the original disclosure should be taken from the principles set out in G 1/93 (supra). The categorical view taken in T 323/97 that Article 123(2) EPC ruled out any unsupported disclaimer was not justified. Delimiting a claim by the introduction of such a disclaimer should, under certain circumstances, be allowable under Article 123(2) EPC, provided that the disclaimer merely excluded protection for part of the subject-matter as claimed and did not impart inventive step to a teaching which was obvious. Allowing unsupported disclaimers in exceptional cases would maintain the existing balance between the practical needs of applicants and the interests of third parties in legal certainty. The introduction of a disclaimer was legitimate, if the applicant encountered a situation which he could not have anticipated when he originally drafted his application; for example, the cases of state of the art under Article 54(3) EPC or of an accidental anticipation. In addition, it should be possible to take account of exclusions from patentability by introducing a disclaimer, as foreseen in the Guidelines for Examination in the EPO, C-II, 4.12 and 6, and especially C-IV, 2a, 3 and 4.6.

V. Le Président de l'Office européen des brevets a formulé les observations ci-après

Le Président de l'OEB a été invité à formuler ses observations conformément à l'article 11bis du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours. Se référant aux Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (C-III, 4.12 et C-VI, 5.8b), il a expliqué que la pratique suivie par les instances du premier degré était conforme à la jurisprudence constante. Il a en outre indiqué que compte tenu des questions soumises par les Chambres 3.3.4 et 3.3.5, les procédures de première instance dans les affaires dont l'issue est entièrement fonction des réponses de la Grande Chambre de recours étaient suspendues en attendant que celle-ci rende sa décision. S'agissant des objections formulées à l'encontre de cette jurisprudence dans la décision T 323/97, il a estimé que l'admissibilité des disclaimers dépourvus de fondement dans la divulgation initiale devait être appréciée à l'aune des principes énoncés dans la décision G 1/93 (supra). L'avis catégorique exposé dans la décision T 323/97, selon lequel l'article 123(2) CBE exclut tout disclaimer dépourvu de fondement, n'est selon lui pas justifié. En effet, la délimitation d'une revendication par l'introduction d'un tel disclaimer devrait, dans certaines circonstances, pouvoir être admise au regard de l'article 123(2) CBE, dès lors que le disclaimer se borne à exclure de la protection une partie de l'objet tel que revendiqué et ne confère aucun caractère inventif à un enseignement évident. Admettre à titre exceptionnel des disclaimers dépourvus de fondement permettrait de maintenir l'équilibre existant entre les besoins pratiques des demandeurs et le besoin de sécurité juridique des tiers. L'ajout d'un disclaimer est légitime si le demandeur est confronté à une situation qu'il ne pouvait pas prévoir au moment où il a initialement rédigé sa demande, comme par exemple dans le cas d'un état de la technique tel que défini à l'article 54(3) CBE ou d'une antériorisation fortuite. Il devrait en outre être possible de prendre en considération les exclusions de la brevetabilité en introduisant un disclaimer, ainsi que le prévoient les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (C-II, 4.12 et 6, et en particulier C-IV, 2a, 3 et 4.6).

VI. Stellungnahmen Dritter

1) Organisationen der interessierten Kreise

Folgende Organisationen reichten Stellungnahmen ein: Institut der vor dem EPA zugelassenen Vertreter (*epi*), Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle (FICPI), Chartered Institute of Patent Agents (CIPA, UK), Chemical Industries Association (CIA, UK) und Intellectual Property Advisory Committee of the BioIndustry Association (BIA, UK).

In allen Stellungnahmen wurde die Zulassung von Disclaimern zur Ausräumung von Neuheitseinwänden sowohl nach Artikel 54 (2) EPÜ als auch nach Artikel 54 (3) EPÜ befürwortet. Dabei wurde im großen und ganzen davon ausgegangen, daß ein Disclaimer ein Teilverzicht auf das Recht auf ein Patent sei, daß er im Sinne der Entscheidung G 1/93 (siehe oben, Nr. 16 der Entscheidungsgründe) keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leiste und daß er nicht als ein technisches Merkmal anzusehen sei. In einigen Stellungnahmen wurde argumentiert, daß eine Würdigung des Stands der Technik, da sie nicht Teil des Erfindungsgegenstands sei, keinen hinzugefügten Gegenstand im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ darstelle, und folglich eine Änderung, die den Anspruch entsprechend abgrenze, zwar auf der Beschreibung basiere, aber nicht auf einem neuen Gegenstand. Mit einer weiteren Komplikation sei zu rechnen, wenn die Priorität im Einspruchsverfahren nicht anerkannt und der Disclaimer aus diesem Grund unzulässig werde. Das wurde als äußerst hart für den Patentinhaber empfunden.

Alle Organisationen vertraten die Auffassung, daß ein Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ nicht notwendigerweise eine zufällige Vorwegnahme sein müsse, um ausgeklammert werden zu können. Sie machten geltend, daß sich eine solche Unterscheidung nicht aus dem EPÜ herleiten lasse und die Rechtsprechung nach unterschiedlichen Kriterien beurteilt habe, ob ein bestimmter Stand der Technik eine "zufällige Vorwegnahme" sei oder nicht.

Da alle Organisationen von der Prämisse ausgingen, daß ein Disclaimer keinen technischen Beitrag leisten könne,

VI. Statements by third parties

(1) Organisations representing interested circles

Statements were filed by the Institute of Professional Representatives before the EPO (*epi*), the Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle (FICPI), the Chartered Institute of Patent Agents (CIPA, UK), the Chemical Industries Association (CIA, UK) and the Intellectual Property Advisory Committee of the BioIndustry Association (BIA, UK).

All statements favoured allowing disclaimers to overcome state of the art objections under Article 54(2), as well as under Article 54(3) EPC. This position was largely based on the understanding that a disclaimer is a partial waiver of the right to the patent, does not provide a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention within the meaning of decision G 1/93 (*supra*, Reasons, point 16) and should not be considered as a technical feature. Some statements argued that an acknowledgement of prior art is not added matter under Article 123(2) EPC, since it is not part of the subject-matter of the invention, and deduced therefrom that an amendment limiting the claim accordingly is based on the description but not on new matter. A further complication was seen to arise if the priority is not acknowledged in opposition and the disclaimer becomes unallowable for this reason. This was considered very hard on the proprietor.

All organisations took the view that it should not be necessary for a piece of prior art under Article 54(2) EPC to be accidental for it to be disclaimed. It was submitted that such a distinction is not derivable from the EPC and that different criteria had been applied in the case law for the assessment of whether or not a piece of prior art was to be considered as an "accidental anticipation".

Since all organisations started from the premise that the disclaimer cannot provide a technical contribution, they

VI. Observations des tiers

(1) Organisations représentant les milieux intéressés

L'Institut des mandataires agréés près l'OEB (*epi*), la Fédération internationale des Conseils en Propriété Industrielle (FICPI), le Chartered Institute of Patent Agents (CIPA, UK), la Chemical Industries Association (CIA, UK) et l'Intellectual Property Advisory Committee of the BioIndustry Association (BIA, UK) ont présenté des observations.

Ces organisations se sont toutes prononcées en faveur de l'admission des disclaimers en vue de remédier aux objections tirées de l'état de la technique tel que défini à l'article 54(2) et à l'article (3) CBE. Cette position est dans une large mesure fondée sur le postulat qu'un disclaimer constitue une renonciation partielle au droit au brevet, qu'il ne fournit aucune contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée au sens de la décision G 1/93 (*supra*, point 16 des motifs) et qu'il ne devrait pas être considéré comme une caractéristique technique. Certaines organisations ont fait valoir dans leurs observations que le fait d'indiquer l'état de la technique ne constitue pas une adjonction d'éléments en vertu de l'article 123(2) CBE, dans la mesure où il ne fait pas partie de l'objet de l'invention, et en ont déduit qu'une modification limitant la revendication en conséquence est fondée sur la description, et non sur de nouveaux éléments. D'aucuns ont également estimé que des complications pourraient surgir dans le cas où une priorité est jugée non valable au stade de l'opposition et où le disclaimer devient inadmissible de ce fait, car une telle conséquence serait très sévère pour le titulaire du brevet.

Les organisations ont toutes estimé qu'une pièce de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE ne doit pas nécessairement être fortuite pour être exclue. Selon elles, la CBE ne permet pas d'opérer une telle distinction et la jurisprudence a appliqué des critères différents pour apprécier si une pièce de l'état de la technique doit être considérée ou non comme une "antériorisation fortuite".

L'ensemble des organisations s'étant fondées sur le postulat que le disclaimer ne saurait fournir la moindre contribution

stimmten sie darin überein, daß der Disclaimer bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit außer acht gelassen werden sollte und nicht zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden könne.

In den Stellungnahmen wurde hervorgehoben, daß Disclaimer notwendig seien, damit die Anmelder Situationen bewältigen könnten, die beim Abfassen der Anmeldung nicht vorhersehbar waren. Gäbe es keine Möglichkeit, einen Anspruch zu beschränken, so müßten sämtliche theoretisch möglichen Auffangpositionen in die Beschreibung aufgenommen werden. Dies würde die Abfassung und Übersetzung von Patentschriften erheblich verteuern.

2) Stellungnahmen von Einzelpersonen

Es gingen mehrere Stellungnahmen von zugelassenen Vertretern und aus der Industrie ein. Die meisten deckten sich im wesentlichen mit denen der Organisationen. Eine Ausnahme bildete eine aus der Industrie stammende Stellungnahme, die den restriktivsten Standpunkt bezüglich der Zulässigkeit von Disclaimern enthielt. Darin wurde postuliert, daß ein Disclaimer Informationen umfasse, die in der ursprünglichen Anmeldung nicht enthalten seien, und damit gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße, selbst wenn er den Schutzzumfang des Patents beschränke. Die Rechtsgrundlage für die Zulassung von Disclaimern beruhe eher auf Billigkeitsgrundsätzen als auf einer Vorschrift im EPÜ. Daher seien für jeden Einzelfall alle relevanten Fakten und Umstände zu prüfen. In T 351/98 vom 15. Januar 2002 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) sei der Disclaimer als gerechtfertigt angesehen worden, weil der auszuschließende Stand der Technik eine frühere Anmeldung eines Dritten war, weswegen der spätere Anmelder ihren Inhalt nicht kennen und seine ursprünglichen Ansprüche nicht so formulieren konnte, daß es keine Überschneidung damit gab. Diese Begründung impliziere zwei Voraussetzungen für die Zulässigkeit von Disclaimern bei einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ, nämlich daß keine andere Änderung möglich sein dürfe, damit eine unangemessene Einschränkung vermieden werde, und daß der Anmelder keine Kenntnis von dem relevanten Dokument haben konnte. Was die zweite Voraussetzung

agreed that the disclaimer should be ignored when examining inventive step and could not be used to strengthen arguments on inventive step.

The statements emphasised that disclaimers are necessary to enable applicants to cope with situations which could not be foreseen when drafting the application. If no possibility was available to delimit a claim, all theoretically possible fall-back positions would have to be included in the description. This would considerably increase the cost of drafting and translating patent specifications.

(2) Individual statements

A number of statements was received from authorised representatives and from industry. Most of them were basically in line with the statements from organisations. An exception was one of the statements from industry which took the most restrictive position concerning the allowability of disclaimers. It started from the premise that a disclaimer contains information not contained in the original application and that this conflicts with Article 123(2) EPC, even if it restricts the scope of the patent. The legal ground for allowing disclaimers was based on equitable principles rather than on a provision in the EPC. Therefore, on a case-by-case basis all relevant facts and circumstances had to be taken into account. In T 351/98 of 15 January 2002 (not published in OJ EPO), the disclaimer had been seen as justified by the fact that the state of the art to be excluded was a third-party prior application, so that the later applicant could not know of its contents and could not formulate the originally filed claims to avoid its contents. This reasoning implied two prerequisites for the allowability of disclaimers in Article 54(3) EPC cases: there should be no alternative amendment possible in order to avoid an unreasonably extensive restriction and the applicant could not have known of the relevant document. With respect to the latter prerequisite, a disclaimer should neither be allowed when the prior application was published between the priority date and the filing date of the application in question nor when the prior application

technique, elles s'accordent à reconnaître que le disclaimer ne doit pas être pris en considération lors de l'examen de l'activité inventive et qu'il ne peut pas être utilisé à l'appui des arguments développés sur la question de l'activité inventive.

Elles ont également souligné que les disclaimers sont nécessaires pour permettre au demandeur de remédier aux situations qu'il ne pouvait pas prévoir lors de la rédaction de sa demande. Si le demandeur ne disposait d'aucun moyen pour délimiter une revendication, il devrait mentionner dans la description toutes les positions de repli théoriquement possibles. Il en résulterait une augmentation considérable des coûts de rédaction et de traduction des fascicules de brevets.

(2) Observations de tiers individuels

Un certain nombre d'observations ont été émises par des mandataires agréés et par l'industrie. La plupart d'entre elles sont pour l'essentiel dans la ligne des observations présentées par les organisations, sauf dans un cas émanant de l'industrie, où la position adoptée au sujet de l'admissibilité des disclaimers est la plus restrictive. Cet avis est basé sur le postulat qu'un disclaimer comporte des informations ne figurant pas dans la demande initiale et que cela est contraire à l'article 123(2) CBE, même si la portée du brevet s'en trouve limitée. La raison pour laquelle il y a lieu, en droit, d'admettre des disclaimers est fondée sur des principes d'équité plutôt que sur une disposition de la CBE. C'est pourquoi il convient de prendre en considération toutes les circonstances et tous les faits pertinents dans chaque cas particulier. Dans la décision T 351/98 du 15 janvier 2002 (non publiée au JO OEB), il a été considéré que le disclaimer était justifié par le fait que l'état de la technique à exclure était une demande antérieure d'un tiers, de sorte que le demandeur ultérieur ne pouvait pas connaître son contenu et n'était donc pas en mesure de formuler les revendications initiales de façon à éviter son contenu. Ce raisonnement implique deux conditions préalables à l'admissibilité des disclaimers, dans le cas d'un état de la technique relevant de l'article 54(3) CBE, à savoir que d'une part aucune autre modification ne doit pouvoir être apportée afin d'éviter toute limitation excessive et que d'autre part le demandeur ne pouvait pas avoir connaissance

angehe, so sollte ein Disclaimer weder zugelassen werden, wenn die frühere Anmeldung zwischen dem Prioritäts- und dem Anmeldetag der fraglichen Anmeldung veröffentlicht wurde, noch wenn die frühere Anmeldung vom Anmelder selbst stamme (Selbstkollision).

3) Nicht berücksichtigte Stellungnahmen

Eine Stellungnahme wurde anonym eingereicht, eine weitere ging nach der mündlichen Verhandlung ein, in der die sachliche Debatte beendet wurde. Beide blieben unberücksichtigt.

VII. Die zwei Vorlageentscheidungen gehen ausführlich auf die frühere Rechtsprechung und auf T 323/97 ein, die zur Befassung der Großen Beschwerdekammer geführt hat. Näheres findet sich in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 4. Aufl. 2001, Abschnitte I.D.6.15, II.B.1.2.1 und insbesondere III.A.1.6.3. In Anbetracht dieser umfassenden und leicht zugänglichen Informationen verzichtet die Große Beschwerdekammer auf eine weitere Darstellung der bisherigen Rechtsprechung.

Erwähnenswert scheint jedoch, daß es zwischen der am 17. September 2001 ergangenen Entscheidung T 323/97, in der die Kammer von der ständigen Praxis abwich, und der ersten Vorlageentscheidung T 507/99 vom 20. Dezember 2002 keine weitere Entscheidung gab, die dem in T 323/97 eingeschlagenen Weg folgte.

Entscheidungsgründe

1. Beide Vorlagen sind zulässig.

1.1 Völlig offensichtlich ist dies im Fall G 1/03, in dem die endgültige Entscheidung der vorlegenden Kammer unmittelbar von der Zulässigkeit des Disclaimers abhängt (siehe Nr. II).

1.2 Im Fall G 2/03 hat die vorlegende Kammer noch nicht alle materiellrechtlichen Erfordernisse geprüft. Die Zulässigkeit des Disclaimers kann sich letztlich als irrelevant erweisen, wenn das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit nicht erfüllt ist. Nichtsdestoweniger ergibt sich die Rechtsfrage aus der Sachlage in dem bei der vorlegenden

originated from the applicant itself (self-collision).

(3) Disregarded statements

One statement was filed anonymously and another one was received after the oral proceedings at the end of which the debate had been closed. Neither has been taken into account by the Enlarged Board.

VII. Both referring decisions describe in detail the previous case law as well as decision T 323/97, which prompted the referrals. Further information can be found in Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 4th ed. 2001, Sections I.D.6.15, II.B.1.2.1 and, in particular, III.A.1.6.3. In view of this complete and readily available information, the Enlarged Board refrains from giving a further review of the previous case law.

It appears, however, worth mentioning that between the decision T 323/97 of 17 September 2001, which deviated from the established practice, and the first referral in decision T 507/99 of 20 December 2002, no further decision followed the approach taken in T 323/97.

Reasons for the decision

1. Both referrals are admissible.

1.1 This is evident in case G 1/03 in which the final decision of the referring Board is directly dependent on the admissibility of the disclaimer (see point II above).

