

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.5
vom 20. Dezember 2002
T 507/99 – 3.3.5***
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. K. Spangenberg
Mitglieder: M. B. Günzel
M. M. Eberhard

**Patentinhaber/Beschwerdeführer 2:
PPG Industries Ohio, Inc.
Einsprechender/Beschwerdeführer 1:
SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE**

Stichwort: Disclaimer/PPG

**Artikel: 52 (1), 54 (2), (3) und (4), 56,
112 (1) a) und 123 (2) EPÜ**

**Schlagwort: "Zulässigkeit von
Disclaimern – gemäß Artikel 123 (2)
EPÜ – Abgrenzung gegenüber dem
Stand der Technik nach Artikel 54 (2)
und (3) EPÜ – anzuwendende
Kriterien – Vorlage an die Große
Beschwerdekammer"**

Leitsatz

*Der Großen Beschwerdekammer
werden folgende Fragen vorgelegt:*

*1. Ist die Änderung eines Anspruchs
durch die Aufnahme eines Dis-
claimers schon deshalb nach Arti-
kel 123 (2) EPÜ unzulässig, weil
weder der Disclaimer noch der durch
ihn aus dem Schutzzumfang des
Anspruchs ausgeschlossene Gegen-
stand 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 Bedeu-
tung, ob der Anspruch gegenüber
einem Stand der Technik nach Arti-
kel 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 Doku-
ment des Stands der Technik offen-
barten Gegenstand begrenzt sein?*

* Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen G 1/03
anhängig.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.5
dated 20 December 2002
T 507/99 – 3.3.5***
(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: R. K. Spangenberg
Members: M. B. Günzel
M. M. Eberhard

**Patent proprietor/Appellant 2:
PPG Industries Ohio, Inc.
Opponent/Appellant 1:
SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE**

Headword: Disclaimers/PPG

**Article: 52(1), 54(2)(3)(4), 56,
112(1)(a), 123(2) EPC**

**Keyword: "Allowability of dis-
claimers – under Article 123(2) –
delimitation against Article 54(2) and
(3) prior art – criteria to be applied –
referral to Enlarged Board"**

Headnote

*The following questions are referred
to the Enlarged Board of Appeal:*

*1. Is an amendment to a claim by the
introduction of a disclaimer unallow-
able under Article 123(2) EPC for the
sole reason that neither the dis-
claimer nor the subject-matter
excluded by it from the scope of the
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?*

* The case is pending under reference No. G 1/03.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.5,
en date du 20 décembre 2002
T 507/99 – 3.3.5***
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : R. K. Spangenberg
Membres : M. B. Günzel
M. M. Eberhard

**Titulaire du brevet/Requérant 2 :
PPG Industries Ohio, Inc.
Opposant/Requérant 1 :
SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE**

Référence : Disclaimers/PPG

**Article : 52(1), 54(2), (3), (4), 56,
112(1)a) et 123(2) CBE**

**Mot-clé : "Admissibilité des dis-
claimers – au titre de l'article 123(2)
CBE – délimitation par rapport à un
état de la technique au sens de l'arti-
cle 54(2) et (3) CBE – critères à appli-
quer – saisine de la Grande Chambre
de recours"**

Sommaire

*Les questions suivantes sont soumi-
ses à la Grande Chambre de recours :*

*1. La modification d'une revendica-
tion 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 de la revendi-
cation 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 ?*

* L'affaire est en instance sous le numéro G 1/03.

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?

(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?

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 ?

Sachverhalt und Anträge

I. Das vorliegende Beschwerdeverfahren betrifft die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 11. März 1999, wonach das europäische Patent Nr. 536 607 und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen den Erfordernissen des Übereinkommens genügen. Der Entscheidung lagen zwei unterschiedliche Anspruchssätze für die Vertragsstaaten A (DE, FR, GB und IT) und B (CH, ES, LI und SE) zugrunde.

II. Gegen diese Entscheidung wurde sowohl von der Einsprechenden (Beschwerdeführerin 1) als auch von der Patentinhaberin (Beschwerdeführerin 2) Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdeführerin 2 (Patentinhaberin) reichte im Laufe des Verfahrens mehrmals geänderte Ansprüche ein. Die nunmehr geltende Fassung der Ansprüche, auf der die vorliegende Entscheidung beruht, reichte sie in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer am 12. Juni 2002 als Hauptantrag ein. Wie die der Kammer früher vorgelegten Anträge und die von der Beschwerdeführerin 2 vor der Einspruchsabteilung verteidigten Ansprüche enthalten auch diese Ansprüche Disclaimer. In einer Mitteilung, die der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügt war, hatte die Kammer die Beschwerdeführerinnen unter anderem auf die Entscheidung T 323/97 vom 17. September 2001 (ABI. EPA 2002, 476) hingewiesen.

Summary of facts and submissions

I. The present appeal proceedings concern the interlocutory decision of the opposition division of 11 March 1999 stating that, account being taken of the amendments made by the patent proprietor during the opposition proceedings, European patent No. 536 607 and the invention to which it related were found to meet the requirements of the Convention. The decision was based on two different sets of claims for the Contracting States A (DE, FR, GB, IT) and B (CH, ES, LI, SE).

II. Appeals were lodged against this decision by both the opponent (appellant 1) and the proprietor of the patent (appellant 2). Several times in the course of the proceedings appellant 2 (proprietor) filed amended claims. The now valid claims on which the present decision is based were filed as appellant 2's main request on 12 June 2002 during the oral proceedings before the Board. As was the case in the previous requests filed before the Board and as in the claims defended by the appellant before the opposition division, these claims contain disclaimers. In a communication accompanying the summons to oral proceedings, the Board had inter alia drawn the appellant's attention to decision T 323/97 of 17 September 2001 (OJ EPO 2002, 476).

Exposé des faits et conclusions

I. La présente procédure de recours porte sur la décision intermédiaire de la division d'opposition en date du 11 mars 1999, qui constate que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition, le brevet européen n° 536 607 et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences de la Convention. Cette décision était fondée sur deux jeux de revendications différents pour les États contractants d'un premier groupe A (DE, FR, GB, IT) et ceux d'un second groupe B (CH, ES, LI, SE).

II. L'opposant (requérant 1) et le titulaire du brevet (requérant 2) ont formé un recours contre cette décision. Le requérant 2 (titulaire du brevet) a déposé à plusieurs reprises au cours de la procédure des revendications modifiées. Les revendications désormais valables sur lesquelles la présente décision est fondée ont été déposées par le requérant 2 à titre de requête principale lors de la procédure orale qui s'est tenue le 12 juin 2002 devant la Chambre. Ces revendications contiennent des disclaimers, comme c'était déjà le cas dans les requêtes précédentes déposées devant la Chambre et dans les revendications défendues par le requérant devant la division d'opposition. Dans une notification jointe à la citation à la procédure orale, la Chambre a notamment attiré l'attention des requérants sur la décision T 323/97 en date du 17 septembre 2001 (JO OEB 2002, 476).

III. Der unabhängige Anspruch 1 für die Vertragsstaaten A gemäß dem in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten Hauptantrag lautet wie folgt:

"1. Wärmebehandelbarer, metallisch aussehender, beschichteter Gegenstand, umfassend:

- a) ein transparentes Glassubstrat,
- b) einen Film aus einer Metallverbindung mit metallischen Eigenschaften, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Metallboriden, Metallcarbiden, Metalloxynitriden, Chromnitrid, Titanitrid, Zirkonitrid, Hafniumnitrid, Tantalnitrid, Niobnitrid, und
- c) eine Schutzschicht, die ein anderes Metall als der der Film aus der Metallverbindung enthält, die Oxidation des Metallverbindungsfilms minimiert und ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Chrom, Titan sowie Nitriden und Oxynitriden von Siliziummetalllegierungen **mit Ausnahme von Siliziumzirkonnitrid und Siliziumzinnitrid** (Disclaimer i), Hervorhebung und Klammer durch die Kammer), **mit der Einschränkung, daß die Schutzschicht im Falle eines Metallverbindungsfilms aus Titanitrid nicht aus Chrom besteht**" (Disclaimer ii), Hervorhebung und Klammer durch die Kammer).

Der unabhängige Anspruch 17 dieses Hauptantrags für die Vertragsstaaten A, der ein Verfahren für die Herstellung eines wärmebehandelten, metallisch aussehenden Gegenstands betrifft, enthält ebenfalls den Disclaimer i) und zusätzlich das Verfahrensmerkmal, daß das Glassubstrat, auf das der Metallverbindungsfilm und die Schutzschicht aufgebracht werden, auf eine ausreichend hohe Temperatur erwärmt wird, um das Glas zu biegen. Den Disclaimer ii) enthält er nicht.