1.2 In case G 2/03 not all substantive requirements have been examined so far by the referring Board. In the end, the allowability of the disclaimer may turn out to be irrelevant, should the requirement of inventive step not be fulfilled. Nevertheless the point of law arises out of the context of the case pending before the referring Board and

du document en question. S'agissant de cette dernière condition, un disclaimer ne devrait jamais être admis lorsque la demande antérieure a été publiée entre la date de priorité et la date de dépôt de la demande en question ou lorsque la demande antérieure émane du demandeur lui-même (auto-collision).

(3) Observations non prises en considération

Dans un cas, des observations ont été présentées par un auteur anonyme et, dans un autre cas, les observations ont été reçues après la procédure orale à l'issue de laquelle la clôture des débats a été prononcée. La Grande Chambre ne les a donc pas prises en considération.

VII. Les deux décisions de saisine décrivent en détail la jurisprudence antérieure ainsi que la décision T 323/97 à l'origine des saisines. En outre, le recueil de jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, 4^e édition 2001, contient également des informations à ce sujet (cf. sections I.D.6.15, II.B.1.2.1 et en particulier III.A.1.6.3). Ces informations complètes étant aisément disponibles, la Grande Chambre s'abstient de passer à nouveau en revue la jurisprudence antérieure.

Il semble toutefois utile de mentionner qu'entre la décision T 323/97 du 17 septembre 2001, qui s'écarte de la jurisprudence constante, et la première saisine dans la décision T 507/99 du 20 décembre 2002, aucune décision n'a suivi l'approche adoptée dans la décision T 323/97.

Motifs de la décision

1. Les deux saisines sont recevables.

1.1 La saisine est manifestement recevable dans l'affaire G 1/03, où la décision finale de la Chambre 3.3.5 dépend directement de la question de l'admissibilité du disclaimer (cf. point II supra).

1.2 Dans l'affaire G 2/03, la Chambre 3.3.4 n'a à ce jour pas examiné toutes les conditions de fond. Il se pourrait par conséquent que l'admissibilité du disclaimer s'avère être sans conséquence pour la décision, si l'exigence d'activité inventive devait ne pas être remplie. Toutefois, cette question de droit se pose dans le cadre de

Kammer anhängigen Fall, und in der Regel wird die formale Zulässigkeit des beanspruchten Gegenstands vor den materiellrechtlichen Erfordernissen geprüft. Die Vorlage war somit gerechtfertigt.

1.3 Der Präsident des EPA hat in seinen Äußerungen ein Problem angesprochen, das in den Vorlageentscheidungen nicht thematisiert wird, wenngleich es in dem eher allgemeinen einleitenden Teil der Frage 2 in T 507/99 enthalten ist. Er brachte vor, daß neben Überschneidungen zwischen der beanspruchten Erfindung und dem Stand der Technik auch Konflikte mit Artikel 52 (4) EPÜ und Artikel 53 a) und b) EPÜ für den Anmelder unvorhersehbar sein könnten, von dem lediglich erwartet werden könne, daß er die geltenden Vorschriften des EPÜ und die Rechtsprechung und Praxis der Beschwerdekammern des EPA zu Ausnahmen von der Patentierbarkeit beachte. Obwohl sich dieses Problem bei den hier zu behandelnden Vorlagen nicht stellt, hält es die Kammer für angebracht, in ihrer Antwort darauf einzugehen. Das Problem ist von beträchtlicher praktischer Relevanz, und die weiteren Fragen, die sich unmittelbar aus den Fällen ergeben, die zu den Vorlagen geführt haben, erfordern eine allgemeine Aussage zu den Grundsätzen, die für die Zulässigkeit von Disclaimern gelten.

2. Zulässigkeit von Disclaimern

Gemäß ständiger Praxis wird der Begriff "Disclaimer" nachstehend im Sinne einer Änderung eines Anspruchs verwendet, die in der Aufnahme eines "negativen" technischen Merkmals in den Anspruch resultiert, womit bestimmte Ausführungsformen oder Bereiche eines allgemeinen Merkmals ausgeschlossen werden. Insbesondere muß sich die Große Beschwerdekammer mit der Zulässigkeit von Disclaimern befassen, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart waren. In diesem Zusammenhang wird in T 451/99, den Äußerungen des Präsidenten und den Stellungnahmen von Dritten die Formulierung "nicht gestützter" Disclaimer verwendet. Der Ausdruck "nicht gestützt" wird in der nachfolgenden Entscheidungsbegründung vermieden, weil "gestützt" in Artikel 84 EPÜ eine andere Bedeutung hat. Statt dessen wird die Formulierung "nicht offenbarter Disclaimer" verwendet.

the formal allowability of the claimed subject-matter is normally examined before the substantive requirements. Therefore, the referral was justified.

1.3 In his comments, the President of the EPO raised a problem not addressed in the referring decisions, although comprised in the rather general introductory part of question 2 in decision T 507/99. He submitted that, in addition to overlaps between the claimed invention and the prior art, conflicts with Article 52(4) EPC and Article 53(a) or (b) EPC might be equally unforeseeable for applicants, who could only be expected to take account of existing EPC provisions and EPO case law and practice on exclusions from patentability. Although this problem does not arise in the cases in question in the referring decisions, the Board considers it appropriate to deal with it in its answers. The problem is of considerable practical relevance and the other questions which result directly from the cases giving rise to the referrals require a general statement of the principles applying to the allowability of disclaimers.

2. Allowability of disclaimers

In accordance with consistent practice, the term "disclaimer" is used hereafter 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. More specifically, the Enlarged Board of Appeal has to deal with the allowability of disclaimers which have not been disclosed in the application as filed. In this context, the term "unsupported" disclaimer is used in T 451/99, the President's comments and third parties' observations. The expression "unsupported" is avoided in the following reasons, since the term "support" in Article 84 EPC has a different meaning. Instead, the expression undisclosed is used.

l'affaire en instance devant la Chambre 3.3.4 et la recevabilité de l'objet revendiqué est normalement examinée avant les conditions de fond. La saisine est donc justifiée.

1.3 Dans ses observations, le Président de l'OEB a soulevé un problème qui, bien que compris dans la partie introductive plutôt générale de la question 2 posée dans la décision T 507/99, n'a pas été abordé dans les décisions de saisine. Il a ainsi fait valoir qu'outre les recoupements entre l'invention revendiquée et l'état de la technique, les conflits avec l'article 52(4) CBE et l'article 53a) ou b) CBE peuvent être tout aussi imprévisibles pour le demandeur et que l'on peut uniquement attendre de ce dernier qu'il prenne en considération les dispositions existantes de la CBE, la jurisprudence de l'OEB ainsi que la pratique relative aux exclusions à la brevetabilité. Bien que cette question ne se pose pas dans les affaires faisant l'objet des décisions de saisine, la Grande Chambre juge utile de la traiter également dans ses réponses. Ce problème revêt en effet une importance considérable dans la pratique et les questions qui résultent directement des affaires ayant donné lieu aux saisines appellent un exposé général des principes applicables à l'admissibilité des disclaimers.

2. Admissibilité des disclaimers

Conformément à la pratique établie, le terme "disclaimer" s'entend ci-après 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. Plus précisément, la Grande Chambre est appelée à examiner la question de l'admissibilité des disclaimers qui n'ont pas été divulgués dans la demande telle que déposée. A cet égard, il est question dans la décision T 451/99, ainsi que dans les observations du Président et celles des tiers, de disclaimers "non fondés". La Grande Chambre préfère quant à elle éviter cette expression dans les motifs ci-après, car le mot "fonder" utilisé à l'article 84 CBE a un sens différent. Elle emploiera par conséquent l'expression "non divulgué".

Das am weitesten gehende Argument, das zugunsten von Disclaimern vorgebracht wurde, lautet, daß ein Disclaimer eine rein freiwillige Beschränkung ist, durch die der Anmelder auf einen Teil des beanspruchten Gegenstands verzichtet, daß ein Disclaimer somit per se kein technisches Merkmal des Anspruchs ist, nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen kann und stets zugelassen werden sollte. Die Kammer kann sich dieser Schlußfolgerung nicht anschließen. Jeder Änderung eines Anspruchs ist eine technische Bedeutung zu unterstellen, sonst wäre sie in dem Anspruch nutzlos. Jedenfalls würde ein Merkmal ohne technische Bedeutung den Umfang des Anspruchs nicht beschränken.

Eine damit verwandte, aber engere Frage ist, ob ein Merkmal, das eine technische Bedeutung hat, einen Beitrag zur technischen Lehre der Anmeldung oder zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet; mit dieser Frage befaßten sich die Entscheidungen G 1/93 (siehe oben) und G 2/98 (ABl. EPA 2001, 413)¹. In G 1/93, in der es um die Beziehung zwischen den Absätzen 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ ging, wurde ein Unterschied gemacht zwischen Merkmalen, die einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leisten und solchen, die dies nicht tun. Nach dieser Entscheidung sind die letzteren Merkmale, die lediglich den Schutz einschränken, nicht als Gegenstand zu betrachten, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Nr. 2 der Entscheidungsformel). In der Entscheidung G 2/98, die das in Artikel 87 (1) EPÜ genannte Erfordernis "derselben Erfindung" betraf, kam die Kammer zu dem Ergebnis, daß kein Unterschied gemacht werden sollte zwischen technischen Merkmalen, die mit der Funktion und der Wirkung der Erfindung in Zusammenhang stehen, und technischen Merkmalen, bei denen dies nicht der Fall ist (Nr. 8.3 der Entscheidungsgründe). In der Sache T 323/97 gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß die in G 2/98 angestellten Überlegungen auch auf die Einfügung eines Disclaimers anzuwenden seien, da es nicht möglich sei, mit Sicherheit festzustellen, ob die durch das negative Merkmal herbeigeführte Einschränkung einen technischen

The most far-reaching argument put forward in favour of disclaimers is that a disclaimer is a mere voluntary restriction by which the applicant abandons part of the claimed subject-matter, and that, therefore, a disclaimer per se is not a technical feature of the claim, cannot violate Article 123(2) EPC and should always be allowed. The Board cannot agree with this conclusion. Any amendment to a claim is presumed to have a technical meaning, otherwise it would be useless to have it in the claim. In any event, a feature without a technical meaning would not restrict the scope of a claim.

A related but more limited question is whether a feature with a technical meaning contributes to the technical teaching in the application or to the subject-matter of the claimed invention, a question dealt with in decisions G 1/93 and G 2/98 (supra). G 1/93, concerned with the relation between paras. (2) and (3) of Article 123 EPC, makes a distinction between features providing or not providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention. According to the decision, the latter features, which merely limit the protection, are not to be considered as subject-matter which extends beyond the application as filed (Order, point 2). G 2/98, dealing with the requirement of "the same invention" in Article 87(1) EPC, held that no distinction should be made between technical features which were related to the function and effect of the invention and technical features which were not (Reasons, point 8.3). Decision T 323/97 concluded that the considerations in G 2/98 were also applicable to the introduction of a disclaimer since it was not possible to assess with certainty whether or not the limitation achieved by the negative feature involved a technical contribution to the claimed invention. For example, additional state of the art might necessitate a redefinition of the technical problem, which might make a document relevant to the invention which originally appeared remote from it.

Parmi les arguments invoqués à l'appui des disclaimers, celui qui aurait les retombées les plus vastes consiste à affirmer que le 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 toujours être admis. La Grande Chambre ne saurait se ranger à cet avis. Toute modification apportée à une revendication est présumée avoir une signification technique, faute de quoi il serait inutile de l'introduire dans la revendication. En outre, une caractéristique dépourvue de signification technique ne limiterait pas la portée d'une revendication.

A cet égard, il se pose plus particulièrement la question de savoir si une caractéristique ayant une signification technique contribue à l'enseignement technique de la demande ou à l'objet de l'invention revendiquée, cette question ayant été traitée dans les affaires G 1/93 (supra) et G 2/98 (JO OEB 2001, 413)¹. La décision G 1/93, qui porte sur le rapport entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE, établit une distinction entre les caractéristiques qui apportent une contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée et celles qui n'apportent aucune contribution technique. Selon cette décision, ces dernières caractéristiques, qui ne font que limiter la protection, ne doivent pas être considérées comme un élément étendant l'objet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (point 2 du dispositif). Dans l'avis G 2/98, qui porte sur l'exigence de "même invention" figurant à l'article 87(1) CBE, il a été estimé qu'aucune distinction ne devait être effectuée entre les caractéristiques techniques qui sont en rapport avec la fonction et l'effet de l'invention et celles qui ne le sont pas (point 8.3 des motifs). Dans la décision T 323/97, la chambre a conclu que les considérations exposées dans l'avis G 2/98 étaient également applicables à l'ajout d'un disclaimer, dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer avec certitude si la restriction opérée par la caractéristique négative implique ou non une contribution technique à l'invention revendiquée. Par exemple, un nouvel état de la technique pourrait nécessiter une redéfinition du problème

¹ Fundstelle in der Übersetzung hinzugefügt

¹ Référence ajoutée dans la traduction

Beitrag zu der beanspruchten Erfindung beinhalte. So könne z. B. ein neu hinzutretender Stand der Technik eine Neuformulierung der technischen Aufgabe erforderlich machen, durch die ein Dokument für die Erfindung relevant werden könne, das ursprünglich als ein entfernter Stand der Technik erschien.

Die in T 323/97 verneinte Frage wird im folgenden mit Bezug auf die verschiedenen im vorliegenden Verfahren denkbaren Situationen untersucht.

2.1 Stand der Technik nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ Kollidierende Anmeldungen

In beiden Vorlageentscheidungen wird die Frage gestellt, ob ein nicht offener Disclaimer zulässig sein kann, wenn er dazu dient, einen Neuheitseinwand nach Artikel 54 (3) EPÜ auszuräumen.

2.1.1 Zur korrekten Auslegung des Rechts ist der Zweck des Artikels 54 (3) EPÜ zu berücksichtigen. In allen Patentsystemen stellt sich das Problem, wie eine spätere Anmeldung durch eine frühere berührt werden soll, die am Anmelde- oder Prioritätstag der späteren Anmeldung noch nicht veröffentlicht war. Traditionell gab es hierfür in Europa zwei Lösungen: Nach dem "whole contents approach" galt die frühere Anmeldung als zum Stand der Technik gehörig. Für dem Patentamt bereits offenbarte Gegenstände sollte kein Patent erteilt werden. Vor der Harmonisierung des materiellen Patentrechts in Europa war dies die Rechtslage in Belgien und Frankreich, wo keine Sachprüfung stattfand. Nach dem "prior claim approach" waren die Ansprüche der späteren Anmeldung mit denen der früheren Anmeldung in der erteilten Fassung zu vergleichen. Diese Vorgehensweise zielte darauf ab, Doppelpatentierungen zu vermeiden. So war die Situation in Ländern mit prüfenden Ämtern wie z. B. in Deutschland, den Niederlanden, Österreich und im Vereinigten Königreich, und so ist sie in der Schweiz noch heute (*Reimer*, Europäisierung des Patentrechts, München 1955, S. 19 ff.; *Banks*, The British Patent System, London 1970, Kap. 10). Nach den Artikeln 4 (3) und 6 des Straßburger Übereinkommens zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente von 1963 sind beide Ansätze zulässig. Die Tatsache, daß man sich

The question answered in T 323/97 in the negative is examined below in relation to the different situations arising in the present proceedings.

2.1 State of the art under Article 54(3) and (4) EPC Conflicting applications

Both referring decisions pose the question whether an undisclosed disclaimer may be allowable when its purpose is to meet a lack-of-novelty objection pursuant to Article 54(3) EPC.

2.1.1 For a proper interpretation of the law, the purpose of Article 54(3) EPC has to be taken into account. The problem of how a later application should be affected by an earlier application which had not been published at the filing or priority date of the later application arises in all patent systems. Traditionally, there existed two solutions to this problem in Europe. According to the "whole contents" approach, the prior application was included into the state of the art. For subject-matter already disclosed to the patent office, no patent should be granted. Before the harmonisation of substantive patent law in Europe, this was the position in the non-examining countries Belgium and France. According to the "prior claim" approach, the claims of the later application had to be compared with the claims of the earlier application in the granted version. The purpose of this approach was to avoid double patenting. This was the situation in examining systems such as those in Austria, Germany, the Netherlands and in the United Kingdom, and remains so in Switzerland (*Reimer*, Europäisierung des Patentrechts, München 1955, S. 19 ff; *Banks*, The British Patent System, London 1970, Chapter 10). In Article 4(3) and Article 6 of the Strasbourg Convention of 1963 on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention, both approaches were allowed. The fact that it was not possible to reach agreement on a single solution shows that this was one of the most

technique, avec pour conséquence qu'un document qui semblait initialement étranger à l'invention pourrait devenir pertinent.

La question à 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.

2.1 Etat de la technique tel que défini à l'article 54(3) et (4) CBE – Demandes interférentes

Les deux décisions de saisine posent la question de savoir si un disclaimer non divulgué peut être admis lorsqu'il vise à répondre à une objection d'absence de nouveauté au titre de l'article 54(3) CBE.