Der unabhängige Anspruch 1 für die Vertragsstaaten B im Hauptantrag unterscheidet sich von Anspruch 1 für die Vertragsstaaten A dadurch, daß der Disclaimer i) gestrichen ist. Er enthält aber ebenfalls den Disclaimer ii).

IV. Bezüglich der Zulässigkeit der Disclaimer brachte die Beschwerdeführerin 1 (Einsprechende) im wesentlichen folgendes vor: Mit der Entscheidung T 323/97 sei die bisherige Rechtsprechung zu Disclaimern umgestoßen worden; die Disclaimer seien nicht zulässig.

III. Independent claim 1 for the Contracting States A filed as main request at the oral proceedings before the Board reads as follows:

"1. A heat processable, metallic appearing coated article comprising: (a) a transparent glass substrate; (b) a metal compound film with metallic properties selected from the group consisting of metal borides, metal carbides, metal oxynitrides, chromium nitride, titanium nitride, zirconium nitride, hafnium nitride, tantalum nitride, niobium nitride; and (c) a protective layer comprising a different metal from the metal compound film which minimizes oxidation of the metal compound film and is selected from the group consisting of chromium, titanium, and nitrides and oxynitrides of silicon-metal alloys **with the exception of silicon-zirconium nitride and silicon-tin nitride** (disclaimer (i), emphasis and parenthesis added by the Board), **with the proviso that if the metal compound film is titanium nitride the protective layer is not chromium**" (disclaimer (ii), emphasis and parenthesis added by the Board).

Independent claim 17 of this main request for Contracting States A, concerning a method of making a heat processed metallic appearing article also contains disclaimer (i) and the additional process feature of heating the glass substrate on which are deposited the metal compound film and the protective layer to a temperature sufficient to bend the glass. Independent claim 17 does not contain disclaimer (ii).

Independent claim 1 of the main request for the Contracting States B differs from claim 1 for the Contracting States A by the deletion of disclaimer (i). It also contains disclaimer (ii).

IV. With regard to the admissibility of the disclaimers, appellant 1 (opponent) argued essentially as follows: The case law concerning disclaimers had been reversed by decision T 323/97 and the disclaimers were not acceptable. Moreover, the conditions laid down by established case

III. La revendication indépendante 1 déposée à titre de requête principale pour les Etats contractants du groupe A lors de la procédure orale devant la Chambre s'énonce comme suit :

"1. Article revêtu, d'aspect métallique, susceptible d'être traité thermiquement, comprenant : (a) un substrat en verre transparent ; (b) un film d'un composé de métal à propriétés métalliques, choisi dans le groupe formé par les borures de métaux, les carbures de métaux, les oxynitrides de métaux, le nitrure de chrome, le nitrure de titane, le nitrure de zirconium, le nitrure d'hafnium, le nitrure de tantale, le nitrure de niobium ; et (c) une couche protectrice comprenant un métal différent du film du composé de métal, qui minimise l'oxydation du film du composé de métal et qui est choisi dans le groupe formé par le chrome, le titane et les nitrures et les oxynitrides des alliages silicium-métal, **à l'exception du nitrure de silicium-zirconium et du nitrure de silicium-étain** (disclaimer (i), les parenthèses et les caractères gras sont ajoutés par la Chambre), **à la condition que, si le film du composé de métal est du nitrure de titane, la couche protectrice ne soit pas en chrome**" (disclaimer (ii), les parenthèses et les caractères gras sont ajoutés par la Chambre).

La revendication indépendante 17 selon la requête principale déposée pour les Etats contractants du groupe A, qui porte sur un procédé de fabrication d'un article d'aspect métallique traité à la chaleur, contient également le disclaimer (i) et la caractéristique supplémentaire de procédé qui consiste à chauffer le substrat en verre sur lequel on a déposé le film du composé de métal et la couche protectrice à une température suffisante pour bomber le verre. Cette revendication ne contient pas le disclaimer (ii).

La revendication indépendante 1 selon la requête principale déposée pour les Etats contractants du groupe B diffère de la revendication 1 pour les Etats contractants du groupe A par la suppression du disclaimer (i). Elle contient en revanche le disclaimer (ii).

IV. S'agissant de l'admissibilité des disclaimers, le requérant 1 (opposant) a essentiellement fait valoir que la décision T 323/97 avait opéré un revirement de la jurisprudence relative aux disclaimers et que les disclaimers n'étaient pas admissibles. Selon lui, il n'est en l'espèce pas

Außerdem erfülle der vorliegende Fall nicht die in der ständigen Rechtsprechung formulierten Bedingungen für die Zulässigkeit von Disclaimern, wonach ein Disclaimer klar definiert und strikt darauf beschränkt sein müsse, den im Stand der Technik offenbaren Gegenstand auszuklammern, und es sich bei diesem Stand der Technik um eine zufällige Vorwegnahme handeln müsse.

V. Die Beschwerdeführerin 2 (Patentinhaberin) argumentierte hauptsächlich wie folgt:

Die Entscheidung T 323/97 stehe im Gegensatz zur allgemeinen Praxis des EPA und im Widerspruch zur ständigen Rechtsprechung, so z. B. zu den Entscheidungen T 433/86, T 170/87, T 434/92, T 653/92, T 710/92, T 426/94, T 982/94 und T 318/98.

Neben ihrem Hauptantrag beantragte sie hilfsweise, daß die folgenden drei Fragen der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden sollten, um eine einheitliche Rechtsanwendung zu gewährleisten:

"Sind Disclaimer zulässig, um einen neuheitsschädlichen Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ auszuklammern?"

Sind Disclaimer zulässig, um einen zufällig neuheitsschädlichen Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ auszuklammern?"

Sind Disclaimer zulässig, um einen neuheitsschädlichen Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ auszuklammern?"

VI. Am Ende der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, die am 12. Juni 2002 stattfand, teilte die Kammer den Beteiligten mit, daß sie der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage bezüglich der Kriterien für die Beurteilung der Zulässigkeit von Disclaimern vorlegen werde und die Entscheidung schriftlich ergehen werde.

VII. In ihrer Zwischenentscheidung T 507/99 vom 28. August 2002 stellte die Kammer fest, daß der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 22 gemäß dem am 12. Juni 2002 in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten Hauptantrag für die Vertragsstaaten A (DE, FR, GB und IT) und der Gegenstand der gleichzeitig eingereichten Ansprüche 1 bis 21 für die Vertragsstaaten B (CH, ES, LI und SE) den Patentierbarkeitserfordernissen der Artikel 52 (1), 54 und 56 EPÜ genügten. Als die Kammer die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands dieser Ansprüche

law for the allowability of a disclaimer, ie that the disclaimer must be precisely defined and strictly limited to excluding the subject-matter disclosed in the state of the art and that said state of the art must be an accidental anticipation, were not met in the present case.

V. Appellant 2 (proprietor) argued essentially as follows:

Decision T 323/97 was in contrast to the common practice of the EPO and contradicted established jurisprudence, eg the decisions T 433/86, T 170/87, T 434/92, T 653/92, T 710/92, T 426/94, T 982/94 and T 318/98.

Alternatively to the grant of his main request, appellant 2 requested that the following three questions be referred to the Enlarged Board of Appeal in order to ensure uniform application of the law:

"Are disclaimers admissible to exclude any novelty-destroying state of the art according to Article 54(2) EPC?"

Are disclaimers admissible to exclude any accidental novelty-destroying state of the art according to Article 54(2) EPC?"

Are disclaimers admissible to exclude any novelty-destroying state of the art according to Article 54(3) EPC?"

VI. At the end of the oral proceedings before the Board, which took place on 12 June 2002, the Board informed the parties that it would refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal concerning the criteria to be applied for assessing the allowability of disclaimers, and that the decision would be given in writing.

VII. In its interlocutory decision T 507/99 of 28 August 2002, the Board stated that the subject-matter of claims 1 to 22 according to the main request filed on 12 June 2002 during the oral proceedings before the Board for the Contracting States A (DE, FR, GB and IT) and the subject-matter of claims 1 to 21 filed simultaneously for the Contracting States B (CH, ES, LI and SE) met the requirements for patentability set out in Articles 52(1), 54 and 56 EPC. Assessing novelty and inventive step of the subject-matter of these claims as they stood, in order to determine

satisfait aux conditions attachées à l'admission d'un disclaimer, telles que prévues dans la jurisprudence constante, à savoir non seulement que le disclaimer doit être défini de manière précise et se borner strictement à exclure l'objet divulgué dans l'état de la technique, mais encore que ledit état de la technique doit représenter une antériorisation fortuite.