2.1.1 Pour interpréter correctement les règles de droit, il convient de prendre en considération la finalité de l'article 54(3) CBE. La question de savoir quelle devrait être l'incidence, sur une demande ultérieure, d'une demande antérieure qui n'était pas publiée à la date de dépôt ou de priorité de la demande ultérieure se pose dans tous les systèmes de brevets. Traditionnellement, deux solutions étaient apportées à ce problème en Europe. Selon l'approche dite "du contenu intégral" ("whole contents approach"), la demande antérieure était comprise dans l'état de la technique. Aucun brevet ne devait donc être délivré pour un objet déjà divulgué à l'office des brevets. Telle était la position en France et en Belgique, à savoir dans des pays ne pratiquant pas l'examen, avant l'harmonisation du droit des brevets en Europe. Dans l'approche dite "de la revendication antérieure" ("prior claim approach"), les revendications de la demande ultérieure devaient être comparées avec les revendications de la demande antérieure dans la version dans laquelle le brevet était délivré. Le but de cette approche était d'éviter la double protection par brevet. Telle était la situation dans les pays pratiquant l'examen comme l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas et le Royaume-Uni et c'est encore la situation en Suisse (*Reimer*, Europäisierung des Patentrechts, München 1955, page 19 s.; *Banks*, The British Patent System, London 1970, Chapitre 10). A cet égard, la Convention de Strasbourg de 1963

nicht auf eine einzige Lösung einigen konnte, zeigt, daß dies einer der kontroversesten Punkte war, mit denen sich das Straßburger Übereinkommen befaßte (Näheres siehe *Pfanner*, Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts im Rahmen des Europarats, GRUR Int. 1964, 247, S. 249 ff.).

Ähnliche Diskussionen gab es auch im Rahmen der vorbereitenden Arbeiten zum EPÜ (siehe *van Empel*, The Granting of European Patents, Leyden 1975, Rdn. 98 ff.). Insbesondere die interessierten Kreise favorisierten nahezu einstimmig den "prior claim approach". Am Ende einigte man sich auf einen Kompromiß: Letztlich wurde – zumindest im Prinzip – der "whole contents approach" angenommen, in wichtigen Aspekten jedoch eingeschränkt. Unveröffentlichte Anmeldungen wurden nur für den Zweck der Neuheitsprüfung in den vom EPA zu berücksichtigenden Stand der Technik aufgenommen (Art. 54 (3) in Verbindung mit Art. 56 Satz 2 EPÜ). Nationale Anmeldungen, selbst für dasselbe Hoheitsgebiet, wurden dem Stand der Technik nicht zugerechnet (Art. 54 (3) in Verbindung mit Art. 139 (2) EPÜ), und die neuheits-schädliche Wirkung galt nur für die in beiden Anmeldungen benannten Staaten (Art. 54 (4) EPÜ). Der Unterschied zwischen den beiden Ansätzen mag seinen Ursprung in verschiedenen Patentphilosophien haben, bei denen die Interessen des früheren und des späteren Anmelders, ihrer Wettbewerber und der Öffentlichkeit unterschiedlich bewertet werden (*van Empel*, siehe oben, Rdn. 100), die abschließende Entscheidung zugunsten des oben beschriebenen "whole contents approach" beruhte jedoch auf zwei praktischen Überlegungen: Erstens verzögert der "prior claim approach" die Prüfung der späteren Anmeldung ganz erheblich, weil er erst angewendet werden kann, wenn über die endgültige Fassung der Ansprüche der früheren Anmeldung entschieden ist. Man war der Auffassung, daß dies eine unerträgliche Spanne der Ungewißheit mit sich brächte, insbesondere in einem System der aufgeschobenen Prüfung, wie es auf der Luxemburger Regierungskonferenz diskutiert wurde (*Pfanner*, siehe oben, S. 251). Zweitens war das EPA nicht dafür zuständig, den Schutzbereich

controversial questions dealt with in the Strasbourg Convention (see in detail *Pfanner*, Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts im Rahmen des Europarats, GRUR Int. 1964, 247, at p. 249, et seq.).

Similar discussions took place in the preparatory work to the EPC (see *van Empel*, The Granting of European Patents, Leyden 1975, notes 98, et seq.). In particular, interested circles almost unanimously preferred the prior claim approach. In the end a compromise was reached: although eventually the whole contents approach was accepted, at least in principle, it was qualified in important respects. Unpublished applications were included in the state of the art to be considered by the EPO only for the purpose of examining novelty (Article 54(3) in conjunction with Article 56, 2nd sentence, EPC). National applications, even for the same territory, were not included (Article 54(3) in conjunction with Article 139(2) EPC) and the novelty-destroying effect applied only to the countries designated in both applications (Article 54(4) EPC). Although the difference between the approaches may be said to originate from different patent philosophies, evaluating the interests of the earlier and the later applicant, his competitors and the public differently (*van Empel*, supra, point 100), the final decision opting for the whole contents approach as described above was based on two practical considerations. First, the prior claim approach entails a substantial delay in the examination of the later application, because it can only be applied after the decision giving the final drafting of the claims of the prior application. This was considered to imply an intolerable period of uncertainty, in particular in a system of deferred examination, which was under discussion at the Luxembourg Inter-Governmental Conference (*Pfanner*, supra, at p. 251). Second, the EPO was not a competent body to assess the scope of protection of the patent, since this had to be determined for the comparison with the later application under the prior claim approach pursuant to the applicable national law. For these reasons, the prior claim approach was

sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention admettait les deux approches en ses articles 4(3) et 6. L'impossibilité de se mettre d'accord sur une seule solution montre qu'il s'agissait-là de l'une des questions les plus controversées qui ont été traitées dans la Convention de Strasbourg (cf. pour de plus amples informations *Pfanner*, Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts im Rahmen des Europarats, GRUR, Int 1964, 247, p. 249 s.).

Des discussions similaires ont eu lieu lors des travaux préparatoires à la CBE (cf. *van Empel*, The Granting of European Patents, Leyden 1975, point 98 et suivants). En particulier, les milieux intéressés se sont presque unanimement prononcés en faveur de l'approche dite "de la revendication antérieure". Finalement, un compromis a pu être obtenu: bien qu'en définitive, ce soit l'approche dite "du contenu intégral" qui ait été adoptée, du moins sur le principe, elle a été assortie d'importantes restrictions. Ainsi, les demandes non publiées ont été incluses dans l'état de la technique à prendre en considération par l'OEB aux seules fins de l'examen de nouveauté (article 54(3) ensemble l'article 56 CBE, deuxième phrase). A l'inverse, les demandes nationales n'ont pas été incluses, même pour le même territoire (article 54(3) ensemble l'article 139(2) CBE), et l'effet destructeur de nouveauté ne s'appliquait qu'aux pays désignés dans les deux demandes (article 54(4) CBE). Même si l'on peut dire que la différence entre ces deux approches tire son origine de philosophies différentes en matière de brevets, dans lesquelles les intérêts du premier demandeur et du demandeur ultérieur ainsi que de leurs concurrents et du public sont appréciés différemment (*van Empel*, supra, point 100), la décision finale d'opter pour l'approche dite "du contenu intégral" telle que décrite ci-dessus était fondée sur deux considérations pratiques. Premièrement, l'approche dite "de la revendication antérieure" retarde considérablement l'examen de la demande ultérieure, car elle ne peut être appliquée qu'une fois que le texte définitif des revendications de la demande antérieure a été arrêté. Il a été estimé que cette approche impliquait une période d'incertitude intolérable, en particulier dans un système d'examen différé, système qui était en discussion lors de la Conférence inter-gouvernementale de Luxembourg (*Pfanner*, supra, p. 251). Deuxièmement,

des Patents zu beurteilen, denn dieser mußte nach dem "prior claim approach" zum Zwecke des Vergleichs mit der späteren Anmeldung gemäß dem jeweils geltenden nationalen Recht bestimmt werden. Aus diesen Gründen erachtete man den "prior claim approach" als ungeeignet für das europäische Patentsystem. Andererseits hielt man den "whole contents approach" in seiner traditionellen Form für zu strikt und schränkte ihn wie oben dargelegt ein. Insbesondere Artikel 56 Satz 2 EPÜ, dem zufolge kollidierende Anmeldungen lediglich bei der Neuheitsprüfung eine Rolle spielen, diene dazu, eine akzeptable Lösung für das Problem der Selbstkollision zu finden, da der Gesetzgeber keinen Unterschied zwischen der Kollision mit Anmeldungen Dritter und der Selbstkollision machen wollte (*van Empel*, siehe oben, Rdn. 105 f.).

Alles in allem kann man nicht behaupten, daß das Endergebnis die "Grundphilosophie" des "whole contents approach" verwirklicht, wonach nichts patentiert wird, was dem Patentamt bereits offenbart wurde. Ganz im Gegenteil geht aus Artikel 54 (4) EPÜ, der die Wirkung einer früheren Anmeldung auf die in beiden Anmeldungen benannten Staaten beschränkt, klar hervor, daß eine Doppelpatentierung vermieden werden soll. Das wird durch die erläuternden Bemerkungen zum EPÜ bestätigt, die von den Niederlanden als Musterbegründung für die Regelungen bei der Ratifizierung des EPÜ vorbereitet worden waren (Dokument des Rats der Europäischen Gemeinschaften R/1181/74 (ECO 146/BC 32)). Darin wird erläutert, daß die fiktive Erweiterung des Stands der Technik auf frühere Anmeldungen in Artikel 54 (3) EPÜ der Vermeidung eines Doppelschutzes dient. Dies ist bei der Frage, wie der Konflikt zwischen zwei gleichzeitig anhängigen Anmeldungen in der Praxis gelöst werden kann, zu berücksichtigen.

Artikel 54 (3) EPÜ bewirkt, daß bei Einreichung zweier dieselbe Erfindung betreffender Anmeldungen das Recht auf das Patent dem früheren Anmelder zusteht. Damit wird das in Artikel 60 (2) EPÜ verankerte Erstanmel-

not considered to fit into the European patent system. On the other hand, the whole contents approach in its traditional form was considered to be too strict and was qualified as outlined above. In particular, Article 56, 2nd sentence, EPC, restricting the effect of conflicting applications to the assessment of novelty, served the purpose of finding an acceptable solution for the problem of self-collision, since the legislator did not want to make a distinction between the cases of third-party collision and self-collision (*van Empel*, supra, note 105 f).

In summary, the final result cannot be said to implement the "philosophical" basis of the whole contents approach, ie that nothing be patented that had been disclosed before to the patent office. On the contrary, Article 54(4) EPC, restricting the effect of an earlier application to the commonly designated states, makes it clear that the provision intends to avoid double patenting. This is confirmed by the explanatory remarks concerning the EPC prepared by the Netherlands as model arguments to be used by governments for the purposes of the ratification of the EPC (Council Doc. R/1181/74 (ECO 146)(BC 32)). These explain that the fictitious extension of the prior art to cover earlier applications in Article 54(3) EPC serves the purpose of avoiding simultaneous protection. This has to be taken into account when assessing how the conflict between two co-pending applications can be solved in practice.

Article 54(3) EPC has the effect that, if two applications have been filed for the same invention, the right to the patent belongs to the first applicant. It is an implementation of the first-to-file principle laid down in Article 60(2) EPC. The

l'OEB n'était pas l'autorité compétente pour apprécier l'étendue de la protection conférée par le brevet, l'approche dite "de la revendication antérieure" selon le droit national applicable supposant en effet que l'étendue de la protection soit déterminée pour effectuer une comparaison avec la demande ultérieure. Pour toutes ces raisons, il a donc été considéré que l'approche dite "de la revendication antérieure" n'était pas adaptée au système du brevet européen. L'approche dite "du contenu intégral" a quant à elle été jugée trop stricte dans sa forme traditionnelle et a donc été assortie des limites susmentionnées. En particulier, l'article 56, deuxième phrase CBE, selon lequel les demandes interférentes sont uniquement prises en considération pour l'appréciation de la nouveauté, avait pour but de trouver une solution acceptable au problème de l'autocollision, dans la mesure où le législateur ne voulait pas établir de distinction entre les cas où les demandes émanent de demandeurs différents et ceux où les demandes émanent du même demandeur (*van Empel*, supra, point 105 s.).

Pour résumer, on ne saurait dire que le résultat final met en oeuvre la "philosophie" de l'approche dite "du contenu intégral", à savoir que rien de ce qui a été divulgué auparavant devant l'office des brevets ne doit être breveté. Au contraire, il ressort clairement de l'article 54(4) CBE, qui limite l'effet d'une demande antérieure aux Etats désignés en commun, que la disposition vise à éviter la double protection par brevet, ainsi que le confirment les remarques explicatives concernant la CBE que les Pays-Bas ont rédigées à l'intention des gouvernements en tant qu'arguments modèles à utiliser aux fins de la ratification de la CBE (document du Conseil R/1181/74 (ECO 146) (BC 32)). Il y est en effet expliqué que l'extension fictive de l'état de la technique aux demandes antérieures prévue à l'article 54(3) CBE a pour but d'éviter une protection simultanée. Il convient d'en tenir compte lorsqu'il y a lieu d'apprécier comment le conflit entre deux demandes simultanément en instance peut être résolu en pratique.

Il résulte de l'article 54(3) CBE que si deux demandes ont été déposées pour la même invention, le droit au brevet appartient au premier demandeur. Cela met en oeuvre le principe du premier déposant ancré à l'article 60(2) CBE.

derprinzip umgesetzt. Die Situation ist klar, wenn es sich um zwei identische Anmeldungen handelt. Gibt es jedoch eine Überlappung und umfaßt die spätere Anmeldung einen nicht unter die Offenbarung der früheren Anmeldung fallenden Gegenstand, so ist die frühere Anmeldung nicht für die gesamte spätere Anmeldung neuheits-schädlich. In diesem Fall stellt sich die Frage, ob es gerechtfertigt ist, der früheren Anmeldung eine Wirkung zuzuerkennen, die über die in Artikel 54 (3) und (4) und Artikel 56 Satz 2 EPÜ vorgesehene hinausgeht. Aus den vorstehenden rechtsgeschichtlichen Erläuterungen wird klar, daß der Gesetzgeber die Wirkung der früheren Anmeldung so weit wie möglich beschränken wollte, um Ungerechtigkeiten zu vermeiden, die sich aus dem Konzept einer fiktiven Veröffentlichung ergeben würden. Die Abgrenzung gegenüber einer früheren Anmeldung war unter dem "prior claim approach" eine traditionelle und gängige Praxis (Banks Report, siehe oben, Rdn. 308). Das Ergebnis der Prüfung der früheren Anmeldung war entscheidend dafür, was als Gegenstand der späteren Anmeldung übrigblieb, und zur Definition dieses Restteils war es zulässig, für den durch die frühere Anmeldung geschützten Gegenstand einen Disclaimer in die ursprünglichen Ansprüche der späteren Anmeldung aufzunehmen (DPA, 9. Beschwerdesenat, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1956, 237, zur ständigen Praxis des Reichspatentamts). Es darf angenommen werden, daß der hochkontroverse "whole contents approach", wie oben dargelegt, in den vorbereitenden Arbeiten zum EPÜ keine Zustimmung gefunden hätte, wenn vorgeschlagen worden wäre, nicht nur den bei der Neuheitsprüfung zu berücksichtigenden Stand der Technik durch eine Rechtsfiktion zu erweitern, sondern außerdem die Praxis der Abgrenzung gegenüber früheren Anmeldungen abzuschaffen. Die Tatsache, daß *van Empel* von der Abgrenzung zwischen kollidierenden Anmeldungen auf der Grundlage des Neuheitskriteriums spricht (siehe oben, Rdn. 108), dürfte das allgemeine Denken zur Zeit der Abfassung des EPÜ widerspiegeln.

2.1.2 In G 1/93 (siehe oben, Nr.16 der Entscheidungsgründe) wird unterschieden zwischen Merkmalen, die einen technischen Beitrag leisten, und solchen, die lediglich den Schutz durch das Patent einschränken, indem sie den Schutz für einen Teil des Gegenstands

situation is clear if both applications are identical. However, if there is an overlap and the second application contains subject-matter not covered by the disclosure of the first application, the novelty-destroying effect of the earlier application does not apply to the whole of the second application. The question then arises whether or not it is justified to give the first application an effect which goes beyond the effect prescribed in Articles 54(3)(4) and 56, 2nd sentence, EPC. From the legal history outlined above, it is clear that the intention was to restrict the effect of the earlier application as far as possible in order to avoid unfairness resulting from the concept of a fictional publication. Delimitation against an earlier application was a traditional and well-known exercise under the prior claim approach (Banks Report, supra, note 308). The result of the examination of the prior application was decisive for the question of what was left for the later application and, for the purpose of defining this remaining portion, it was permissible to add a disclaimer to the original claims in the later application for the subject-matter protected in the prior application (DPA, 9. Beschwerdesenat, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1956, 237, referring to the consistent practice of the Reichspatentamt). It may be assumed that the highly controversial whole contents approach, as described above, would never have been accepted in the preparatory work to the EPC if it had been suggested not only to extend the state of the art to be considered for novelty by a legal fiction but also to do away with the practice of delimitation against earlier applications. Probably, the fact that *van Empel* speaks of delimitation between conflicting applications based on the novelty criterion (supra, note 108) reflects general thinking at the time the EPC was drafted.