V. Le requérant 2 (titulaire du brevet) a pour l'essentiel présenté les arguments suivants :

La décision T 323/97 est contraire à la pratique courante de l'OEB et à la jurisprudence constante, telle qu'établie par exemple par les décisions T 433/86, T 170/87, T 434/92, T 653/92, T 710/92, T 426/94, T 982/94 et T 318/98.

Au cas où il ne serait pas fait droit à sa requête principale, le requérant 2 a demandé que la Grande Chambre de recours soit saisie des trois questions suivantes, afin d'assurer une application uniforme du droit :

"Est-il permis d'utiliser les disclaimers pour exclure tout état de la technique destructeur de la nouveauté au sens de l'article 54(2) CBE ?

Est-il permis d'utiliser les disclaimers pour exclure tout état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE qui représente une antériorisation fortuite ?

Est-il permis d'utiliser les disclaimers pour exclure tout état de la technique destructeur de la nouveauté au sens de l'article 54(3) CBE ?"

VI. A l'issue de la procédure orale qui a eu lieu devant la Chambre le 12 juin 2002, la Chambre a informé les parties qu'elle saisirait la Grande Chambre de recours sur la question des critères applicables pour apprécier l'admissibilité des disclaimers et qu'elle rendrait la décision par écrit.

VII. Dans la décision intermédiaire T 507/99 en date du 28 août 2002, la Chambre a déclaré que l'objet des revendications 1 à 22 selon la requête principale déposée pour les Etats contractants du groupe A (DE, FR, GB et IT) lors de la procédure orale qui s'est déroulée le 12 juin 2002 devant elle et l'objet des revendications 1 à 21 déposées simultanément pour les Etats contractants du groupe B (CH, ES, LI et SE) remplissaient les conditions de brevetabilité énoncées aux articles 52(1), 54 et 56 CBE. Après avoir apprécié la nouveauté et l'activité inventive de l'objet de ces reven-

daraufhin prüfte, ob die Zulässigkeit der darin enthaltenen Disclaimer für den Ausgang der Beschwerde maßgeblich sei, gelangte sie zu folgendem Schluß, der hier insoweit wiedergegeben ist, als er für die vorliegende Entscheidung über die Befassung der Großen Beschwerdekammer relevant ist. Einzelheiten der Argumentation der Kammer zur Neuheit und zur erfinderischen Tätigkeit in bezug auf den Hauptantrag der Beschwerdeführerin 2 sind der Begründung der Zwischenentscheidung der Kammer vom 28. August 2002 zu entnehmen.

Der Gegenstand der Ansprüche des Hauptantrags für die Vertragsstaaten A und B ist neu gegenüber dem Stand der Technik, und zwar aus folgenden Gründen:

Im Streitpatent werden Prioritäten vom 30. September 1991 und vom 29. November 1991 in Anspruch genommen. Insoweit, als die am 16. Juni 1993 veröffentlichte Entgegenhaltung D1 (EP-A-0 546 302) zu Recht die Priorität vom 30. Oktober 1991 beanspruchen kann, gehört ihr Offenbarungsgehalt in bezug auf die Vertragsstaaten A für gewisse in den Ansprüchen 1 und 17 des betreffenden Hauptantrags beschriebene Ausführungsformen, denen die beanspruchte Priorität vom 30. September 1991 nicht zusteht, zum Stand der Technik nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ. Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 17 des Hauptantrags für die Vertragsstaaten A ist neu gegenüber D1, insbesondere weil die in D1 offenbarte Verwendung von Siliziumzirkonnitrid und Siliziumzinnitrid für die Schutzschicht mit dem Disclaimer i) ausgeklammert wurde (Nr. 5 und 5.1 der Entscheidungsgründe). Das Vorbringen der Beschwerdeführerin 1, daß D1 auch Siliziumaluminiumnitrid, Siliziummetallnitride und Siliziummetalloxynitride offenbare, die unter die Ansprüche 1 und 17 fielen, und damit mehr als die im Streitpatent durch den Disclaimer ausgeklammerten Gegenstände, wurde zurückgewiesen (Nr. 5.1 der Entscheidungsgründe).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 wurde auch gegenüber A8 (US-A-4 900 630) für neu befunden, da die dort offenbarte Kombination einer TiN- mit einer Cr-Schicht, die zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ gehört, durch den Disclaimer ii) ausgeklammert war.

whether the question of the allowability of the disclaimers contained in them was decisive for the outcome of the appeal; the board arrived at the following conclusions, which are reproduced here in so far as they are relevant for the present decision concerning referral to the Enlarged Board of Appeal. For further details of the Board's argumentation on novelty and inventive step with regard to appellant 2's main request, reference is made to the reasons set out in the Board's interlocutory decision of 28 August 2002.

The subject-matter of the claims of the main request for both Contracting States A and B was novel in relation to the state of the art. In particular:

The patent in suit claimed the priority dates of 30 September 1991 and 29 November 1991. In so far as the disclosure in D1, EP-A-0 546 302, which was published on 16 June 1993, was entitled to the claimed priority of 30 October 1991, D1 belonged to the state of the art pursuant to Article 54(3) and (4) EPC in respect of Contracting States A for certain alternatives covered by claims 1 and 17 of the main request for these Contracting States and not entitled to the claimed priority of 30 September 1991. The subject-matter of claims 1 and 17 of the main request for Contracting States A was novel over D1, in particular as the silicon-zirconium nitride and silicon-tin nitride disclosed in D1 as the protective layer had been disclaimed by disclaimer (i) (points 5 and 5.1 of the reasons). Appellant 1's argument that D1 also disclosed silicon-aluminium nitride, silicon-metal nitrides and silicon-metal oxynitrides covered by claims 1 and 17, and thereby more than was disclaimed in the patent in suit, was rejected (point 5.1 of the reasons).

The subject-matter of claim 1 was also novel in relation to A8, US-A-4 900 630, because the combination of a TiN layer with a Cr layer disclosed in A8, which belonged to the state of the art pursuant to Article 54(2) EPC, was disclaimed by disclaimer (ii). Process claim 17 was also

dications, telles qu'elles étaient libellées, afin d'établir si la question de l'admissibilité des disclaimers y figurant était décisive pour l'issue du recours, la Chambre est parvenue aux conclusions suivantes, qui ne sont reproduites ci-après que dans la mesure où elles sont pertinentes pour la présente décision de saisine de la Grande Chambre de recours. S'agissant de l'argumentation détaillée de la Chambre sur la nouveauté et l'activité inventive en ce qui concerne la requête principale du requérant 2, il est fait référence aux motifs de la décision intermédiaire du 28 août 2002.

L'objet des revendications selon la requête principale pour les Etats contractants du groupe A et du groupe B est nouveau par rapport à l'état de la technique.

En particulier, le brevet en litige revendique les priorités du 30 septembre et du 29 novembre 1991. Dans la mesure où le document D1, à savoir la demande EP-A-0 546 302 publiée le 16 juin 1993, peut bénéficier de la priorité revendiquée du 30 octobre 1991, D1 fait partie de l'état de la technique, conformément à l'article 54(3) et (4) CBE, pour les Etats contractants du groupe A en ce qui concerne certaines variantes qui sont couvertes par les revendications 1 et 17 selon la requête principale déposée pour ces Etats contractants, mais qui ne peuvent pas bénéficier de la priorité revendiquée du 30 septembre 1991. L'objet des revendications 1 et 17 selon la requête principale déposée pour les Etats contractants du groupe A est nouveau par rapport au document D1, en particulier dans la mesure où le nitride de silicium-zirconium et le nitride de silicium-étain divulgués dans D1 en tant que couche protectrice ont été exclus par le disclaimer (i) (points 5 et 5.1 des motifs). La Chambre a par ailleurs rejeté l'argument du requérant 1 selon lequel le document D1 divulgue également le nitride de silicium-aluminium, les nitrures d'alliage silicium-métal et les oxynitrides d'alliage silicium-métal couverts par les revendications 1 et 17, et donc davantage que ce qui est exclu dans le brevet en litige (point 5.1 des motifs).

L'objet de la revendication 1 est également nouveau par rapport au document A8, c'est-à-dire la demande US-A-4 900 630, car la combinaison d'une couche de TiN et d'une couche de Cr qui est divulguée dans le document A8, lequel fait partie de l'état de la technique visé à l'article 54(2) CBE,

Auch zwischen dem Verfahrensanspruch 17 und A8 besteht ein Unterschied, weil A8 nicht offenbart, daß das beschichtete Glassubstrat auf eine ausreichend hohe Temperatur erwärmt werden muß, damit das Glas gebogen werden kann (Nr. 5.7 der Entscheidungsgründe).