2.1.2 In G 1/93 a difference was made between features providing a technical contribution and features merely limiting the protection conferred by the patent by excluding protection for part of the subject-matter (supra, Reasons, point 16). T 323/97 (supra, Reasons,

Lorsque les deux demandes sont identiques, la situation est claire. Toutefois, si elles se recoupent et que la deuxième demande contienne des éléments qui ne sont pas couverts par la divulgation de la première demande, l'effet destructeur de nouveauté de la demande antérieure ne s'applique pas à l'ensemble de la deuxième demande. En ce cas, il se pose la question de savoir s'il est justifié ou non de conférer à la première demande un effet qui va au-delà de celui prévu à l'article 54(3) et (4) et à l'article 56, deuxième phrase CBE. Il ressort clairement de l'historique esquissé ci-dessus que l'intention du législateur était de limiter autant que possible l'effet de la demande antérieure afin d'éviter toute injustice résultant de la notion de publication fictive. Dans l'approche dite "de la revendication antérieure", la délimitation par rapport à une demande antérieure était un exercice courant et bien connu (Banks Report, supra, point 308). Le résultat de l'examen de la demande antérieure était décisif pour déterminer ce qui restait pour la demande ultérieure et il était permis, aux fins de définir la partie restante, d'ajouter dans les revendications initiales de la demande ultérieure un disclaimer portant sur l'objet protégé dans la demande antérieure (DPA, 9. Beschwerdesenat, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1956, 237, concernant la pratique constante du Reichspatentamt). On peut supposer que l'approche très controversée dite "du contenu intégral", telle que décrite ci-dessus, n'aurait jamais été acceptée dans les travaux préparatoires à la CBE, s'il avait été suggéré non seulement d'étendre l'état de la technique à prendre en considération aux fins de la nouveauté par une fiction juridique, mais également d'abolir la pratique de la délimitation par rapport aux demandes antérieures. Le fait que *van Empel* parle de délimitation entre des demandes interférentes sur la base du critère de nouveauté (supra, point 108) reflète probablement l'opinion générale au moment où la CBE a été rédigée.

2.1.2 Dans la décision G 1/93, la Grande Chambre a établi une distinction entre les caractéristiques qui apportent une contribution technique et celles qui ne font que limiter la protection conférée par le brevet en excluant de la protection une partie de l'objet revendiqué (supra,

ausschließen. In T 323/97 (siehe oben, Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe) versuchte die Kammer, aus G 2/98 herzuleiten, daß eine solche Unterscheidung nicht mehr möglich sei. Diese Schlußfolgerung steht jedoch eindeutig im Widerspruch zu dem, was die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung gesagt hat; es heißt dort ausdrücklich, daß der in G 1/93 behandelte bloße Ausschluß vom Erfindungsschutz ein völlig anderer rechtlicher Sachverhalt ist als die Frage, ob die spezifische Kombination aller technischen Merkmale in einem Anspruch zu berücksichtigen ist, um zu beurteilen, ob die frühere und die die Priorität beanspruchende Anmeldung ein und dieselbe Erfindung betreffen (siehe oben, Nr. 10 der Entscheidungsgründe). Somit kann G 2/98 nicht als Argument gegen die Zulassung von Disclaimern herangezogen werden, die den beanspruchten Gegenstand beschränken, ohne die technische Lehre in der Anmeldung zu ändern.

2.1.3 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 Aspekte eines erfindnerischen Gegenstands verschiedenen Anmeldern zusteht, und nicht dazu, die gegebene technische Lehre zu ändern. Der Disclaimer spaltet die Gesamterfindung in zwei Teile: für den identischen Teil wahrt er die Rechte des früheren Anmelders, für den restlichen Teil, der in der späteren Anmeldung erstmals offenbart wird, sichert er dem späteren Anmelder das Schutzrecht. Dieser Ansatz beschränkt die Wirkung des Artikels 54 (3) EPÜ auf die Lösung des Problems der Doppelpatentierung.

Ein solcher Disclaimer, der einen Gegenstand lediglich aus rechtlichen Gründen ausschließt, ist erforderlich, um Artikel 54 (3) umzusetzen, und hat keine Auswirkung auf die in der Anmeldung enthaltenen technischen Informationen. Er verstößt somit nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ. In diesem Sinne angewandt, hat der Begriff des Disclaimers auch in der wörtlichen (englischen) Bedeutung seine Berechtigung. Die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart eine Erfindung mit mehreren spezifischen Ausführungsformen oder Gruppen solcher Ausführungsformen, von denen später

point 2.3) seeks to infer from G 2/98 that such a distinction is no longer possible. This conclusion is, however, in clear contrast to what has been said by the Enlarged Board of Appeal in that decision, where it is expressly stated that the mere exclusion of protection addressed in G 1/93 is a different legal situation from the question of whether or not the specific combination of all technical features present in a claim has to be considered when assessing whether there is identity of invention between the previous application and the application in which the priority is claimed (supra, Reasons, point 10). Therefore G 2/98 cannot be invoked as an authority against allowing a disclaimer limiting the claimed subject-matter without affecting the technical teaching in the application.

2.1.3 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 of inventive subject-matter and not to change the given technical teaching. The disclaimer splits the invention as a whole in two parts: in respect of the identical part, it preserves the rights of the first applicant; for the rest, disclosed for the first time in the later application, it attributes the right to the second applicant. This approach restricts the effects of Article 54(3) EPC to resolving the problem of double patenting.

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. Applied in this sense, the term disclaimer is justified also in its literal meaning. 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, ie no longer claimed. The remaining subject-matter is not modified by the disclaimer.

point 16 des motifs). Dans la décision T 323/97 (supra, point 2.3 des motifs), la chambre cherche à déduire de l'avis G 2/98 qu'une telle distinction n'est plus possible. Or, cette conclusion est manifestement contraire à ce qui a été énoncé dans cet avis, dans lequel la Grande Chambre de recours a dit expressément que la simple exclusion de la protection traitée dans la décision G 1/93 est une situation juridique différente de la question de savoir s'il convient ou non de prendre en considération la combinaison particulière de l'ensemble des caractéristiques techniques figurant dans une revendication pour déterminer si la demande antérieure et la demande qui en revendique la priorité portent sur la même invention (supra, point 10 des motifs). Par conséquent, on ne saurait invoquer l'avis G 2/98 pour justifier la conclusion selon laquelle il convient de ne pas admettre les disclaimers qui limitent l'objet revendiqué sans affecter l'enseignement technique de la demande.

2.1.3 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 d'un objet inventif, et non pas à modifier un enseignement technique donné. Le disclaimer divise l'invention en deux parties: il sauvegarde les droits du premier demandeur pour ce qui est identique et il attribue au deuxième demandeur le droit au brevet pour ce qui est divulgué pour la première fois dans la demande ultérieure. Dans cette approche, l'article 54(3) CBE se borne donc à résoudre le problème de la double protection par brevet.

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. Ainsi appliqué, le terme "disclaimer" est également justifié dans son sens littéral. 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

ein Teil aus dem Schutzbegehren ausgeklammert, d. h. nicht mehr beansprucht wird. Der verbleibende Gegenstand wird durch den Disclaimer nicht verändert.

plus revendiquée. L'objet restant n'est pas modifié par le disclaimer.

2.2 Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ
Zufällige Vorwegnahme

2.2 State of the art under Article 54(2) EPC
Accidental anticipation

2.2 Etat de la technique tel que défini à l'article 54(2) CBE –
Antériorisation fortuite

Frage 2 d) der Vorlageentscheidung T 507/99 betrifft das Problem, ob ein Disclaimer im Falle einer zufälligen Vorwegnahme zulässig ist.

Question 2(d) in referring decision T 507/99 raises the further problem whether a disclaimer may be allowable in cases of accidental anticipation.

La question 2d) soulevée dans la décision de saisine T 507/99 pose également le problème de savoir si un disclaimer peut être admis en cas d'antériorisation fortuite.

2.2.1 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. Zufällige Vorwegnahmen gibt es am häufigsten in den Bereichen der Chemie und der Biotechnologie, aber nicht nur dort. Eine typische Situation ist die folgende: Die beanspruchte Erfindung betrifft eine große Gruppe chemischer Verbindungen mit bestimmten Eigenschaften, die für einen konkreten Verwendungszweck vorteilhaft sind. Es stellt sich heraus, daß eine Einzelverbindung aus der Gruppe für einen völlig anderen Verwendungszweck bekannt ist und daher nur Eigenschaften bekannt sind, die für den neuen Verwendungszweck gänzlich irrelevant sind. In solchen Situationen wird es als ungerecht empfunden, wenn diese Einzelverbindung zum Patentierungshindernis für die gesamte Gruppe wird, weil sich in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung keine Stütze für eine einschränkende Änderung findet, mit der die bekannte Verbindung ausgeschlossen werden kann. Recht häufig ist ein Verwendungsanspruch ein möglicher Ausweg. Verwendungsansprüche stellen jedoch eine gegenüber Erzeugnisansprüchen begrenztere Form des Schutzes dar und können auf dem Gebiet der Pharmazie nach Artikel 52 (4) EPÜ sogar ausgeschlossen sein.

2.2.1 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. Accidental anticipation mostly occurs in the fields of chemistry and biotechnology but is not restricted thereto. A typical situation is the following: the claimed invention concerns a large group of chemical compounds with certain properties which are advantageous for a specific use. One single compound falling within the group turns out to be known for a completely different use and, therefore, only properties irrelevant to the new use are known. In such situations it is felt to be unfair if, in the absence of a basis in the application as filed for a limiting amendment excluding the known compound, that single compound may represent a bar to patenting the entire group. Quite often a use claim may be a fall-back position. Use claims, however, are a more limited form of protection compared to product claims, and in the field of pharmaceuticals they may be excluded under Article 52(4) EPC.

2.2.1 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. Les cas d'antériorisation fortuite se présentent principalement, mais pas uniquement, dans les domaines de la chimie et de la biotechnologie. Ainsi, on peut citer la situation typique où l'invention revendiquée porte sur un groupe nombreux de composés chimiques présentant certaines propriétés avantageuses pour une utilisation précise, mais où il s'avère que l'un des composés compris dans ce groupe est connu pour une utilisation entièrement différente, de sorte que les propriétés connues de ce composé sont sans intérêt pour la nouvelle utilisation. Dans une telle situation, on considère qu'il serait injuste qu'un seul composé puisse faire obstacle à la brevetabilité de tout le groupe, faute d'un fondement dans la demande telle que déposée qui justifierait de limiter l'invention en excluant le composé connu. Dans bien des cas, une revendication d'utilisation pourrait représenter une position de repli. Toutefois, les revendications d'utilisation confèrent une protection plus limitée que les revendications de produit et, dans le domaine pharmaceutique, elles peuvent être exclues au titre de l'article 52(4) CBE.

2.2.2 In der Rechtsprechung finden sich unterschiedliche Definitionen für eine zufällige Vorwegnahme (siehe die Vorlageentscheidungen T 507/99, Nr. 7.3 der Entscheidungsgründe, und T 451/99, Nr. 11 ff. der Entscheidungsgründe). Häufig angeführt werden die Entschei-

2.2.2 Different definitions of accidental anticipation have been put forward (see referring decisions T 507/99, Reasons, point 7.3 and T 451/99, Reasons, point 11, et seq.). Often cited are decisions T 608/96 of 11 July 2000 and T 1071/97 of 17 August 2000 (both in

2.2.2 Diverses définitions ont été données à la notion d'antériorisation fortuite (cf. les décisions de saisine T 507/99, point 7.3 des motifs et T 451/99, point 11 des motifs et suivants). A cet égard, les décisions T 608/96 du 11 juillet 2000 et T 1071/97

dungen T 608/96 vom 11. Juli 2000 und T 1071/97 vom 17. August 2000 (beide in Rechtsprechung der Beschwerdekammern, siehe oben, I.C.2.11 und III.A.1.6.3). Diese besagen in ähnlicher Weise, daß eine Offenbarung dann "zufällig neuheitsschädlich" ist, wenn sie der Fachmann, der mit der der Anmeldung zugrundeliegenden Aufgabe konfrontiert ist, nicht in Betracht ziehen würde, weil diese Entgegenhaltung entweder einem weitab liegenden Fachgebiet zuzuordnen ist oder ihrem Gegenstand nach nicht zur Lösung der Aufgabe beitragen würde. Laut diesen Entscheidungen muß die Offenbarung also für die Beurteilung der erfindnerischen Tätigkeit ohne jede Bedeutung sein. Die einzelnen Elemente dieser wie auch anderer Versuche, eine angemessene Definition zu finden, können nicht isoliert betrachtet werden. Die Tatsache, daß das Fachgebiet weitab liegt oder nicht verwandt ist, kann zwar wichtig sein, ist aber nicht entscheidend, weil Fälle denkbar sind, in denen der Fachmann auch Dokumente aus einem weitab liegenden Fachgebiet konsultieren würde. Noch weniger entscheidend – als isoliertes Element – ist das Fehlen einer gemeinsamen Aufgabe, denn je fortgeschrittener eine Technologie ist, um so spezifischer kann die Aufgabe formuliert sein, die durch eine Erfindung auf diesem Gebiet zu lösen ist. Es kann nämlich sein, daß ein und dasselbe Erzeugnis zahlreiche Anforderungen erfüllen muß, um ausgewogene Eigenschaften aufzuweisen, die es für die Industrie interessant machen. Dementsprechend lassen sich für seine Weiterentwicklung viele Aufgaben definieren, die mit seinen verschiedenen Eigenschaften zusammenhängen. Der Fachmann, der gezielt versucht, eine Eigenschaft zu verbessern, kann andere bekannte Anforderungen nicht außer acht lassen. Eine "andere Aufgabe" muß also nicht zwangsläufig eine Aufgabe aus einem anderen Fachgebiet sein. Ausschlaggebend ist vielmehr, daß die fragliche Offenbarung aus technischer Sicht so unerheblich und weitab liegend sein muß, daß der Fachmann sie bei der Arbeit an der Erfindung nicht berücksichtigt hätte (in diesem Sinne: T 608/96, siehe oben, Nr. 6 der Entscheidungsgründe, zitiert in der Vorlageentscheidung T 507/99, Nr. 7.3.1 der Entscheidungsgründe). Dies ist ohne Berücksichtigung des sonstigen verfügbaren Stands der Technik zu ermitteln, denn ein Dokument, zu dem ein Bezug

Case Law, supra, I.C.2.11 and III.A.1.6.3). These say in similar terms that a disclosure is accidentally novelty-destroying, if it was disregarded by the skilled person faced with the problem underlying the application, either because it belonged to a remote technical field or because its subject-matter suggested it would not help to solve the problem. Thus, according to these decisions, the disclosure has to be completely irrelevant for assessing inventive step. The individual elements of these and other attempts to find an adequate definition cannot be taken in isolation. The fact that the technical field is remote or non-related may be important but is not decisive because there are situations in which the skilled person would also consult documents in a remote field. Even less decisive, as an isolated element, is the lack of a common problem, since the more advanced a technology is, the more the problem may be formulated specifically for an invention in the field. Indeed, one and the same product may have to fulfil many requirements in order to have balanced properties which make it an industrially interesting product. Correspondingly, many problems related to different properties of the product may be defined for its further development. When looking specifically at improving one property, the person skilled in the art cannot ignore other well-known requirements. Therefore, a "different problem" may not yet be a problem in a different technical field. What counts is that from a technical point of view, the disclosure in question must be so unrelated and remote that the person skilled in the art would never have taken it into consideration when working on the invention (In this direction see T 608/96, supra, Reasons, point 6, cited in the referring decision T 507/99, Reasons, point 7.3.1). This should be ascertained without looking at the available further state of the art because a related document does not become an accidental anticipation merely because there are other disclosures which are even more closely related. In particular, the fact that a document is not considered to be the closest prior art is not sufficient to accept an accidental anticipation (see however T 170/87, OJ EPO 1989, 441, Reasons, point 8.4.2).

du 17 août 2000 (cf. la Jurisprudence des Chambres de recours, supra, I.C.2.11 et III.A.1.6.3) sont souvent citées. Selon ces décisions, qui définissent cette notion en termes similaires, une divulgation détruit fortuitement la nouveauté si l'homme du métier confronté au problème à la base de la demande n'en a pas tenu compte, soit parce qu'elle appartient à un domaine technique éloigné, soit parce que son objet suggère qu'elle ne contribue pas à résoudre le problème. Par conséquent, la divulgation doit, d'après ces décisions, être totalement dénuée de pertinence pour l'appréciation de l'activité inventive. Or, on ne saurait considérer isolément les différents aspects qui entrent dans toutes ces tentatives de définition. Le fait que le domaine technique soit éloigné ou étranger à celui de l'invention peut certes revêtir de l'importance, mais il n'est pas décisif, car l'homme du métier peut être amené dans certaines situations à consulter également des documents relevant d'un domaine éloigné. L'absence de problème commun, en tant que critère isolé, est encore moins déterminante, car plus une technologie est avancée, plus le problème peut être formulé spécifiquement pour une invention dans ce domaine. Il se peut ainsi qu'un même produit doive répondre à de nombreuses exigences pour présenter des propriétés équilibrées de nature à le rendre intéressant sur le plan industriel. De même, plusieurs problèmes liés à différentes propriétés du produit peuvent être définis en vue de développer ce produit. Lorsqu'il cherche à améliorer une propriété précise, l'homme du métier ne saurait ignorer d'autres exigences bien connues. C'est pourquoi un "problème différent" n'est pas nécessairement un problème qui se pose dans un autre domaine technique. Ce qui importe c'est que d'un point de vue technique, la divulgation en question doit être à ce point étrangère et éloignée que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lorsqu'il travaille sur l'invention (cf. en ce sens la décision T 608/96, supra, point 6 des motifs, qui est citée au point 7.3.1 des motifs de la décision de saisine T 507/99). Il convient d'établir si tel est bien le cas sans prendre en considération les autres éléments disponibles de l'état de la technique, car un document en rapport avec l'invention ne devient pas une divulgation fortuite du seul fait qu'il existe d'autres divulgations plus étroite-

besteht, wird nicht schon dadurch zu einer zufälligen Vorwegnahme, daß es andere Offenbarungen mit noch engerem Bezug gibt. So reicht es zur Geltendmachung einer zufälligen Vorwegnahme insbesondere nicht aus, daß ein Dokument nicht als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird (siehe jedoch T 170/87, ABl. EPA 1989, 441, Nr. 8.4.2 der Entscheidungsgründe).