Für die Vertragsstaaten B gehört D1 nicht zum Stand der Technik. Bezüglich A8 gilt dasselbe wie bei Anspruch 1 für die Vertragsstaaten A. Daher wurde der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags für diese Staaten auch ohne den Disclaimer i) für neu erachtet (Nr. 5.9 der Entscheidungsgründe).

Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit wurden verschiedene Dokumente als nächstliegender Stand der Technik in Betracht gezogen, nämlich A7, A3 und A6. Geht man von einem dieser Dokumente als nächstliegendem Stand der Technik aus, so könnte die vom Streitpatent zu lösende technische Aufgabe in der Bereitstellung weiterer beschichteter Gegenstände gesehen werden, die ihr metallisches Aussehen und ihre Reflektions- und Leiteigenschaften während einer Wärmebehandlung wie dem Biegen im wesentlichen beibehalten (Nrn. 6.1 und 6.5 der Entscheidungsgründe). Der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche für alle Vertragsstaaten wurde als erfinderisch gegenüber den von der Einsprechenden angeführten Dokumenten oder Kombinationen von Dokumenten angesehen. Mit Bezug auf A8 wurde insbesondere hervorgehoben, daß die dort offenbarten beschichteten Glasplatten als Bau- oder Dekorationsmaterial geeignet sind. Die Ti- oder Cr-Schicht, die die TiN-Schicht bedeckt, haftet fest daran und verleiht der Mehrfachbeschichtung eine ausreichend hohe Beständigkeit und Strapazierfähigkeit. Diese Entgeghaltung geht nicht darauf ein, wie eine Verschlechterung der optischen Eigenschaften durch die hohen Temperaturen vermieden werden kann, denen das beschichtete Glas bei einem Biegevorgang ausgesetzt ist. Ihr ist nicht zu entnehmen, daß sich diese technische Aufgabe durch das Aufbringen einer Schutzschicht aus Chrom auf die TiN-Schicht lösen ließe. Der Fachmann würde daher – stünde er vor der in bezug auf A7 genannten technischen Aufgabe – durch A8 nicht ermutigt, die Alumi-

distinguished from the disclosure of A8 in that A8 did not disclose heating the coated glass substrate to a temperature sufficient to bend the glass (point 5.7 of the reasons).

For the Contracting States B, D1 was not comprised in the state of the art. With respect to A8 the same considerations as for claim 1 for the Contracting States A were applied. Therefore the subject-matter of claim 1 of the main request for these States, although not containing disclaimer (i), was considered novel (point 5.9 of the reasons).

With regard to inventive step, several alternatives were considered as the closest prior art, namely documents A7, A3 and A6. Starting from A7, A3 or A6 as the closest prior art, the technical problem underlying the patent in suit could be seen in the provision of further coated articles which substantially retained their metallic appearance and their reflectance and transmittance properties throughout high-temperature processing such as bending (points 6.1 and 6.5 of the reasons). The subject-matter of the independent claims for all Contracting States was considered to involve an inventive step over the documents or combinations of documents cited by the opponent. In connection with A8 it was in particular pointed out that the coated glass plates disclosed in A8 were useful as a building material or ornamental material. The Ti or Cr layer overlying the TiN layer adhered strongly to the latter and afforded sufficiently high durability and wear resistance to the multilayer coating. This document did not address the problem of avoiding degradation of the optical properties when the coated glass was exposed to high temperatures during a bending process. It did not contain information suggesting that the deposition of a protective layer of chromium onto a TiN layer might have solved the said technical problem. Therefore, the skilled person faced with the problem stated above with respect to A7 would not have been encouraged by A8 to replace the aluminium protective layer taught by A7 by a chromium or a titanium layer, all the more so since A7 further taught that the attempts to replace the aluminium layer by other

est exclue par le disclaimer (ii). La revendication de procédé 17 se distingue également de ce qui est divulgué dans le document A8 en ce que celui-ci ne divulgue pas le chauffage du substrat en verre revêtu à une température suffisante pour bomber le verre (point 5.7 des motifs).

Le document D1 n'est pas compris dans l'état de la technique pour les Etats contractants du groupe B. En ce qui concerne le document A8, la Chambre a appliqué les mêmes considérations que pour la revendication 1 destinée aux Etats contractants du groupe A. Aussi l'objet de la revendication 1 selon la requête principale pour ces Etats a-t-il été considéré comme nouveau, même s'il ne contient pas le disclaimer (i) (point 5.9 des motifs).

S'agissant de l'activité inventive, plusieurs documents ont tour à tour été considérés comme l'état de la technique le plus proche, à savoir les documents A7, A3 et A6. Si l'on retient l'un de ces documents comme état de la technique le plus proche, on peut considérer que le problème technique à la base du brevet en litige consiste à fournir d'autres articles revêtus qui conservent pour l'essentiel leur aspect métallique ainsi que leurs propriétés de réflectance et de transmission pendant tout le traitement à haute température tel que le bombage (points 6.1 et 6.5 des motifs). La Chambre a estimé que l'objet des revendications indépendantes impliquait pour tous les Etats contractants une activité inventive par rapport aux documents cités par l'opposant, et ce qu'ils soient pris isolément ou en combinaison. Quant au document A8, elle a notamment relevé que les plaques de verre revêtues qu'il divulgue étaient utiles en tant que matériel de construction ou de décoration. La couche de Ti ou de Cr qui recouvre la couche de TiN adhère fortement à cette dernière et confère au revêtement multicouches une durabilité suffisamment élevée et une résistance à l'usure. Ce document n'aborde pas le problème consistant à éviter la dégradation des propriétés optiques lorsque le verre revêtu est exposé à des températures élevées durant le bombage. Il ne suggère pas non plus que le dépôt d'une couche protectrice de chrome sur une couche de TiN pourrait résoudre ce problème technique. Aussi l'homme du métier confronté au problème susmentionné eu égard au document A7 n'aurait-il pas été incité par le document A8 à remplacer la

niumschuttschicht gemäß der Lehre von A7 durch eine Chrom- oder Titanschicht zu ersetzen, und dies um so weniger, als A7 ferner lehrt, daß Versuche, das Aluminium der Schutzschicht durch ein anderes Material wie Titan zu ersetzen, gescheitert sind (Nr. 6.7 der Entscheidungsgründe).

Ferner betonte die Kammer – ohne einer Entscheidung vorzugreifen, ob die geänderten Ansprüche insgesamt mit Artikel 123 (2) EPÜ in Einklang stehen –, daß sie im Rahmen dieses Artikels abgesehen von den Disclaimern nichts gegen die Änderungen einzuwenden habe, die nach der Patenterteilung mit dem Hauptantrag für die Vertragsstaaten A und B in beiden Anspruchssätzen vorgenommen wurden. Der Disclaimer i) sei jedoch in der Anmeldung des Streitpatents in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart, und der Disclaimer ii) scheine darin ebensowenig offenbart zu sein. Der Gegenstand der Disclaimer i) und ii) sei in D1 bzw. A8 offenbart, weswegen die Disclaimer auch in die Ansprüche des Streitpatents aufgenommen worden waren (Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

Entscheidungsgründe

Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, befaßt die Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer, wenn sie hierzu eine Entscheidung für erforderlich hält.

1. Wie der unter Nummer VII wiedergegebenen Begründung der Kammer für ihre Zwischenentscheidung vom 28. August 2002 zu entnehmen ist, hängt im vorliegenden Beschwerdeverfahren die Zulässigkeit des Hauptantrags der Beschwerdeführerin 2 davon ab, ob die in einige der Ansprüche für beide Vertragsstaaten-gruppen aufgenommenen Disclaimer zulässig sind.

Der Begriff "Disclaimer" wird in einigen Entscheidungen der Beschwerdekammern nicht nur im Sinne eines negativen Merkmals verwendet, das genau definierte Ausführungsformen aus dem Schutzbereich eines Anspruchs ausklammert, sondern auch mit Bezug auf "positive" Angaben mit derselben Wirkung. Im folgenden werden auch diese Entscheidungen insoweit betrachtet, als sie

metals such as titanium were not successful (point 6.7 of the reasons).

Furthermore, without taking a decision on the compliance of the amended claims with Article 123(2) EPC as a whole, the Board pointed out that it had no objections under that article against the amendments other than the disclaimers made after grant in both sets of claims according to the main request for the Contracting States A and B. Disclaimer (i) was, however, not disclosed in the application of the patent in suit as filed and disclaimer (ii) did not seem to be disclosed therein. The subject-matter of disclaimers (i) and (ii) was disclosed in D1 and A8 respectively, in relation to which documents the disclaimers had been introduced into the claims of the patent in suit (point 3 of the reasons).