Die zufällige Vorwegnahme im oben beschriebenen Sinn entspricht nicht nur der wörtlichen Bedeutung des Begriffs, sondern beschränkt Disclaimer zudem auf Situationen, in denen sie ebenso gerechtfertigt sind wie im Falle kollidierender Anmeldungen, für die die Zulässigkeit von Disclaimern oben bejaht wurde. Bei zufälligen Vorwegnahmen besteht für Disclaimer ein offenkundiges Bedürfnis; dieses hat in der Vergangenheit zu einer einheitlichen Praxis geführt, die vor T 323/97 nie in Frage gestellt wurde. Zudem enthält Artikel 52 (1) EPÜ den allgemeinen Grundsatz, daß Erfindungen, die die materiellen Patentierbarkeitserfordernisse erfüllen, zu patentieren sind (G 5/83, ABl. EPA 1985, 64, Nr. 21 der Entscheidungsgründe). Dies ist bei der Auslegung von Formerfordernissen zu berücksichtigen, zumindest insoweit, als der Zweck des jeweiligen Erfordernisses nicht unterlaufen wird.

Probleme bei der Beurteilung der Frage, ob Beschränkungen in den Ansprüchen zulässig sind, ergeben sich aus der Anwendung der Regeln zur Bestimmung des Offenbarungsgehalts auf allgemeine Konzepte. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern offenbart die Beschreibung einer allgemeinen Idee keine in diesen allgemein beschriebenen Bereich fallenden spezifischen Ausführungsformen. Das ergibt sich grundsätzlich aus der Prämisse, daß eine spezifische Lehre nicht eindeutig und unmittelbar aus einer allgemeinen Lehre ableitbar ist. Gleiches gilt für chemische Formeln und die darunter fallenden Einzelverbindungen sowie für Wertebereiche und die einzelnen Werte innerhalb der definierten Grenzen. Dieser Ansatz ermöglicht den Schutz von Auswahlerfindungen auf der Grundlage wertvoller technischer Beiträge in einem bekannten Bereich. Dagegen erlaubt er

Accidental anticipation understood in the sense outlined above not only corresponds to the literal meaning of the term, but also limits disclaimers to situations in which there is a justification comparable to the case of conflicting applications for which the allowability of disclaimers has been accepted above. There is an apparent need for disclaimers in cases of accidental anticipation, a need which in the past led to a consistent practice which had never been contested before T 323/97. Furthermore, Article 52(1) EPC expresses the general principle that inventions in all technical fields, which fulfil the substantive requirements, are patentable (G 5/83, OJ EPO 1985, 64, Reasons, point 21). This has to be taken into account when interpreting formal requirements, at least as far as the purpose of the respective requirement is not impaired.

One reason for the problems which arise when assessing the allowability of limitations in claims are the rules for determining what is disclosed, applied to general concepts. According to the established case law of the Boards of Appeal, the description of a general concept does not disclose specific embodiments falling within the generally described area. This principle is derived from the premise that a specific teaching is not directly and unambiguously derivable from a general teaching. It also applies to chemical formulae and the individual compounds comprised therein as well as to ranges of values and individual values between the defined limits. This approach allows the protection of selection inventions based on valuable technical contributions within a known area. On the other hand, this approach does not allow undisclosed specific embodiments, as covered by the general concept in the

ment liées à l'invention. En particulier, le fait qu'un document ne soit pas considéré comme l'état de la technique le plus proche ne suffit pas pour en conclure qu'il représente une antériorisation fortuite (cf. cependant la décision T 170/87, JO OEB 1989, 441, point 8.4.2 des motifs).

Comprise dans le sens esquissé ci-dessus, l'antériorisation fortuite non seulement correspond à la signification littérale de cette expression, mais limite également l'emploi d'un disclaimer aux situations où celui-ci est justifié pour une raison comparable à celles pour lesquelles les disclaimers ont été considérés ci-dessus comme admissibles en cas de demandes interférentes. L'ajout d'un disclaimer en cas d'antériorisation fortuite répond manifestement à un besoin, lequel a donné naissance dans le passé à une pratique constante qui n'a jamais été contestée avant la décision T 323/97. En outre, l'article 52(1) CBE exprime le principe général selon lequel les inventions sont brevetables dans tous les domaines techniques, dès lors qu'elles remplissent les conditions de fond (G 5/83, JO OEB 1985, 64, point 21 des motifs). Il y a lieu de tenir compte de ce principe lorsqu'il s'agit d'interpréter des conditions de forme, du moins dans la mesure où leur finalité respective ne s'en trouve pas compromise.

Les problèmes qui se posent lorsqu'il s'agit d'apprécier si les limitations apportées à des revendications sont admissibles tiennent notamment aux règles qui servent à déterminer ce qui est divulgué, lorsque celles-ci sont appliquées à des concepts généraux. Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, la description d'un concept général ne divulgue pas des modes de réalisation particuliers relevant du domaine décrit en termes généraux. Ce principe est fondé sur le postulat selon lequel un enseignement particulier ne peut pas être déduit directement et sans équivoque d'un enseignement général. Il s'applique également aux formules chimiques et aux composés individuels relevant de ces formules, ainsi qu'aux plages de valeurs et aux valeurs individuelles comprises à l'intérieur des limites définies. Cette approche permet de protéger les inventions de sélection fondées sur de

es nicht, spezifische Ausführungsformen, die zwar unter die allgemeine Idee der Anmeldung in der ursprünglich offenbarten Fassung fallen, aber nicht offenbart sind, als Grundlage für eine einschränkende Änderung heranzuziehen.

Es trifft zu, daß das europäische Patentsystem in sich geschlossen sein muß und für die Zwecke der Artikel 54, 87 und 123 EPÜ dasselbe Offenbarungskonzept zugrundezulegen ist. Das beantwortet jedoch noch nicht die Frage, was als die Erfindung offenbarende technische Information anzusehen ist. Im Falle einer zufälligen Vorwegnahme geht aus deren Definition (siehe oben) klar hervor, daß sie nichts mit der Lehre der beanspruchten Erfindung zu tun hat, da sie für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht relevant sein kann. Daher kann davon ausgegangen werden, daß ein Disclaimer, der lediglich den Gegenstand einer zufälligen Vorwegnahme ausschließt, nicht die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung enthaltene technische Information und mithin auch nicht den Gegenstand der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ verändert.

2.3 Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ
Vorwegnahmen, die nicht zufällig sind

2.3.1 In den meisten Stellungnahmen Dritter wird vorgebracht, daß in bezug auf die Zulässigkeit eines Disclaimers nicht zwischen verschiedenen Arten des auszuklammernden Stands der Technik unterschieden werden sollte. Ein Disclaimer sollte nicht nur bei kollidierenden Anmeldungen und zufälligen Vorwegnahmen gerechtfertigt sein, sondern auch bei "normalen" Neuheits Einwänden nach Artikel 54 (2) EPÜ. Es wird für ausreichend erachtet, den Disclaimer bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit außer acht zu lassen, damit der Anmelder durch ihn keinen ungerechtfertigten Vorteil erlangt.

2.3.2 Nach diesem Ansatz wären zwei verschiedene Erfindungen zu prüfen, nämlich bei der Neuheitsprüfung die enger gefaßte unter Einschluß des Disclaimers und bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit die breiter gefaßte ohne den Disclaimer. Ein solcher Ansatz ist im EPÜ nicht vorge-

application as filed, to be considered as a basis for a limiting amendment.

It is true 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. However, this does not prejudice the question of what is to be considered as technical information disclosing the invention. In the case of an accidental anticipation, its definition (see above) makes clear that it has nothing to do with the teaching of the claimed invention, since it cannot be relevant for examining inventive step. Therefore, a mere disclaimer excluding the subject-matter of an accidental anticipation may be assumed not to change the technical information in the application as filed and, for this reason, also not to change the subject-matter of the application as filed, within the meaning of Article 123(2) EPC.

2.3 State of the art under Article 54(2) EPC
Anticipations which are not accidental

2.3.1 Most third-party observations submit that as regards the allowability of a disclaimer no distinction should be made between different types of state of the art to be disclaimed. Not only conflicting applications and accidental anticipations but also "normal" novelty objections under Article 54(2) EPC should justify a disclaimer. In order to avoid the applicant obtaining an unjustified advantage from the disclaimer, it is considered sufficient that the disclaimer should be ignored when examining inventive step.

2.3.2 This approach means that two different inventions have to be examined: the narrower invention including the disclaimer for novelty and the broader invention without the disclaimer for inventive step. Such an approach is unfamiliar to the EPC. What is to be examined is the invention as claimed. If

précieuses contributions techniques dans un domaine connu. En revanche, cette approche ne permet pas de considérer les modes de réalisation particuliers non divulgués, qui relèvent du concept général dans la demande telle que déposée, comme base pour procéder à une limitation.

Il est vrai que le système du brevet européen doit être cohérent et que la notion de divulgation doit être identique aux fins des articles 54, 87 et 123 CBE. Il se pose néanmoins la question de savoir ce qui doit être considéré comme une information technique divulguant l'invention. Dans le cas d'une antériorisation fortuite, il ressort clairement de la définition de cette notion (cf. ci-dessus) que celle-ci n'a rien à voir avec l'enseignement de l'invention revendiquée, dans la mesure où elle ne peut être pertinente pour l'examen de l'activité inventive. On peut donc considérer qu'un simple disclaimer qui exclut l'objet d'une antériorisation fortuite ne change pas l'information technique contenue dans la demande telle que déposée et que, par conséquent, il ne change pas l'objet de la demande telle que déposée au sens de l'article 123(2) CBE.

2.3 Etat de la technique tel que défini à l'article 54(2) CBE –
Antériorisations non fortuites

2.3.1 Dans leurs observations, la plupart des tiers ont fait valoir qu'en ce qui concerne la question de l'admissibilité des disclaimers, il convient de ne faire aucune distinction entre les différents états de la technique à exclure. Selon eux, non seulement les demandes interférentes et les antériorisations fortuites devraient justifier un disclaimer, mais également les objections "normales" soulevées à l'encontre de la nouveauté au titre de l'article 54(2) CBE. Afin de s'assurer que le demandeur n'obtienne pas un avantage injustifié en ajoutant un disclaimer, il est à leur avis suffisant que le disclaimer ne soit pas pris en considération lors de l'examen de l'activité inventive.

2.3.2 Il découle de cette approche qu'il faudrait examiner deux inventions différentes, à savoir, d'une part, l'invention plus étroite avec le disclaimer aux fins de la nouveauté et, d'autre part, l'invention plus large sans le disclaimer aux fins de l'activité inventive. Une telle approche est étrangère à la CBE.

sehen. Zu prüfen ist die Erfindung in der beanspruchten Form. Erfüllt der beanspruchte Gegenstand die Erfordernisse des EPÜ, so ist ein Patent zu erteilen.

2.3.3 Die uneingeschränkte Zulassung von Disclaimern könnte unerwünschte Auswirkungen auf das Anmeldeverhalten haben und dazu führen, daß Anmeldungen anders abgefaßt werden als bisher üblich. Derzeit setzen sich die Anmelder mit dem ihnen bekannten Stand der Technik auseinander (siehe Regel 27 (1) b) EPÜ) und versuchen, ihre Erfindung davon abzugrenzen. Für jeden weiteren Stand der Technik, von dem sie keine Kenntnis haben, formulieren sie Auffangpositionen für bevorzugte (oder weiter bevorzugte) Ausführungsformen. In dieser Hinsicht ist die Beschreibung der Erfindung in der Patentschrift etwa einer Zwiebel mit mehreren Häuten vergleichbar, bei der ersichtlich wird, wo sich der Kern der Erfindung befindet. Funktion und Wechselwirkung der technischen Merkmale lassen sich ebenfalls anhand eines Vergleichs mit dem Stand der Technik erklären. Wäre es den Anmeldern erlaubt, solange zu warten, bis sich der Stand der Technik durch Recherche und Sachprüfung herauskristallisiert hat, und dann in der Prüfungsphase alle notwendigen Konsequenzen zu ziehen, so könnten sie das Patent genau auf den im Verfahren vor dem EPA ermittelten Stand der Technik zuschneiden. Dadurch würde die Forderung, daß von Anfang an vorsorglich eine detaillierte Beschreibung vorliegen muß, an Bedeutung verlieren und die Relevanz des Neuheitserfordernisses zur Begründung eines gewissen Unterschieds zwischen Bekanntem und Patentierbarem verblassen. Das letztere Argument wäre um so bedeutsamer, wenn eine durch eine neue chemische Verbindung erzielte vorteilhafte Wirkung nicht als Teil der Erfindung gelten würde, sondern nach dem Anmeldetag in einem beliebigen Verfahrensstadium offenbart werden könnte (BGH GRUR 1972, 541 – "Imidazoline"; *Schulte*, 6. Aufl. 2001, § 1 PatG, Rdn. 282 zur deutschen Praxis und Rdn. 283 zur abweichenden EPA-Praxis, nach der die technische Aufgabe aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableitbar sein muß (T 13/84, ABl. EPA 1986, 253, Nr. 11 der Entscheidungsgründe)). In diesem Fall könnte der Anmelder eine breite Klasse von Verbindungen mit noch unbekanntem Eigenschaften beanspruchen, diejenigen durch Disclaimer

the claimed subject-matter meets the requirements of the EPC, the patent should be granted.

2.3.3 The unrestricted admission of disclaimers could have undesirable effects on the behaviour of applicants and change the way in which applications are normally drafted. At present, applicants deal with the state of the art of which they are aware (see Rule 27(1)(b) EPC) and try to delimit the invention against it. For any further state of the art of which they are not aware, they draft fall-back positions for preferred (and more preferred) embodiments. In this way the invention as set out in the specification may appear like the skins of an onion and it becomes clear where the core of the invention is. The function and interaction of the technical features also may be elucidated by comparison with the state of the art. If applicants were allowed to wait for the state of the art to emerge from search and examination and to draw any necessary consequences therefrom during examination, they could tailor the patent around the state of the art revealed in proceedings before the EPO. The need for a detailed description of the invention from the outset as a precautionary measure would become less important and the relevance of the novelty requirement for establishing a certain difference between the known and the patentable would be weakened. The latter argument would be even more important if a new advantageous effect obtained by a new chemical substance were not considered as a part of the invention but might be shown after the filing date at any stage of the proceedings (BGH GRUR 1972, 541 – "Imidazoline"; *Schulte*, 6th ed. 2001, § 1 PatG, note 282 referring to the German practice and note 283 referring to the different EPO practice requiring that the technical problem can be deduced from the application as filed (T 13/84, OJ EPO 1986, 253, Reasons, point 11)). In this case the applicant would be allowed to claim a broad class of compounds with yet unknown properties, disclaim those which turn out to be known and test the rest for advantageous properties in order to base its arguments on inventive step on them.

L'examen doit en effet porter sur l'invention telle que revendiquée. Si l'objet revendiqué satisfait aux exigences de la CBE, il y a lieu de délivrer un brevet.