Reasons for the decision

According to Article 112(1)(a) EPC, in order to ensure uniform application of the law, or if an important point of law arises, the Board of Appeal shall, during proceedings on a case and either of its own motion or following a request from a party to the appeal, refer any question to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required for the above purposes.

1. As can be inferred from the reasons reported above under VII, given by the Board in its interlocutory decision of 28 August 2002, in the present appeal proceedings the allowability of the appellant's main request depends on whether or not the disclaimers introduced into some of the claims for both groups of Contracting States are allowable.

The term "disclaimer" has been used in some decisions of the boards of appeal not only in the sense of a negative feature excluding specifically defined embodiments from the scope of a claim, but also in relation to a "positive" wording leading to the same result. In the following, these decisions will also be considered to the extent that they are relevant for the definition of the requirements

couche protectrice d'aluminium selon l'enseignement du document A7 par une couche de chrome ou de titane, et ce d'autant plus qu'il résultait du document A7 que les tentatives de remplacement de la couche d'aluminium par d'autres métaux comme le titane n'avaient pas abouti (point 6.7 des motifs).

La Chambre a en outre observé, sans pour autant se prononcer sur la question de savoir si les revendications modifiées sont conformes à l'article 123(2) CBE dans son ensemble, qu'elle n'avait aucune objection au titre de cette disposition à l'encontre des modifications autres que les disclaimers qui ont été apportées après la délivrance dans les deux jeux de revendications selon la requête principale déposée pour les Etats contractants des groupes A et B. Toutefois, le disclaimer (i) n'était pas divulgué dans la demande de brevet en litige telle que déposée et le disclaimer (ii) ne semblait pas y être divulgué non plus. En revanche, l'objet des disclaimers (i) et (ii) était divulgué dans les documents D1 et A8 respectivement, et c'est en relation avec ces documents que ces disclaimers ont été introduits dans les revendications du brevet en litige (point 3 des motifs).

Motifs de la décision

L'article 112(1)a) CBE dispose qu'afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose, la chambre de recours, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire à ces fins.

1. Ainsi que l'on peut déduire des motifs exposés au point VII ci-dessus, que la Chambre a énoncés dans sa décision intermédiaire du 28 août 2002, la décision de faire ou non droit à la requête principale du requérant dépend en l'espèce de la question de savoir si les disclaimers introduits dans certaines revendications pour les deux groupes d'Etats contractants sont admissibles ou non.

Le terme "disclaimer" a été utilisé dans certaines décisions des chambres de recours non seulement dans le sens d'une caractéristique négative excluant des modes de réalisation bien définis de la portée d'une revendication, mais également dans le sens d'une formulation "positive" conduisant au même résultat. Ces décisions seront prises en considération ci-après dans la mesure où elles

für die Festlegung von Bedingungen für die Zulässigkeit von Disclaimern relevant sind, selbst wenn die Kammer es im vorliegenden Fall nur mit Disclaimern im klassischen Sinne zu tun hat, d. h. mit negativen Merkmalen, die genau definierte Ausführungsformen aus dem Schutzzumfang der Ansprüche ausklammern.

2.1 Die Aufnahme eines Disclaimers in einen Anspruch wurde in der Rechtsprechung der Kammern erstmals im Fall T 4/80 (ABI. EPA 1982, 149) zugelassen. In dieser Entscheidung wurde ein Disclaimer in Form eines negativen Merkmals für zulässig erachtet, um den beanspruchten Gegenstand gegenüber der Offenbarung einer früheren, nicht zum Stand der Technik nach Artikel 54 EPÜ gehörenden nationalen Patentanmeldung abzugrenzen, sofern der auszuschließende Gegenstand in der europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart war und darüber hinaus der im Patentanspruch verbleibende Gegenstand nicht klarer und knapper direkt (positiv) technisch definiert werden kann (Leitsatz I sowie Nrn. 2 und 3 der Entscheidungsgründe). In der Entscheidung T 433/86 vom 11. Dezember 1987 ließ die Kammer den Ausschluß einer sich mit einem Dokument des Stands der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ überschneidenden Offenbarung durch Einfügen eines Disclaimers zu (der in diesem Fall "positiv" formuliert war), obwohl der durch den Disclaimer ausgenommene Bereich mit Werten definiert war, die als solche zwar nicht in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, aber im Dokument des Stands der Technik offenbart waren, gegenüber dem der Anspruch abgegrenzt werden mußte. Wenn sich der Stand der Technik und der bereichsmäßig definierte beanspruchte Gegenstand überschneiden, kann nach dieser Entscheidung ein bestimmter Stand der Technik ausgeklammert werden, auch wenn sich in den ursprünglichen Unterlagen keine Stützung für den Ausschluß dieses Gegenstands findet.

2.2 Dieser Ansatz hat sich in der Rechtsprechung durchgesetzt. Obwohl die Beschwerdekammern später, wie weiter unten dargelegt, gewisse Einschränkungen in bezug auf Disclaimer vornahmen, die zur Abgrenzung eines Anspruchs gegenüber Gegenständen dienten, die zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ gehören, haben sie die Abgrenzung durch einen Disclaimer, der einen in einer kollidierenden Anmeldung nach Artikel 54 (3) EPÜ offen-

for the allowability of disclaimers, although in the present case the Board is only concerned with disclaimers in the classic sense, ie negative features excluding specifically defined embodiments from the scope of the claims.

2.1 The introduction of a disclaimer into a claim was allowed in the jurisprudence of the boards of appeal for the first time in decision T 4/80 (OJ EPO 1982, 149). In said decision a disclaimer in its negative form was held to be allowable, in order to delimit the claimed subject-matter against the disclosure in an earlier national patent application not belonging to the state of the art according to Article 54 EPC, if the subject-matter to be excluded was disclosed in the European patent application as filed and if further the subject-matter remaining in the claim could not be defined directly (positively) more clearly and concisely (Headnote I and points 2 and 3 of the reasons). In decision T 433/86 of 11 December 1987 the board of appeal allowed the exclusion of overlapping disclosure in a document belonging to the state of the art as defined in Article 54(2) EPC by the introduction of a disclaimer (which in this case was "positively" worded), although the disclaimer defined the excluded subject-matter by values which were not disclosed as such in the application as filed but were disclosed in the prior art document against which the claim had to be delimited. According to the decision, where there is an overlap between the prior art and the claimed subject-matter defined in generic terms, a specific prior art may be excluded even in the absence of support for the excluded matter in the original documents.

2.2 This became established jurisprudence. Although, as will be set out below, certain limitations were subsequently developed in the case law of the boards of appeal where the disclaimer was introduced in order to delimit the claim against subject-matter belonging to the state of the art pursuant to Article 54(2) EPC, delimitation by way of a disclaimer defining subject-matter disclosed in a conflicting application under Article 54(3) EPC had consistently been

sont pertinentes pour définir les exigences auxquelles un disclaimer doit satisfaire pour être admissible, bien qu'en l'espèce il s'agisse uniquement de disclaimers au sens classique du terme, à savoir une caractéristique négative excluant des modes de réalisation bien définis de la portée des revendications.

2.1 L'introduction d'un disclaimer dans une revendication a été autorisée dans la jurisprudence des chambres de recours pour la première fois dans la décision T 4/80 (JO OEB 1982, 149). Dans cette décision, il a été considéré qu'un disclaimer dans sa forme négative pouvait être admis afin de délimiter l'objet revendiqué par rapport au contenu d'une demande de brevet nationale antérieure ne faisant pas partie de l'état de la technique au sens de l'article 54 CBE, dès lors que l'objet à exclure est divulgué dans la demande de brevet européen telle que déposée et que l'objet restant dans la revendication ne peut pas être défini de façon plus claire et plus concise par des caractéristiques techniques positives (sommaire I et points 2 et 3 des motifs). Dans la décision T 433/86 du 11 décembre 1987, la chambre a admis l'introduction d'un disclaimer (qui en l'espèce était formulé "de manière positive") afin d'exclure une divulgation dans un document compris dans l'état de la technique tel que défini à l'article 54(2) CBE qui se recoupait avec l'objet revendiqué, même si le disclaimer définissait l'objet exclu par des valeurs qui n'étaient pas divulguées en tant que telles dans la demande telle que déposée, mais qui étaient dans le document de l'état de la technique par rapport auquel la revendication devait être délimitée. Selon cette décision, lorsqu'il y a un recoupement entre l'état de la technique et l'objet revendiqué défini en termes génériques, un état de la technique particulier peut être exclu même si l'objet exclu ne trouve aucun fondement dans les pièces initiales.