2.3.3 Admettre sans restriction des disclaimers pourrait avoir des effets indésirables sur le comportement des demandeurs et changer la façon dont les demandes sont normalement rédigées. Actuellement, les demandeurs se fondent sur l'état de la technique dont ils ont connaissance (cf. règle 27(1)(b) CBE) et tentent de délimiter l'invention par rapport à cet état de la technique. Ils prévoient par ailleurs des modes de réalisation préférés (et encore plus préférés) en tant que positions de repli pour le cas où un autre état de la technique dont ils n'ont pas connaissance serait mis en évidence. De cette façon, l'invention ainsi exposée dans la description peut être comparée aux différentes peaux d'un oignon, et l'on voit clairement en quoi réside l'essence de l'invention. En outre, la fonction et l'interaction des caractéristiques techniques peuvent être clarifiées par comparaison avec l'état de la technique. Si les demandeurs étaient autorisés à attendre que l'état de la technique soit établi lors de la recherche et de l'examen et à en tirer toutes les conséquences nécessaires durant l'examen, ils pourraient ainsi rédiger leur brevet sur mesure par rapport à l'état de la technique mis en évidence au cours de la procédure devant l'OEB. Ainsi, il ne serait plus aussi important de rédiger dès le départ une description détaillée de l'invention à titre de précaution, et l'exigence de nouveauté perdrait de sa pertinence pour déterminer en quoi ce qui est brevetable diffère de ce qui est connu. Ce dernier argument serait même encore plus important dans le cas où un effet avantageux obtenu par une nouvelle substance chimique n'était pas considéré comme appartenant à l'invention, mais serait mis en évidence après la date de dépôt à n'importe quel stade de la procédure (BGH GRUR 1972, 541 – "Imidazoline"; *Schulte* 6^e édition 2001, art. 1 Loi sur les brevets, point 282 sur la pratique allemande et point 283 sur la pratique différente de l'OEB qui exige que le problème technique puisse être déduit de la demande telle que déposée (T 13/84, JO OEB 1986, 253, point 11 des motifs)). Dans un tel cas de figure, le demandeur serait autorisé à revendiquer une vaste classe de composés aux propriétés encore inconnues, puis à exclure ceux qui s'avèreraient connus et

ausnehmen, die sich als bekannt erweisen, und die verbleibenden auf vorteilhafte Eigenschaften testen, um seine Begründung des erfinderischen Charakters darauf zu stützen.

2.3.4 Es mag stimmen, daß es im praktischen Ergebnis keinen großen Unterschied macht, ob man das Konzept der zufälligen Vorwegnahme anwendet oder bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit den Disclaimer außer acht läßt. Der Ausgangspunkt ist aber ein anderer. Gilt eine Vorwegnahme als zufällig, so heißt das, es ist von Anfang an offenkundig, daß sie nichts mit der Erfindung zu tun hat. Nur wenn das feststeht, kann der Disclaimer zulässig sein.

2.4 Ausnahmen von der Patentierbarkeit

2.4.1 Die Vorschriften über patentfähige Erfindungen enthalten mehrere Ausnahmen von der Patentierbarkeit. Beispiele dafür sind in Artikel 52 (4) EPÜ Verfahren zur medizinischen Behandlung und in Artikel 53 a) EPÜ Erfindungen, deren Verwendung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde. In solchen Fällen kann es vorkommen, daß ein allgemeiner Anspruch Ausführungsformen beinhaltet, die vom Patentschutz ausgenommen sind, während der Rest patentierbar ist. Praktische Beispiele für Artikel 53 a) EPÜ ergeben sich aus der Tatsache, daß am Menschen nicht alles vorgenommen werden darf, was an anderen Lebewesen vorgenommen werden darf. So kann z. B. die wirtschaftlich motivierte Vermeidung von Nachkommenschaft, die aufgrund bestimmter Eigenschaften (Geschlecht, Farbe, Gesundheitszustand) unerwünscht ist, bei Haustieren durchaus legitim sein, während sie auf Menschen angewendet gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde. Angenommen, die Anmeldung enthält eine breite, auf Säuger im allgemeinen anwendbare Lehre, wobei Rinder als besondere Ausführungsart genannt sind, und die Ansprüche sind auf die Behandlung von Säugern gerichtet, dann könnte sich ein Disclaimer, der erforderlich ist, um durch einen Ausschluß von Menschen dem Artikel 53 a) EPÜ Genüge zu tun, nicht auf den ursprünglichen Wortlaut der Anmeldung stützen, auf deren Grundlage nur eine weiterreichende Beschränkung auf Rinder möglich wäre.

2.3.4 There may be some point in the argument that the results in practice are not so different whether the concept of accidental anticipation is applied or whether the disclaimer is ignored when examining inventive step. In any case, the starting point is different. When an anticipation is taken as accidental, this means that it appears from the outset that the anticipation has nothing to do with the invention. Only if this is established, can the disclaimer be allowable.

2.4 Exceptions to patentability

2.4.1 The provisions on patentable inventions contain several exceptions to patentability. Examples are methods for medical treatment under Article 52(4) EPC and inventions the exploitation of which is contrary to "ordre public" or morality under Article 53(a) EPC. In such cases, it may happen that a general claim comprises embodiments which fall under the exception, whereas the rest is patentable. Practical examples under Article 53(a) EPC arise from the fact that not everything can be done to human beings which can be done to other living beings. For example, the avoidance of offspring which are unwanted, due to certain properties (sex, colour, health), for economic reasons, may be quite legitimate for domestic animals whereas when applied to human beings it would be contrary to "ordre public" or morality. Suppose the application contains a broad teaching applicable to mammals in general and mentions cattle as specific embodiments and the claims are directed to the treatment of mammals, a disclaimer necessary to exclude human beings in order to satisfy Article 53(a) EPC could not be based on the original text of the application which would only cover a broader limitation to cattle. The disclaimer "non-human" in respect of living beings has, however, nothing to do with the technical teaching in the application, it merely excludes beings to which this teaching, although theoretically workable, should never have been applied anyway. Similar situations arise in applications directed to the killing of animals.

à tester les autres en vue de déterminer d'éventuelles propriétés avantageuses sur la base desquelles il fonderait ses arguments relatifs à l'activité inventive.

2.3.4 Il y a certes quelque chose de vrai dans l'argument selon lequel les résultats ne sont en pratique pas si différents selon que la notion d'antériorisation fortuite est appliquée ou que le disclaimer n'est pas pris en considération lors de l'examen de l'activité inventive. En tout état de cause, le point de départ est différent. Lorsqu'une antériorisation est jugée fortuite, cela signifie qu'il apparaît dès le départ que l'antériorisation n'a aucun lien avec l'invention. Le disclaimer ne peut être admis que s'il est établi que c'est bien le cas.

2.4 Exceptions à la brevetabilité

2.4.1 Les dispositions relatives aux inventions brevetables comportent plusieurs exceptions à la brevetabilité, telles que les méthodes de traitement médical à l'article 52(4) CBE et les inventions dont la mise en oeuvre est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs à l'article 53a) CBE. En pareils cas, il se peut qu'une revendication générale comprenne des modes de réalisation qui tombent sous le coup de l'exception, tandis que le reste est brevetable. Une telle situation peut ainsi se présenter, eu égard à l'article 53a) CBE, du fait qu'il n'est pas possible de réaliser sur l'être humain tout ce qui est réalisable sur d'autres êtres vivants. Par exemple, il peut être parfaitement légitime, pour des raisons économiques, d'éviter une descendance indésirée en raison des propriétés qu'elle présente (sexe, couleur, santé) s'il s'agit d'animaux domestiques, alors que pour les êtres humains, ce serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Supposons que la demande contienne un enseignement de vaste portée applicable aux mammifères en général et mentionne les bovins en tant que modes de réalisation particuliers, tandis que les revendications portent sur le traitement des mammifères, le disclaimer nécessaire pour exclure les êtres humains afin de satisfaire aux exigences de l'article 53a) CBE ne pourrait pas être basé sur le texte initial de la demande, qui ne couvrirait qu'une limitation plus vaste aux bovins. Or, le disclaimer excluant les êtres humains n'a aucun rapport avec l'enseignement technique de la demande; il ne fait qu'exclure des

Der Disclaimer "nichtmenschlich" in bezug auf Lebewesen hat aber nichts mit der technischen Lehre der Anmeldung zu tun, sondern schließt lediglich Lebewesen aus, auf die diese Lehre, obwohl theoretisch möglich, ohnehin nie hätte angewendet werden sollen. Ähnliche Situationen ergeben sich bei Anmeldungen, die die Tötung von Tieren betreffen.

2.4.2 Gegenstände können nach Artikel 57 EPÜ auch aus nichttechnischen Gründen von der Patentierbarkeit ausgeschlossen werden. Wenn z. B. ein Verfahren zur Empfängnisverhütung beansprucht wird, kann es als nicht gewerblich anwendbar anzusehen sein, wenn es nur im privaten Bereich eines Menschen anzuwenden ist (T 74/93, ABl. EPA 1995, 712), wohingegen die Anwendung bei Haustieren, etwa zu Züchtungszwecken, patentierbar ist. Der Präsident des EPA verwies in seinen Äußerungen auch auf Artikel 53 b) EPÜ und die EU-Richtlinie 98/44/EG vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (ABl. EPA 1999, 101) und betonte, daß ein Anmelder in der Lage sein müsse, angemessen zu reagieren, wenn sich das materielle Patentrecht während der Anhängigkeit seiner Anmeldung ändert.

2.4.3 Noch wichtiger ist die Tatsache, daß die Erfordernisse der ausreichenden Offenbarung nicht isoliert für ein einziges Patentsystem betrachtet werden können. Ein Anmelder, der im Ausland Patentschutz erlangen will, muß die Erfordernisse der ausreichenden Offenbarung schon bei der Abfassung der ersten Anmeldung erfüllen, die für spätere Anmeldungen in anderen Ländern prioritätsbegründend ist (siehe Nr. 4). In diesem Stadium kann er schwerlich wissen, welche Ausschlußbestimmungen in all den Staaten gelten, in denen er das Prioritätsrecht in Anspruch nehmen kann. Die gleiche Situation liegt vor, wenn eine internationale Anmeldung nach dem PCT eingereicht wird, die in den über 120 Vertragsstaaten dieselbe Wirkung hat wie eine nationale Anmeldung. In beiden Fällen kann vom Anmelder nicht erwartet werden, daß er sich vor der Einreichung einer Anmeldung mit dem materiellen Patentrecht aller in Frage kommenden Staaten vertraut macht und geeignete Beschränkungen in seine Anmeldung aufnimmt, um später allen in den jeweiligen Staaten geltenden Ausnahmen Rechnung tragen zu

2.4.2 Article 57 EPC may exclude also subject-matter from patentability for non-technical reasons. If a method for contraception is claimed, this may be considered not to be susceptible of industrial application when applicable to human beings only in the private sphere (T 74/93, OJ EPO 1995, 712), whereas the application to domestic animals, eg for breeding purposes, is patentable. The President of the EPO in his comments also referred to Article 53(b) EPC and the EU Directive 98/44/EC of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions (OJ EPO 1999, 101) and emphasised the need for an applicant to be able to draw the appropriate consequences when faced with a change of substantive law during the pendency of the application.

2.4.3 Even more important is the fact that the requirements of sufficient disclosure cannot be seen in isolation within one single patent system. An applicant wanting to obtain protection abroad has to fulfil the requirements of sufficient disclosure when drafting the first application from which he enjoys a right of priority for later applications in other countries (see point 4 below). It would hardly be possible for him to realise at that stage which exclusions from patentability may be applicable in all states in which the priority may be claimed. The same situation exists if an international application under the PCT is filed which has the same effect as a national filing in more than 120 Contracting States. In both situations, the applicant cannot be expected to check the substantive patent law of all possible states before filing the application and to introduce appropriate limitations in order to cope with any exclusions which he might later face in the respective states. Extending the requirement of sufficient disclosure to limitations merely disclaiming subject-matter not eligible for patent protection would seriously impede the

êtres auxquels cet enseignement, bien que théoriquement réalisable, n'était de toute façon pas censé s'appliquer. Des situations similaires se présentent dans le cas de demandes portant sur l'abatage des animaux.

2.4.2 De même, l'article 57 CBE peut exclure des inventions de la brevetabilité pour des raisons non techniques. Ainsi, une méthode de contraception revendiquée peut être considérée comme non susceptible d'application industrielle dès lors qu'elle peut uniquement être mise en oeuvre par un être humain dans un cadre privé (T 74/93, JO OEB 1995, 712), tandis que l'application de la méthode à des animaux domestiques, par exemple à des fins d'élevage, serait brevetable. Dans ses observations, le Président de l'OEB s'est également référé à l'article 53b) CBE et à la directive de l'UE 98/44/CE du 6 juillet 1998 sur la protection juridique des inventions biotechnologiques (JO OEB 1999, 101) et a souligné que le demandeur devait pouvoir tirer les conséquences qui s'imposent lorsqu'un changement intervient dans le droit matériel alors que sa demande est en instance.

2.4.3 Plus important encore, l'exigence de la suffisance de l'exposé ne saurait être considérée isolément au sein d'un seul système de brevet. Le demandeur qui souhaite obtenir une protection à l'étranger doit veiller à ce que l'exigence d'exposé suffisant soit remplie lorsqu'il rédige la première demande qui donnera naissance à un droit de priorité pour des demandes déposées ultérieurement dans d'autres pays (cf. point 4 ci-dessous). Il ne lui serait guère possible de savoir à ce stade quelles sont les exclusions de la brevetabilité qui seraient susceptibles de s'appliquer dans tous les Etats dans lesquels la priorité pourrait être revendiquée. Il en va de même pour une demande internationale déposée au titre du PCT, qui produit les mêmes effets qu'un dépôt national dans plus de 120 Etats contractants. Dans ces deux situations, on ne saurait attendre du demandeur qu'il vérifie quel est le droit matériel applicable dans tous les Etats envisageables, avant de déposer sa demande, et qu'il introduise les limitations nécessaires afin de faire face à toute exclusion à laquelle il pourrait être ultérieurement confronté dans les différents Etats.

können. Eine Ausdehnung des Erfordernisses der ausreichenden Offenbarung auf Beschränkungen, die lediglich nicht patentfähige Gegenstände ausklammern, würde die seit langem bestehenden Systeme für die Erlangung von Patentschutz in einem internationalen Rahmen gravierend beeinträchtigen.

2.5 Nichtfunktionsfähige Ausführungsformen

2.5.1 Ausgehend von der Prämisse, daß ein Disclaimer immer lediglich ein Verzicht auf einen Teil der Erfindung ist, wurde in einigen Stellungnahmen folgerichtig der Standpunkt vertreten, daß ein Disclaimer für jeden beliebigen Zweck verwendet werden kann, also auch für den Ausschluß nichtfunktionsfähiger Ausführungsformen. Verviesen wird dabei auf T 170/87 (siehe oben, Nr. 8.4 der Entscheidungsgründe mit Bezug auf T 313/86 vom 12. Januar 1988, nicht im ABl. EPA veröffentlicht).

2.5.2 In diesem Fall sind Disclaimer jedoch nicht zuzulassen. Umfaßt ein Anspruch nichtfunktionsfähige Ausführungsformen, so kann das je nach den Umständen unterschiedliche Folgen haben.

Gibt es eine Vielzahl denkbarer Alternativen und enthält die Patentschrift ausreichende Angaben zu den relevanten Kriterien, anhand deren mit vertretbarem Aufwand geeignete Alternativen aus dem beanspruchten Bereich ausgewählt werden können, so ist der Einschluß nichtfunktionsfähiger Ausführungsformen unschädlich (T 238/88, ABl. EPA 1992, 709; T 292/85, ABl. EPA 1989, 275; T 301/87, ABl. EPA 1990, 335). Ein Disclaimer ist daher weder notwendig noch angebracht.

Ist das nicht der Fall und ist die beanspruchte Erfindung nicht wiederholbar, so kann dies für die Erfordernisse der erfinderischen Tätigkeit oder der ausreichenden Offenbarung relevant werden. Ist eine Wirkung im Anspruch definiert, so liegt eine unzureichende Offenbarung vor. Wird hingegen die Wirkung nicht im Anspruch definiert, ist aber Teil der zu lösenden Aufgabe, so besteht ein Problem bezüglich der erfinderischen Tätigkeit (T 939/92, ABl. EPA 1996, 309). In bezug auf letzteren Fall herrscht in den Stellungnahmen der Dritten Einig-

long-established systems of obtaining patent protection in an international framework.

2.5 Non-working embodiments

2.5.1 In some submissions, starting from the premise that a disclaimer is always a mere waiver of part of the invention, the consistent position is taken that a disclaimer may be used for any purpose, ie also for excluding non-working embodiments. Reference is made to T 170/87 (supra, cf. Reasons, point 8.4, referring to T 313/86 of 12 January 1988, not published in OJ EPO).

2.5.2 Disclaimers are, however, not to be allowed in this situation. If a claim comprises non-working embodiments, this may have different consequences, depending on the circumstances.

Either there is a large number of conceivable alternatives and the specification contains sufficient information on the relevant criteria for finding appropriate alternatives over the claimed range with reasonable effort. If this is the case, the inclusion of non-working embodiments is of no harm (T 238/88, OJ EPO 1992, 709; T 292/85, OJ EPO 1989, 275; T 301/87, OJ EPO 1990, 335). Therefore, a disclaimer is neither necessary nor appropriate.

If this is not the case and there is lack of reproducibility of the claimed invention, this may become relevant under the requirements of inventive step or sufficiency of disclosure. If an effect is expressed in a claim, there is lack of sufficient disclosure. Otherwise, ie if the effect is not expressed in a claim but is part of the problem to be solved, there is a problem of inventive step (T 939/92, OJ EPO 1996, 309). In the latter case, all of the third-party observations agree that the disclaimer cannot help in supporting inventive step.

Etendre l'exigence de la suffisance de l'exposé aux limitations se bornant à exclure des éléments qui ne sont pas susceptibles d'être protégés par brevet entraverait considérablement les systèmes établis de longue date pour l'obtention d'une protection par brevet dans un cadre international.

2.5 Modes de réalisation qui ne fonctionnent pas

2.5.1 Partant du postulat selon lequel un disclaimer se borne toujours à renoncer à une partie de l'invention, d'aucuns ont logiquement fait valoir qu'un disclaimer peut être utilisé à n'importe quelle fin, à savoir également pour exclure des modes de réalisation qui ne fonctionnent pas. A cet égard, référence est faite à la décision T 170/87 (supra, cf. point 8.4 des motifs qui se réfère à la décision T 313/86 du 12 janvier 1988, non publiée au JO OEB).

2.5.2 Toutefois, les disclaimers ne doivent pas être admis dans cette situation. Le fait qu'une revendication comprenne des modes de réalisation qui ne fonctionnent pas peut en effet entraîner, suivant les circonstances, des conséquences différentes.

Lorsqu'il existe un grand nombre de variantes concevables et que le fascicule contient des informations suffisantes sur les critères permettant de trouver au prix d'un effort raisonnable les variantes appropriées dans le domaine revendiqué, la présence de certains modes de réalisation qui ne fonctionnent pas n'est pas préjudiciable (cf. T 238/88, JO OEB 1992, 709; T 292/85, JO OEB 1989, 275; T 301/87, JO OEB 1990, 335). Il n'est donc ni utile, ni nécessaire d'introduire un disclaimer.

Si tel n'est pas le cas et que l'invention revendiquée ne puisse pas être reproduite, cette question peut devenir pertinente eu égard aux exigences d'activité inventive et de suffisance de l'exposé. Si un effet est décrit dans une revendication, l'exposé n'est pas suffisant. En revanche, si l'effet n'est pas décrit dans une revendication, mais fait partie du problème à résoudre, il se pose un problème d'activité inventive (T 939/92, JO OEB 1996, 309). Dans ce dernier cas, les tiers s'accordent tous, dans leurs observations, sur le fait que le

keit darüber, daß der Disclaimer nicht zur Begründung des erfinderischen Charakters beitragen kann.

2.5.3 Dasselbe muß im Hinblick auf die ausreichende Offenbarung gelten. Bei der Einreichung einer Patentanmeldung muß der Erfindungsprozeß abgeschlossen sein. Das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung stellt sicher, daß ein Patent nur erteilt wird, wenn die Erfindung einen entsprechenden Beitrag zum Stand der Technik leistet. Dieser liegt nicht vor, solange der Fachmann nicht in der Lage ist, die Erfindung auszuführen. Der maßgebliche Zeitpunkt für die Erfüllung dieses Erfordernisses muß daher der Anmelde- bzw. der Prioritätstag sein. Diesbezügliche Mängel können nicht im Laufe des Verfahrens vor dem EPA geheilt werden. Den isolierten Entscheidungen T 170/87 und T 313/86 (siehe oben) ist also nicht zu folgen.

2.6 Disclaimer, die einen technischen Beitrag leisten

Bei der Definition der Situationen, in denen ein Disclaimer, wie unter 2.1, 2.2 und 2.4 beschrieben, zur Ausräumung eines Einwands zugelassen werden kann, wurde sorgfältig darauf geachtet, daß die Rechtfertigung für den Disclaimer nicht mit der erfindungsge-
mäßigen Lehre in Zusammenhang steht.

2.6.1 Das gilt insbesondere für die Definition der zufälligen Vorwegnahme. Dennoch ist nicht mit absoluter Sicherheit auszuschließen, daß sich eine Beschränkung durch einen Disclaimer später doch als technisch relevant erweist (T 323/97, siehe oben, Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Für jede in einen Anspruch aufgenommene Beschränkung kann sich bei der praktischen Ausführung der Erfindung herausstellen, daß die Beschränkung entgegen dem, was der Fachmann aufgrund der Angaben in der Anmeldung erwartet hätte, für die angestrebte Wirkung entscheidend und für die Zuerkennung einer erfinderischen Tätigkeit oder für die ausreichende Offenbarung relevant ist. Ein solcher Zufall (von *Gehring* in *Welche Zukunft hat der Disclaimer?*, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2003, 197, S. 202 als "eher theoretisch" bezeichnet) könnte zu dem Schluß führen, daß der Disclaimer kein reiner Disclaimer im Sinne der vorliegenden Entscheidung ist, sondern zur techni-

2.5.3 The same must apply if sufficiency of disclosure is at stake. When an application for a patent is filed, the process of making the invention has to be completed. The requirement of sufficiency of disclosure ensures that a patent is only granted if there is a corresponding contribution to the state of the art. Such a contribution is not present as long as the person skilled in the art is not able to carry out the invention. Therefore, the decisive date for fulfilling the requirement has to be the date of filing or priority, as the case may be. Deficiencies in this respect cannot be remedied during the proceedings before the EPO. Hence, the isolated decisions T 170/87 and T 313/86 (*supra*) are not to be followed.

2.6 Disclaimers making a technical contribution

In defining the situations in which a disclaimer may be allowed in order to overcome an objection as indicated in points 2.1, 2.2 and 2.4, care has been taken to make sure that the reason justifying a disclaimer is not related to the teaching of the invention.

2.6.1 In particular, this applies to the definition of accidental anticipation. Nevertheless, it cannot be excluded with absolute certainty that a limitation effected by a disclaimer later on turns out to be of technical relevance (T 323/97, *supra*, Reasons, point 3). For any limitation introduced into a claim it may become apparent when putting the invention into practice that, contrary to what the skilled person would have expected on the basis of the information in the application, the restriction is critical for the effect aimed at and is relevant for accepting inventive step or sufficiency of disclosure. Such a coincidence (described by *Gehring*, *Welche Zukunft hat der Disclaimer?*, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2003, 197, at p. 202, as "a rather theoretical case") might lead to the conclusion that the disclaimer is not a mere disclaimer within the meaning of the present decision but contributes to the technical teaching and adds subject-matter within the meaning of Article 123(2) EPC.

disclaimer ne peut être utilisé à l'appui de l'activité inventive.

2.5.3 Il en va de même lorsque la suffisance de l'exposé est en jeu. La mise au point de l'invention doit être achevée au moment du dépôt de la demande de brevet. L'exigence de suffisance de l'exposé garantit qu'un brevet est uniquement délivré si l'invention apporte une contribution correspondante à l'état de la technique. Tant que l'homme du métier n'est pas en mesure de réaliser l'invention, cela signifie que celle-ci ne fournit pas une telle contribution. Par conséquent, il importe que l'invention remplisse cette condition à la date de dépôt ou de priorité, selon le cas. Il ne peut être remédié à une quelconque irrégularité en la matière durant la procédure devant l'OEB. Aussi convient-il de ne pas suivre les décisions isolées T 170/87 et T 313/86 (*supra*).

2.6 Disclaimers qui apportent une contribution technique

Lorsque la Grande Chambre a défini les situations dans lesquelles un disclaimer peut être admis afin de répondre à une objection (cf. les points 2.1, 2.2 et 2.4), elle a veillé à ce que le motif justifiant un disclaimer ne soit pas lié à l'enseignement de l'invention.

2.6.1 Cela vaut en particulier pour la définition de l'antériorisation fortuite. On ne saurait cependant exclure avec une certitude absolue qu'une limitation effectuée au moyen d'un disclaimer ne se révèle pas ultérieurement pertinente sur le plan technique (T 323/97, *supra*, point 3 des motifs). En effet, toute limitation introduite dans une revendication peut, au moment où l'invention est mise en oeuvre, s'avérer être déterminante pour l'effet recherché et pertinente pour conclure à la présence d'une activité inventive ou à la suffisance de l'exposé, contrairement à ce que l'homme du métier aurait escompté sur la base des informations contenues dans la demande. Une telle coïncidence (que *Gehring* a décrite comme étant "un cas plutôt théorique" dans *Welche Zukunft hat der Disclaimer?*, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2003, 197, p. 202) pourrait amener à conclure que le disclaimer n'est pas un simple disclaimer au sens de la présente décision, mais qu'il apporte une contribution

schen Lehre beiträgt und die Erfindung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ erwehrt. Der Disclaimer müßte dann im nachhinein für unzulässig befunden werden.

Aus dem oben Gesagten ergibt sich, daß die in den Fragen 2 d) und e) der Vorlageentscheidung T 507/99 genannten Ansätze nicht, wie von der vorlegenden Kammer angedeutet, als Alternativen für die Beurteilung der Frage verstanden werden können, ob Disclaimer im Falle zufälliger Vorwegnahmen zulässig sind. Vielmehr ist als erstes der zufällige Charakter der Vorwegnahme festzustellen. Ist dieses Erfordernis erfüllt, so kann die Zulässigkeit des Disclaimers immer noch in Frage gestellt werden, wenn sich die Beschränkung als relevant für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder die ausreichende Offenbarung erweist. Würde man hingegen nicht zwischen zufälliger Vorwegnahme und sonstigen Neuheitseinwänden unterscheiden, wäre das Vorgehen umgekehrt: der Disclaimer gälte stets als zulässig, und nur wenn vom EPA oder von einem Wettbewerber im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren begründet würde, daß der ausgeklammerte Teil nicht erfinderisch ist, käme es zur Zurückweisung der Anmeldung bzw. zum Widerruf des Patents. Mit dem Übereinkommen in Einklang steht nur der Ansatz, dem zufolge Disclaimer ausschließlich Beschränkungen sein können, die keinen Beitrag zur Erfindung leisten, und dessen maßgebendes Kriterium mithin nicht aus Artikel 56 EPÜ, sondern aus Artikel 123 (2) EPÜ abgeleitet wird.

2.6.2 Der Grundsatz, wonach eine nicht offenbarte Beschränkung, um zulässig zu sein, ein reiner Disclaimer im oben beschriebenen Sinn sein muß, bietet auch eine Lösung für den Fall, daß es zwei Vorwegnahmen gibt, nämlich einen Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ und einen weiteren nach Artikel 54 (2) EPÜ. Die besondere Beziehung zwischen kollidierenden Anmeldungen ist im Verhältnis zu einem vorveröffentlichten Stand der Technik nicht gegeben. Die beanspruchte Erfindung in der ursprünglich offenbarten Fassung muß die Erfordernisse des Artikels 54 (2) EPÜ erfüllen, und ein Disclaimer, der nur auf der Grundlage der kollidierenden Anmeldung zulässig wäre, kann die Erfindung nicht neu oder erfinderisch gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ machen, außer wenn es sich um eine zufällige

Hence, the disclaimer would have to be considered *ex post* as inadmissible.

It has to be concluded from the foregoing that the approaches put forward in questions 2(d) and (e) in the referring decision T 507/99 cannot be seen as alternatives for assessing the allowability of disclaimers in cases of accidental anticipation as suggested by the referring Board. Rather, in the first place, the accidental character of the anticipation has to be ascertained. If this requirement has been accepted, the allowability of the disclaimer may be called into question, if it becomes apparent that the limitation is relevant for assessing inventive step or sufficiency of disclosure. In the alternative approach, not distinguishing between accidental anticipation and other novelty objections, the rule would be the other way around: the disclaimer would always be considered admissible and only if the EPO or a competitor in opposition or revocation proceedings established that the disclaimed part is not inventive, would the application be refused or the patent revoked. Only the approach restricting disclaimers to limitations not contributing to the invention and thereby taking the decisive criterion from Article 123(2) EPC rather than from Article 56 EPC complies with the Convention.

2.6.2 The principle that an undisclosed limitation has to be a mere disclaimer in the above sense to be allowable, also provides the solution in the case where there are two anticipations, one piece of prior art under Article 54(3) as well as another one under Article 54(2) EPC. The privileged situation in the relation between conflicting applications does not exist in relation to pre-published state of the art. The claimed invention as originally disclosed must meet the requirements of Article 54(2) EPC and a disclaimer which would be allowable on the basis of the conflicting application alone cannot render the invention novel or inventive over the prior art under Article 54(2) EPC unless the latter is an accidental anticipation and only novelty is at stake. Analogously, it is not possible that a disclaimer based on a conflicting application removes a

à l'enseignement technique et ajoute des éléments au sens de l'article 123(2) CBE. Le disclaimer devrait donc en ce cas être considéré a posteriori comme non admissible.

Il convient de conclure de ce qui précède que les approches présentées dans les questions 2d) et e) dans la décision de saisine T 507/99 ne sauraient être considérées comme deux variantes possibles pour apprécier si un disclaimer est admissible en cas d'antériorisation fortuite, ainsi que le suggère la Chambre 3.3.5 dans cette décision. Il y a lieu au contraire d'établir dans un premier temps si l'antériorisation est bien fortuite. Lorsque cette condition est remplie, l'admissibilité du disclaimer peut être remise en question s'il apparaît que la limitation est pertinente pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de l'exposé. Selon l'autre approche, qui n'établit aucune distinction entre une antériorisation fortuite et d'autres objections concernant la nouveauté, ce serait l'inverse qui serait applicable, à savoir que le disclaimer serait toujours jugé admissible et la demande ne serait rejetée ou le brevet révoqué que si l'OEB ou un concurrent dans la procédure d'opposition ou de nullité prouve que la partie exclue n'est pas inventive. Seule l'approche selon laquelle les disclaimers ne peuvent être que des limitations n'apportant aucune contribution à l'invention, et qui adopte de ce fait le critère décisif de l'article 123(2) CBE et non de l'article 56 CBE, est conforme à la Convention.

2.6.2 Le principe selon lequel une limitation non divulguée doit être un simple disclaimer au sens précité pour être admissible est également applicable lorsqu'il existe deux antériorisations, à savoir un document de l'état de la technique au sens de l'article 54(3) et un autre au sens de l'article 54(2) CBE. La situation privilégiée qui caractérise la relation entre des demandes interférentes n'existe pas avec un état de la technique publié à une date antérieure. L'invention revendiquée telle qu'initialement divulguée doit satisfaire aux exigences de l'article 54(2) CBE, et un disclaimer qui serait admissible sur la base de la seule demande interférente ne saurait rendre l'invention nouvelle ou inventive par rapport à l'état de la technique tel que défini à l'article 54(2) CBE, à moins qu'il ne s'agisse d'une antériorisation fortuite et que seule la nouveauté

Vorwegnahme handelt und es lediglich um die Neuheit geht. Ebensowenig kann ein auf einer kollidierenden Anmeldung basierender Disclaimer zur Beseitigung eines Mangels nach Artikel 83 EPÜ genutzt werden, der ohne die Beschränkung bestünde.

2.6.3 Ähnliches gilt, wenn ein Neuheits-einwand nach Artikel 54 (3) EPÜ zu einer Vorwegnahme im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ wird, weil sich herausstellt, daß der streitigen Anmeldung das beanspruchte Prioritätsrecht gar nicht zukommt, weil es entweder von vornherein unwirksam war oder wegen einer zusätzlich zum Disclaimer vorgenommenen Änderung, die in der Prioritätsanmeldung nicht offenbart war, verloren ging. In dieser Situation ist der Disclaimer nicht mehr gerechtfertigt, wenn sich herausstellt, daß die Anmeldung das Prioritätsrecht nicht in Anspruch nehmen kann.

2.6.4 Zur Klarstellung ist zu betonen, daß auch ein Disclaimer, der einen nicht patentfähigen Gegenstand ausschließt, keinen Beitrag zur Erfindung leisten darf, wengleich eine solche Situation kaum vorstellbar ist.

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 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.

3. Formulierung von Disclaimern

Nachdem geklärt ist, in welchen Situationen ein Disclaimer zulässig sein kann, bleibt noch Frage 2 b) der Entscheidung T 507/99 zu beantworten, nämlich wie ein durch einen Stand der Technik

deficiency under Article 83 EPC which would be justified without the limitation.

2.6.3 Similar considerations apply if a lack-of-novelty objection raised under Article 54(3) EPC becomes an anticipation under Article 54(2) EPC because the application-in-suit turns out not to enjoy the claimed right of priority, either because it was not valid from the outset, or because it was lost following a further amendment, additional to the disclaimer, not disclosed in the priority application. In this situation the disclaimer is no longer justified, once it becomes apparent that the application lacks the right of priority.

2.6.4 For the avoidance of doubt, it is stated that also a disclaimer excluding subject-matter not eligible for patent protection must not contribute to the invention, although it is difficult to imagine a situation in which this could happen.

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 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.

3. The drafting of disclaimers

Having established the situations in which a disclaimer may be allowable, question 2(b) in case T 507/99 remains to be answered, ie how a disclaimer occasioned by state of the art should be

soit en jeu. De même, il n'est pas possible qu'un disclaimer fondé sur une demande interférente remédie à une irrégularité au titre de l'article 83 CBE qui serait justifiée sans la limitation.

2.6.3 Des considérations similaires s'appliquent lorsqu'une objection d'absence de nouveauté est soulevée sur la base d'une demande au sens de l'article 54(3) CBE, et que celle-ci devient une antériorisation au sens de l'article 54(2) CBE du fait que la demande en litige s'avère ne pas bénéficier du droit de priorité, soit parce que la priorité n'était pas valable dès le départ, soit parce qu'elle a été perdue suite à une modification, autre que le disclaimer, qui n'était pas divulguée dans la demande dont la priorité est revendiquée. Dans cette situation, le disclaimer n'est plus justifié dès lors qu'il apparaît que la demande ne bénéficie plus du droit de priorité.