2.2 Cette jurisprudence est devenue la jurisprudence constante des chambres de recours. Même si celles-ci y ont apporté par la suite des restrictions, ainsi qu'il sera exposé ci-après, lorsque le disclaimer est introduit pour délimiter la revendication par rapport à un objet compris dans l'état de la technique conformément à l'article 54(2) CBE, elles ont constamment autorisé l'introduction d'un disclaimer définissant l'objet divulgué dans une demande interférente au

barten Gegenstand definiert, doch stets zugelassen, wenn der im Patentanspruch verbleibende Gegenstand nicht klarer und knapper durch positive technische Merkmale definiert werden konnte. In der Literatur wurde die Zulassung solcher Disclaimers unter dem Gesichtspunkt des Artikels 123 (2) EPÜ damit gerechtfertigt, daß sie die gegebene technische Lehre nicht änderten, sondern lediglich dem Umstand Rechnung trügen, daß das Recht auf das Patent für verschiedene Bereiche verschiedenen Anmeldern zustehe und in dieser Situation ein Bedürfnis für die Zulassung von Disclaimern bestehe, weil der Anmelder bei der Abfassung seiner Anmeldung kollidierende Anmeldungen nach Artikel 54 (3) EPÜ regelmäßig noch nicht kennen könne (Teschemacher in *Singer/Stauder*, Europäisches Patentübereinkommen, 2. Aufl., Köln 2000, Art. 84, Rdn. 21).

Dieser Standpunkt wurde jüngst durch die Entscheidung T 351/98 der Beschwerdekammer 3.3.4 vom 15. Januar 2002 bestätigt (Nrn. 11 und 45 der Entscheidungsgründe). Dort vertrat die Kammer in Kenntnis der Entscheidung T 323/97 (s. Nr. 2.3) die Auffassung, daß es bei einer ausgewogenen Auslegung des EPÜ gerechtfertigt sei, einem späteren Anmelder das Einfügen eines Disclaimers zu gestatten, um seine Ansprüche auf die gegenüber dem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ neuen Gegenstände zu beschränken.

2.3 Wie in der Entscheidung T 323/97 (ABI. EPA 2002, 476) zusammenfassend festgestellt, haben die Beschwerdekammern in der Vergangenheit auch das Einfügen von aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht herleitbaren Disclaimern in einen Anspruch zugelassen, um einem beanspruchten Gegenstand durch Abgrenzung gegen eine "zufällige Vorwegnahme" im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ Neuheit zu verleihen (Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe, mit Verweis auf mehrere frühere Entscheidungen). In diesem Zusammenhang galt eine Vorwegnahme als zufällig, wenn der Fachmann sie bei der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit des Patents (oder der Patentanmeldung) nicht berücksichtigt hätte, weil sie entweder einem völlig anderen Gebiet der Technik zuzuordnen ist oder ihrem Gegenstand nach nichts zur Lösung der technischen Aufgabe beiträgt, die der beanspruchten Erfindung zugrunde liegt. Dabei wurde auf T 608/96 vom 11. Juli 2000, Nummer 6 der Entscheidungsgründe, Bezug genommen. Diese Kammer

allowed by the boards of appeal where the subject-matter remaining in the claim could not be defined by positive technical features more clearly and concisely. In the literature, the justification for allowing such disclaimers from the point of view of Article 123(2) EPC was seen in that they did not change the given technical teaching but merely took into account the fact that different applicants were entitled to the patent in different areas and that there was a need for allowing disclaimers in this situation because it was not normally possible for an applicant, when preparing his application, already to be familiar with conflicting applications under Article 54(3) EPC (Teschemacher in *Singer/Stauder*, Europäisches Patentübereinkommen, 2nd edition, Cologne 2000, Article 84, Note 21).

This position was recently confirmed in decision T 351/98 of 15 January 2002 of Board of Appeal 3.3.4, points 11 and 45 of the reasons. In this decision the board, while aware of decision T 323/97 (see point 2.3 below), considered that it would be justified on a balanced interpretation of the EPC to allow a later applicant to limit his claims to what is novel over the Article 54(3) prior art by means of a disclaimer.

2.3 As is summarised in decision T 323/97 (OJ EPO 2002, 476), the boards of appeal have in the past also permitted the introduction of disclaimers unsupported by the application as filed into a claim in order to make a claimed subject-matter novel by delimiting it against an "accidental" anticipation under Article 54(2) EPC (point 2.2 of the reasons, with references to a number of prior decisions). In this context an anticipation had been regarded as accidental if a skilled person would not take account of it when evaluating the inventive merit of the patent (or patent application), since it either belonged to a completely different technical field or in view of its subject-matter it would not help in solving the technical problem underlying the claimed invention. Reference was made there to decision T 608/96 of 11 July 2000, point 6 of the reasons. It appears to the present Board that in this decision a different definition of the expression "accidental anticipation" was given, at least as regards the language used. This aspect will be dealt with later (see

sens de l'article 54(3) CBE lorsque l'objet restant dans la revendication ne pouvait pas être défini de façon plus claire et plus concise par des caractéristiques techniques positives. Dans la littérature, l'admission de tels disclaimers du point de vue de l'article 123(2) CBE est justifiée par le fait qu'ils ne modifient pas l'enseignement technique, mais qu'ils ne font que tenir compte du fait que différents demandeurs ont droit au brevet pour différents domaines et qu'il est nécessaire d'autoriser les disclaimers dans cette situation étant donné qu'un demandeur ne peut normalement pas avoir déjà connaissance des demandes interférentes au sens de l'article 54(3) CBE au moment où il rédige sa demande (Teschemacher in *Singer/Stauder*, Europäisches Patentübereinkommen, deuxième édition, Cologne 2000, article 84, numéro 21).

Cette position a été confirmée récemment dans la décision T 351/98 rendue par la chambre de recours 3.3.4 le 15 janvier 2002 (cf. points 11 et 45 des motifs). Dans cette décision, la chambre, sans méconnaître la décision T 323/97 (cf. point 2.3 infra), a cependant estimé qu'une interprétation équilibrée de la CBE justifierait d'autoriser un demandeur ultérieur de limiter ses revendications, par le biais d'un disclaimer, à ce qui est nouveau par rapport à l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE.

2.3 Comme l'a résumé la chambre dans la décision T 323/97 (JO OEB 2002, 476), les chambres de recours ont par le passé également autorisé l'introduction dans une revendication de disclaimers n'ayant aucun fondement dans la demande telle que déposée, afin de conférer un caractère de nouveauté à l'objet revendiqué en le délimitant par rapport à une antériorisation "fortuite" selon l'article 54(2) CBE (point 2.2 des motifs, qui fait référence à un certain nombre de décisions antérieures). Dans ce contexte, une antériorisation a été considérée comme fortuite si un homme du métier chargé d'apprécier la valeur inventive du brevet (ou de la demande de brevet) n'en tiendrait pas compte, soit parce que cette antériorisation fait partie d'un domaine technique complètement différent, soit parce qu'elle ne contribue pas à résoudre le problème technique à la base de l'invention revendiquée. Mention y a été faite de la décision T 608/96 du 11 juillet 2000, point 6 des motifs. Il semble que dans cette décision, l'expression "antériorisation fortuite" a été définie

hat den Eindruck, daß die letztgenannte Entscheidung von einer anderen Definition der "zufälligen Vorwegnahme" ausgeht, zumindest was die sprachliche Formulierung betrifft. Auf diesen Aspekt wird später (Nr. 7.3) eingegangen, da er für die Kernfrage dieser Vorlageentscheidung nicht relevant ist, bei der es um die unterschiedlichen Grundsätze für die Zulässigkeit von Disclaimern geht, die in der bisherigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern einerseits und in T 323/97 andererseits aufgestellt wurden.

Die in der Rechtsprechung gegebenen Begründungen für die Zulässigkeit von Disclaimern zur Abgrenzung gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ ähneln sehr stark denen, die oben bereits für die Zulassung von Disclaimern bei kollidierenden Anmeldungen nach Artikel 54 (3) EPÜ angeführt wurden.