2.6.4 Il est en outre précisé, dans un souci de clarté, qu'un disclaimer qui exclut un objet non susceptible d'être protégé par brevet ne doit pas lui non plus apporter de contribution à l'invention, même si l'on peut difficilement concevoir dans quelle situation ce pourrait être le cas.

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) 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.

3. Formulation des disclaimers

Après avoir défini les situations dans lesquelles un disclaimer peut être admis, la Grande Chambre doit encore répondre à la question 2b) qui lui a été soumise dans l'affaire T 507/99, à savoir

bedingter Disclaimer formuliert werden soll. Dazu wurden in den Stellungnahmen unterschiedliche Standpunkte vertreten, die stark divergierten. Das eine Extrem bildete die Auffassung, daß es keine Beschränkungen für die Abfassung von Disclaimern geben sollte. Dies entspricht dem Argument, daß ein Disclaimer lediglich einen Verzicht auf einen Teil der Erfindung darstellt und somit nicht unter Artikel 123 (2) EPÜ fällt. Das andere Extrem bestand in der Auffassung, daß der Disclaimer eindeutig und unmittelbar aus der Vorwegnahme herleitbar sein müsse. Das entspricht wiederum dem Argument, daß ein Disclaimer eine Stütze braucht, die allerdings nicht in der ursprünglichen Offenbarung allein, sondern auch in der Würdigung des Stands der Technik zu finden sein kann.

Bei der Frage, wie ein nicht offenbarter Disclaimer, der eine Vorwegnahme ausschließt, richtig zu formulieren ist, gilt es zu beachten, daß solche Disclaimer nach den obigen Ausführungen auf Sachverhalte begrenzt sind, in denen sie keinen Beitrag zur technischen Lehre des beanspruchten Gegenstands leisten. Das bedeutet, daß ein zulässiger Disclaimer lediglich den beantragten Patentschutz einschränkt und nicht in den Geltungsbereich des Artikels 123 (2) EPÜ fällt, dem zufolge der Gegenstand einer Patentanmeldung nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus erweitert werden darf. Gerechtfertigt ist der Disclaimer jedoch nur, um eine neuheitsschädliche Offenbarung oder einen nicht patentfähigen Gegenstand auszuschließen. Die Tatsache, daß ein Disclaimer erforderlich ist, heißt nicht, daß der Anmelder seine Ansprüche willkürlich ändern darf. Der Disclaimer sollte daher nicht mehr ausklammern als notwendig ist, um die Neuheit wiederherzustellen oder den aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgenommenen Gegenstand auszuschließen.

Auf jeden Fall gelten die in Artikel 84 EPÜ verankerten die Erfordernisse der Klarheit und Knappheit auch für Ansprüche mit Disclaimern. Das bedeutet zum einen, daß ein Disclaimer nicht zulässig ist, wenn die erforderliche Beschränkung einfacher durch positive ursprünglich offenbarte Merkmale gemäß Regel 29 (1) Satz 1 EPÜ ausgedrückt werden kann. Die Aufnahme mehrerer Disclaimer kann zudem zu einer

drafted. Concerning this point, different positions have been taken in the submissions. These ranged widely. At one extreme, the opinion was that there should be no restrictions on drafting a disclaimer. This is consistent with the argument that a disclaimer is a mere waiver of part of the invention and that, therefore, Article 123(2) EPC is irrelevant to disclaimers. At the other extreme, the opinion was that the disclaimer must be directly and unambiguously derivable from the anticipation. This is consistent with the argument that a disclaimer needs a basis which, however, may not only be found in the original disclosure but also in the acknowledgement of prior art.

When addressing the question of the proper drafting of an undisclosed disclaimer excluding an anticipation, it has to be borne in mind that, according to the preceding assessment, such disclaimers are restricted to factual situations in which they do not contribute to the technical teaching of the claimed subject-matter. This means that an allowable disclaimer merely restricts the required protection and is outside the scope of Article 123(2) EPC, which does not allow the subject-matter of an application to be extended beyond the content of the application as filed. However, the only justification for the disclaimer is to exclude a novelty-destroying disclosure or subject-matter not eligible for patent protection. The necessity for a disclaimer is not an opportunity for the applicant to reshape his claims arbitrarily. Therefore, the disclaimer should not remove more than is necessary to restore novelty or to disclaim subject-matter excluded from patentability for non-technical reasons.

In any case, the requirements of conciseness and clarity of Article 84 EPC are also applicable to claims containing disclaimers. On the one hand, this means that a disclaimer is not allowable if the necessary limitation can be expressed in simpler terms in positive, originally disclosed features in accordance with Rule 29(1), first sentence, EPC. In addition, a plurality of disclaimers may lead to a claim drafting

comment il convient de rédiger un disclaimer occasionné par un état de la technique. A cet égard, des avis très divergents ont été exprimés dans les conclusions. D'aucuns ont ainsi estimé que la rédaction des disclaimers ne devait être assortie d'aucune restriction, ce qui s'inscrit dans la logique de l'argument selon lequel un disclaimer est une simple renonciation à une partie de l'invention, si bien que l'article 123(2) CBE est dénué de pertinence pour la question des disclaimers. A l'extrême opposé, d'autres ont estimé que le disclaimer doit pouvoir être déduit directement et sans ambiguïté de l'antériorisation, ce qui s'inscrit dans la logique de l'argument selon lequel un disclaimer doit avoir un fondement, qui peut toutefois se trouver non seulement dans la divulgation initiale mais également dans l'état de la technique indiqué.

Lorsque l'on aborde la question de savoir comment il convient de rédiger un disclaimer non divulgué qui exclut une antériorisation, il faut avoir présent à l'esprit que, conformément à l'appréciation effectuée ci-dessus, de tels disclaimers sont limités à des situations de fait dans lesquelles ils n'apportent aucune contribution à l'enseignement technique de l'objet revendiqué. En d'autres termes, un disclaimer admissible se borne à restreindre la protection demandée et ne relève pas de l'article 123(2) CBE, qui interdit d'étendre l'objet d'une demande au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Toutefois, le disclaimer se justifie uniquement par le fait qu'il exclut une divulgation destructrice de nouveauté ou un objet non susceptible d'être protégé par brevet. Le fait que le demandeur doive introduire un disclaimer ne signifie pas qu'il peut remanier arbitrairement ses revendications. Aussi le disclaimer ne doit-il 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.

En tout état de cause, les exigences de concision et de clarté prévues à l'article 84 CBE sont également applicables aux revendications contenant des disclaimers. Cela signifie en premier lieu qu'un disclaimer n'est pas admissible si la limitation requise peut être exprimée en termes plus simples, au moyen de caractéristiques positives initialement divulguées conformément à la règle 29(1), première phrase CBE. En

Anspruchsformulierung führen, die es der Öffentlichkeit unvertretbar schwer macht zu erfassen, was geschützt ist und was nicht. Wie bei anderen mit der Klarheit zusammenhängenden Problemen muß auch hier für Ausgewogenheit gesorgt werden zwischen dem Interesse des Anmelders, angemessenen Schutz zu erlangen, und dem der Öffentlichkeit, den Schutzzumfang mit vertretbarem Aufwand bestimmen zu können. Wird ein Anspruch, der einen oder mehrere Disclaimer enthält, letzterem nicht gerecht, so ist er nicht gewährbar. Zum anderen kann das Verständnis eines Anspruchs dadurch erheblich erschwert werden, daß sich die strittige Anmeldung und die Vorwegnahme einer unterschiedlichen Terminologie bedienen und im Anspruch unterschiedliche, nicht vereinbare Begriffe verwendet werden. In diesem Fall kann Artikel 84 EPÜ es erforderlich machen, die Terminologie anzupassen, um das auszuschließen, was zur Wiederherstellung der Neuheit ausgeschlossen werden muß.

Im Interesse der Transparenz des Patents sollte aus der Patentschrift klar hervorgehen, daß und warum sie einen nicht offenbarten Disclaimer enthält. Der Disclaimer sollte nicht dadurch versteckt werden, daß man nicht offenbarte positive Merkmale verwendet, um den Unterschied zwischen dem ursprünglichen Anspruch und der Vorwegnahme zu definieren. Der ausgeklammerte Stand der Technik sollte in der Beschreibung gemäß Regel 27 (1) b) EPÜ angegeben und die Beziehung zwischen dem Stand der Technik und dem Disclaimer sollte aufgezeigt werden.

4. Disclaimer und Priorität

In der Stellungnahme G 2/98 (hinsichtlich ihrer Beziehung zu G 1/93 siehe Nrn. 2 und 2.1.2) heißt es, daß der Umfang des Prioritätsrechts sich danach bestimmt und zugleich auch darauf beschränkt, was in der früheren Anmeldung offenbart ist. Zur Vermeidung von Widersprüchen ist die Offenbarung als Grundlage für das Prioritätsrecht nach Artikel 87 (1) EPÜ genauso zu interpretieren wie als Grundlage für Änderungen in der Anmeldung nach Artikel 123 (2) EPÜ. Das bedeutet, daß ein Disclaimer, der – wie oben beschrieben – keinen technischen Beitrag leistet und während des europäischen Erteilungsverfahrens zugelassen wird, die Identität der Erfindung im Hinblick auf Artikel 87 (1) EPÜ nicht

which puts an unreasonable burden on the public to find out what is protected and what is not protected. As in respect of other problems of clarity, a balance has to be struck between the interest of the applicant in obtaining adequate protection and the interest of the public in determining the scope of protection with reasonable effort. If a claim containing one or more disclaimers does not meet the latter interest it cannot be allowed. On the other hand, the understanding of a claim may be considerably complicated if the terminology of the application-in-suit and of the anticipation differ and different, incompatible terms are used in the claim. Here, Article 84 EPC may require that the terminology be adapted in order to exclude what is necessary to restore novelty.

In the interest of transparency of the patent, it should be clear from the specification that there is an undisclosed disclaimer and why it has been introduced. The disclaimer should not be hidden by using undisclosed positive features defining the difference between the original claim and the anticipation. The excluded prior art should be indicated in the description in accordance with Rule 27(1)(b) EPC and the relation between the prior art and the disclaimer should be shown.

4. Disclaimer and priority

As has been stated in decision G 2/98 (for its relation to G 1/93 see Reasons, points 2 and 2.1.2 above), the extent of the right to priority is determined by, and at the same time limited to, what is disclosed in the priority application. In order to avoid any inconsistencies, the disclosure as the basis for the right to priority under Article 87(1) EPC and as the basis for amendments in an application under Article 123(2) EPC has to be interpreted in the same way. This means that a disclaimer, not providing a technical contribution as outlined above, 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. Therefore, its intro-

outr, la présence de plusieurs disclaimers dans une revendication pourrait contraindre le public à déployer des efforts excessifs pour distinguer ce qui est protégé de ce qui ne l'est pas. A l'instar des autres problèmes de clarté, il convient de peser d'une part l'intérêt du demandeur, qui est d'obtenir une protection adéquate, et d'autre part l'intérêt du public, qui est de pouvoir déterminer au prix d'un effort raisonnable l'étendue de la protection conférée. Si une revendication contenant un ou plusieurs disclaimers ne répond pas aux intérêts du public, elle ne saurait être admise. D'autre part, une revendication pourrait devenir très difficile à comprendre, si la terminologie employée dans la demande en litige et dans l'antériorisation diffère, et que la revendication utilise des termes différents et incompatibles. En ce cas, l'article 84 CBE peut exiger que la terminologie soit adaptée afin d'exclure ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté.

Dans l'intérêt de la transparence du brevet, le fascicule doit mentionner clairement qu'il contient un disclaimer non divulgué et pourquoi celui-ci a été introduit. Le disclaimer ne doit pas être dissimulé par des caractéristiques positives non divulguées définissant la différence entre la revendication initiale et l'antériorisation. L'état de la technique exclu doit être indiqué dans la description conformément à la règle 27(1)(b) CBE et il convient de mentionner la relation entre l'état de la technique et le disclaimer.

4. Disclaimer et priorité

Ainsi qu'il a été énoncé dans l'avis G 2/98 (en ce qui concerne sa relation avec la décision G 1/93, cf. points 2 et 2.1.2 des motifs ci-dessus), l'étendue du droit de priorité est déterminée par ce qui est divulgué dans la demande dont la priorité est revendiquée et elle est en même temps limitée à ce contenu. Afin d'éviter toute incohérence, il y a lieu d'interpréter de la même manière la divulgation employée comme base pour le droit de priorité conformément à l'article 87(1) CBE et la divulgation employée comme base pour apporter des modifications à la demande conformément à l'article 123(2) CBE. En d'autres termes, un disclaimer qui ne fournit aucune contribution technique comme exposé ci-dessus et qui est

ändert. Daher ist seine Aufnahme auch bei der Abfassung und Einreichung einer europäischen Patentanmeldung zulässig, ohne daß dadurch das Prioritätsrecht aus der früheren Anmeldung berührt wird, die den Disclaimer nicht enthält.

5. Die Entscheidungsformel enthält die Antworten auf die mit T 507/99 und auch die mit T 451/99 vorgelegten Fragen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen sind wie folgt zu beantworten:

1. Eine Änderung eines Anspruchs durch die Aufnahme eines Disclaimers kann nicht schon deshalb nach Artikel 123 (2) EPÜ zurückgewiesen werden, weil weder der Disclaimer noch der durch ihn aus dem beanspruchten Bereich ausgeschlossene Gegenstand aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist.

2. Die Zulässigkeit eines in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbarten Disclaimers ist nach folgenden Kriterien zu beurteilen:

2.1 Ein Disclaimer kann zulässig sein, wenn er dazu dient:

- die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ abgrenzt;
- die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme nach Artikel 54 (2) EPÜ abgrenzt; eine Vorwegnahme ist zufällig, wenn sie so unerheblich für die beanspruchte Erfindung ist und so weitab von ihr liegt, daß der Fachmann sie bei der Erfindung nicht berücksichtigt hätte; und
- einen Gegenstand auszuklammern, der nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

duction is allowable also when drafting and filing the European patent application without affecting the right to priority from the first application, which does not contain the disclaimer.

5. The order answers the questions referred in case T 507/99 as well as those in case T 451/99.

Order

For these reasons, it is decided that:

The questions referred to the Enlarged Board of Appeal are answered as follows:

1. An amendment to a claim by the introduction of a disclaimer may not be refused 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 have a basis in the application as filed.

2. The following criteria are to be applied for assessing the allowability of a disclaimer which is not disclosed in the application as filed:

2.1 A disclaimer may be allowable in order to:

- restore novelty by delimiting a claim against state of the art under Article 54(3) and (4) EPC;
- restore novelty by delimiting a claim against an accidental anticipation under Article 54(2) EPC; an anticipation is accidental if it is so unrelated to and remote from the claimed invention that the person skilled in the art would never have taken it into consideration when making the invention; and
- disclaim subject-matter which, under Articles 52 to 57 EPC, is excluded from patentability for non-technical reasons.

considéré comme admissible 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. Il peut donc être introduit également lors de la rédaction et du dépôt de la demande de brevet européen, sans affecter le droit de priorité fondé sur la première demande qui ne contient pas le disclaimer.

5. Le dispositif énonce les réponses que la Grande Chambre apporte aux questions qui lui ont été soumises dans les décisions T 507/99 et T 451/99.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La Grande Chambre apporte les réponses suivantes aux questions qui lui ont été soumises :

1. Une modification apportée à une revendication par l'introduction d'un disclaimer ne saurait être rejetée en vertu 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.

2. Il convient d'appliquer les critères suivants pour apprécier l'admissibilité d'un disclaimer qui n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée.

2.1 Un disclaimer peut être admis pour :

- rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à un état de la technique tel que défini à l'article 54(3) et (4) CBE ;
- rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à une divulgation fortuite relevant de l'article 54(2) CBE ; une antériorisation est fortuite dès lors qu'elle est si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention ; et
- exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité en vertu des articles 52 à 57 CBE pour des raisons non techniques.

2.2 Ein Disclaimer sollte nicht mehr ausschließen, als nötig ist, um die Neuheit wiederherzustellen oder einen Gegenstand auszuklammern, der aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

2.3 Ein Disclaimer, der für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder der ausreichenden Offenbarung relevant ist oder wird, stellt eine nach Artikel 123 (2) EPÜ unzulässige Erweiterung dar.

2.4 Ein Anspruch, der einen Disclaimer enthält, muß die Erfordernisse der Klarheit und Knappheit nach Artikel 84 EPÜ erfüllen.

2.2 A disclaimer should not remove more than is necessary either to restore novelty or to disclaim subject-matter excluded from patentability for non-technical reasons.

2.3 A disclaimer which is or becomes relevant for the assessment of inventive step or sufficiency of disclosure adds subject-matter contrary to Article 123(2) EPC.

2.4 A claim containing a disclaimer must meet the requirements of clarity and conciseness of Article 84 EPC.

2.2 Un disclaimer ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire soit pour rétablir la nouveauté, soit pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques.

2.3 Un disclaimer qui est ou devient pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de l'exposé ajoute des éléments en violation de l'article 123(2) CBE.

2.4 Une revendication contenant un disclaimer doit répondre aux exigences de clarté et de concision prévues à l'article 84 CBE.