In der Entscheidung T 170/87 (ABl. EPA 1989, 441), die häufig als Grundlage für die später entwickelte umfangreiche Rechtsprechung zu Disclaimern zitiert wird, heißt es in Nummer 8.4.1 der Entscheidungsgründe unter Verweis auf T 4/80 und T 433/86, daß es in Fällen einer Überschneidung des allgemeinen Beanspruchten mit dem Stand der Technik nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern zulässig sei, einen speziellen Stand der Technik durch Disclaimer von der beanspruchten Erfindung auszuschließen, auch wenn den ursprünglichen Unterlagen keine (konkreten) Anhaltspunkte für einen solchen Ausschluß zu entnehmen seien. Nach Nummer 8.4.3 der Entscheidungsgründe ist diese Praxis aus folgenden Erwägungen heraus gerechtfertigt: "Durch die bloße Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik bzw. dem, was sich als nicht funktionierend erwiesen hat, erfährt die in der Anmeldung ursprünglich konkret offenbarte erfinderische Lehre als Ganzes keine Änderung; vielmehr wird durch den Disclaimer (oder durch eine zum gleichen Ergebnis führende "positive" Formulierung) aus dieser Lehre nur derjenige Teil im Sinne eines Teilverzichts "herausgeschnitten", den der Anmelder wegen fehlender Neuheit oder Ausführbarkeit nicht beanspruchen kann. ... Erforderlich ist nur, auf geeignete Weise zu definieren, was unter den gegebenen Umständen von der ursprünglich offenbarten erfinderischen Lehre an Schutzzähigem noch übrigbleibt."

Andererseits wurde entschieden, daß eine neue Lehre mit dem Instrument des Disclaimers nicht erfinderisch

point 7.3 below), since it is not relevant to the first and main issue of the present referral, which is the divergence between the principles for the allowability of disclaimers developed in the past jurisprudence of the boards of appeal on the one hand and in decision T 323/97 on the other.

The reasons given in the jurisprudence as justification for the allowability of disclaimers in relation to state of the art under Article 54(2) EPC are very similar to those previously cited for allowing disclaimers in relation to conflicting applications under Article 54(3) EPC.

In decision T 170/87, OJ EPO 1989, 441, which is often cited as having formed the basis for the later comprehensive body of jurisprudence on disclaimers, it is said under point 8.4.1 of the reasons, referring to decisions T 4/80 and T 433/86, that according to established Board of Appeal case law, in cases where what was claimed in general overlapped with the state of the art it was permissible to exclude a specific part of the state of the art from the claimed invention by means of a disclaimer, even if the original documents gave no (specific) basis for such an exclusion. According to decision T 170/87, point 8.4.3 of the reasons, this practice is justified on the basis of the following considerations: "The inventive teaching originally specifically disclosed in the application is not changed as a whole merely by delimiting it with respect to the state of the art or with respect to what has proved not to be functional; rather through the disclaimer (or through a "positive" wording leading to the same result), only the part of the teaching which the applicant cannot claim owing to lack of novelty or reproducibility is "excised" in the sense of a partial disclaimer... . All that is necessary is to define appropriately what under the given circumstances is left of the inventive teaching originally disclosed that is still capable of being protected."

By contrast, it was held that a disclaimer cannot be used to make a novel teaching inventive (T 170/87,

différemment ou tout du moins en des termes différents. Cet aspect sera traité ultérieurement (cf. point 7.3 infra), étant donné qu'il n'est pas pertinent pour la première et principale question qui fait l'objet de la présente saisine, à savoir la divergence entre les principes relatifs à l'admissibilité des disclaimers qui ont été développés, d'une part, dans la jurisprudence des chambres de recours et, d'autre part, dans la décision T 323/97.

Les motifs donnés dans la jurisprudence pour justifier l'admissibilité des disclaimers formulés en relation avec un état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE sont très semblables à ceux qui ont été cités précédemment à l'appui des disclaimers formulés en relation avec des demandes interférentes au sens de l'article 54(3) CBE.

Dans la décision T 170/87 (JO OEB 1989, 441), qui est souvent citée comme étant à l'origine de l'abondante jurisprudence qui s'est développée par la suite sur les disclaimers, la chambre, se référant aux décisions T 4/80 et T 433/86, a relevé au point 8.4.1 des motifs que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il est permis, lorsque l'objet revendiqué de manière générale se recoupe avec l'état de la technique, d'exclure de l'invention revendiquée, au moyen d'un disclaimer, un état de la technique particulier, même s'il n'y a pas de fondement concret dans les pièces initiales pour une telle exclusion. Au point 8.4.3 des motifs de cette décision, cette pratique a été justifiée eu égard aux considérations suivantes: "L'enseignement inventif initialement exposé de manière explicite dans la demande ne subit globalement aucune modification à la suite d'une simple délimitation par rapport à l'état de la technique ou à ce qui s'est révélé ne pas fonctionner, le disclaimer (ou toute autre formulation "positive" conduisant au même résultat) ayant pour effet de ne "retrancher" de cet enseignement, au sens d'une renonciation partielle, que la partie que le demandeur ne peut revendiquer, en raison de l'absence de nouveauté ou de possibilités d'exécution. ... Il ne s'agit que de définir de manière appropriée ce qui dans ces conditions peut encore être protégé dans l'enseignement inventif initialement exposé."

A l'inverse, il a été considéré qu'un disclaimer ne saurait rendre inventif un enseignement nouveau (T 170/87,

gemacht werden könne (T 170/87, Nr. 8.4.4 der Entscheidungsgründe und T 597/92, ABl. EPA 1996, 135, Nr. 3 der Entscheidungsgründe). In diesem Fall solle nämlich nicht aus einer ursprünglich offenbarten erfinderschnitten Lehre etwas herausgeschnitten werden, sondern einer durchaus naheliegenden Lehre durch nachträgliches Hinzufügen eines ursprünglich nicht konkret offenbarten Merkmals Erfindungsqualität erst verliehen werden. Damit würde die in den Erstunterlagen enthaltene technische Lehre wesentlich modifiziert (T 170/87, a. a. O.).

3. Im vorliegenden Fall wurde der Disclaimer i) in die Ansprüche 1 und 17 des Anspruchssatzes für die Vertragsstaaten A aufgenommen, um für bestimmte in diesen Ansprüchen angegebene Ausführungsformen die Neuheit des beanspruchten Gegenstands gegenüber D1 herzustellen, einem Dokument des Stands der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ. Der Disclaimer ii) wurde in den Anspruch 1 beider Anspruchssätze aufgenommen, um ihren Gegenstand gegenüber einer Offenbarung in der Entgegenhaltung A8 abzugrenzen, die für beide Anspruchssätze für die Vertragsstaaten A und B zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ gehörte. Die Kammer ging davon aus, daß die Disclaimer als solche wie auch die ausgeschlossenen Gegenstände in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart waren, aber Gegenstände ausschlossen, die in D1 bzw. A8 offenbart waren. Wie aus dem Wortlaut der Ansprüche des vorliegenden Hauptantrags mit den Disclaimern sofort ersichtlich ist, sind beide Disclaimer eng definiert, um die konkreten, in D1 für die erste Schutzschicht bzw. in A8 für beide Schutzschichten offenbarten Materialien aus der großen Gruppe der Materialien auszuschließen, die in den Ansprüchen des Hauptantrags für die jeweiligen Schichten vorgesehen sind. Ebenso steht außer Frage, daß die damit bezweckte Einschränkung der Ansprüche nicht klarer und knapper positiv hätte erfolgen können, z. B. durch Auflistung aller noch verbleibenden Materialien, ohne den Schutzzumfang der betreffenden Ansprüche unverhältnismäßig einzuschränken.

Wie unter Nummer 6.7 der Gründe für die Zwischenentscheidung der Kammer vom 28. August 2002 und oben unter Nummer VII dargelegt, geht die Entgegenhaltung A8 nicht

point 8.4.4 of the reasons; T 597/92, OJ EPO 1996, 135, point 3 of the reasons). In that case the intention was not to excise something from an inventive teaching originally disclosed but to bestow inventive quality on a thoroughly obvious teaching by subsequently adding a feature which was not originally specifically disclosed. This would mean that the technical teaching contained in the original documents would be substantially modified (T 170/87, loc. cit.).

3. In the present case disclaimer (i) was introduced into claims 1 and 17 of the set of claims for the Contracting States A in order to establish the novelty of the claimed subject-matter over D1, a document constituting state of the art under Article 54(3) EPC for certain embodiments covered by these claims. Disclaimer (ii) was incorporated in claim 1 of both sets of claims in order to delimit their subject-matter against a disclosure in document A8, document A8 constituting state of the art under Article 54(2) EPC for both sets of claims for Contracting States A and B. Neither the disclaimers as such nor the excluded subject-matter have been regarded by the Board as being disclosed in the application as filed, but as excluding subject-matter disclosed in the respective documents D1 and A8. As can be immediately seen from the wording of the claims of the present main request containing the disclaimers, both disclaimers are narrowly defined so as to disclaim the specific materials forming the first protective layer disclosed in D1 and forming both layers in A8, respectively, out of the considerable number of materials encompassed by the claims of the main request for the respective layers. It is also clear that the restriction of the claims intended thereby could not be more precisely and concisely expressed in positive terms, eg by listing all the remaining individual materials, without unduly restricting the scope of said claims.

As set out under point 6.7 of the reasons in the Board's interlocutory decision of 28 August 2002 and stated under point VII above, document A8 does not address the

point 8.4.4 des motifs ; T 597/92, JO OEB 1996, 135, point 3 des motifs). Ainsi, dans l'affaire T 170/87 (loc. cit.), il s'agissait non pas de retrancher quelque chose de l'enseignement inventif exposé initialement, mais de conférer une qualité inventive à un enseignement évident, en ajoutant après coup un élément qui, à l'origine, n'était pas exposé de façon spécifique, ce qui conduirait à modifier considérablement l'enseignement technique contenu dans les pièces initiales de la demande.

3. Dans la présente affaire, le disclaimer (i) a été introduit dans les revendications 1 et 17 du jeu de revendications destiné aux Etats contractants du groupe A afin de rendre l'objet revendiqué nouveau par rapport au document D1, lequel constitue un état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE pour certains modes de réalisation couverts par ces revendications. Le disclaimer (ii) a quant à lui été incorporé dans la revendication 1 des deux jeux de revendications afin de délimiter leur objet par rapport au document A8, lequel constitue un état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE pour les jeux de revendications destinés aux Etats contractants du groupe A et du groupe B. La Chambre a considéré que ni les disclaimers en tant que tels, ni l'objet exclu n'étaient exposés dans la demande telle que déposée, mais qu'ils excluaient un objet divulgué dans les documents D1 et A8 respectivement. Ainsi qu'il ressort directement du texte des revendications selon la présente requête principale contenant les disclaimers, les deux disclaimers sont étroitement définis de façon à exclure, d'une part, les matériaux particuliers qui constituent la première couche protectrice dans le document D1 et, d'autre part, les matériaux présents dans les deux couches dans le document A8, et ce parmi le nombre considérable de matériaux susceptibles de constituer les couches respectives qui sont englobés dans les revendications selon la requête principale. Il est clair également que la limitation des revendications qui est recherchée par ce moyen ne pourrait pas être exprimée de manière plus précise et concise en termes positifs, par exemple en énumérant tous les matériaux restants, sans restreindre indûment la portée desdites revendications.

Ainsi qu'il a été constaté dans la décision intermédiaire du 28 août 2002 (point 6.7 des motifs) et rappelé au point VII ci-dessus, le document A8 n'aborde pas le problème consistant

darauf ein, wie sich eine Verschlechterung der optischen Eigenschaften durch die hohen Temperaturen vermeiden läßt, denen das beschichtete Glas beim Biegevorgang ausgesetzt ist. Ihr ist nicht zu entnehmen, daß sich diese technische Aufgabe unter Umständen durch das Aufbringen einer Schutzschicht aus Chrom auf die TiN-Schicht lösen ließe. Der Fachmann würde daher – stünde er vor dem Patent zugrunde liegenden technischen Aufgabe in bezug auf A7 – durch A8 nicht ermutigt, die Aluminiumschutzschicht gemäß der Lehre von A7 durch eine Chrom- oder Titan-schicht zu ersetzen, und dies um so weniger, als A7 ferner lehrt, daß Versuche, das Aluminium der Schutzschicht durch ein anderes Metall wie Titan zu ersetzen, gescheitert sind. Somit ist der Offenbarungsgehalt von A8 – auch wenn A8 möglicherweise für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit heranzuziehen ist – auf keinen Fall von solcher Bedeutung, daß er für sich genommen oder in Kombination mit dem Offenbarungsgehalt anderer Entgegenhaltungen den beanspruchten Gegenstand für den mit der Aufgabenstellung des Streitpatents konfrontierten Fachmann nahegelegt hätte.

4. Die bisherige Praxis und Rechtsprechung im Hinblick auf Disclaimer wurde nun grundsätzlich und in sehr umfassender Weise in Frage gestellt – und was noch schwerer wiegt: Ihre Beibehaltung wurde in der obengenannten Entscheidung T 323/97 als ungerechtfertigt bezeichnet. Dort war die Beschwerdekammer 3.3.6 mit einem Fall befaßt, in dem der Disclaimer, der in den Anspruch 1 des Hauptantrags aufgenommen worden war, um bestimmte Ausführungsarten aus seinem Schutzzumfang auszuschließen, nicht aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar war (Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe).

4.1 Nach Abwägung der bestehenden Rechtsprechung zu den Kriterien für die Zulässigkeit von Disclaimern gelangte die Kammer 3.3.6 zu dem Schluß, daß die Änderung eines Patents durch 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. Daher müsse der geänderte Anspruch durch die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gestützt sein (Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe). Dann wandte sich die Kammer der Stellungnahme G 2/98 (ABl. EPA 2001, 413) zu und konnte angesichts der dort im

problem of avoiding degradation of the optical properties when the coated glass was exposed to high temperatures during a bending process. It does not contain information suggesting that the deposition of a protective layer of chromium onto a TiN layer might have solved the said technical problem. Therefore, the skilled person faced with the problem underlying the patent with regard to A7 would not have been encouraged by A8 to replace the aluminium protective layer taught by A7 by a chromium or a titanium layer, all the more so since A7 further taught that the attempts to replace the aluminium layer by other metals such as titanium were not successful. Therefore, although it might be questionable whether A8 would not be taken into account for the assessment of inventive step, the disclosure of A8 is in any case not of such significance that it would, alone or in combination with the disclosure in other cited documents, have rendered the claimed subject-matter obvious to a skilled person faced with the problem underlying the patent in suit.

4. The hitherto established practice and jurisprudence on disclaimers have now been fundamentally and very generally called into question, and more than that, their continuation has been described as unjustified in the above-mentioned decision T 323/97. In this decision Board of Appeal 3.3.6 dealt with a case in which the disclaimer introduced in claim 1 of the main request in order to exclude certain embodiments from its scope had no basis in the application as filed (point 2.1 of the reasons).

4.1 After having considered the existing jurisprudence on the requirements for the allowability of disclaimers, Board of Appeal 3.3.6 held that an amendment to a patent by the introduction of a negative technical 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. This meant that the amended claim had to find support in the application as filed (point 2.2 of the reasons). The Board then turned to decision G 2/98 (OJ EPO 2001, 413) and concluded, from the principles of legal certainty and consistency addressed in this decision in the context of the interpretation of the

à éviter la dégradation des propriétés optiques lorsque le verre revêtu est exposé à des températures élevées durant le bombage. Il ne contient rien qui suggère que le dépôt d'une couche protectrice de chrome sur une couche de TiN pourrait résoudre ce problème technique. Aussi l'homme du métier confronté au problème à la base du brevet eu égard au document A7 n'aurait-il pas été encouragé par le document A8 à remplacer la couche protectrice en aluminium selon l'enseignement du document A7 par une couche de chrome ou de titane, et ce d'autant plus que le document A7 enseignait également que les tentatives de remplacement de la couche d'aluminium par d'autres métaux comme le titane avaient échoué. Par conséquent, même s'il est douteux que le document A8 ne soit pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive, la divulgation qu'il contient, prise isolément ou en combinaison avec d'autres documents cités, n'est en tout cas pas de nature à rendre l'objet revendiqué évident aux yeux de l'homme du métier confronté au problème à la base du brevet en litige.

4. Or, la décision T 323/97 précitée a non seulement remis en question fondamentalement et très généralement la pratique et la jurisprudence constantes sur les disclaimers, mais elle a même considéré leur poursuite comme injustifiée. Dans cette décision, la chambre de recours 3.3.6 a statué sur un cas où le disclaimer introduit dans la revendication 1 selon la requête principale afin d'exclure de sa portée certains modes de réalisation n'avait aucun fondement dans la demande telle que déposée (point 2.1 des motifs).

4.1 Après avoir examiné la jurisprudence existante sur les exigences auxquelles un disclaimer doit satisfaire pour être admissible, la chambre de recours 3.3.6 a estimé qu'une modification apportée à un brevet par l'ajout, dans une revendication, d'une caractéristique technique négative donnant lieu à l'exclusion de certains modes de réalisation constitue néanmoins, indépendamment du terme "disclaimer", une modification régie par l'article 123(2) et (3) CBE. Cela signifie selon elle que la revendication modifiée doit avoir un fondement dans la demande telle que déposée (point 2.2 des motifs). La chambre, analysant ensuite l'avis G 2/98 (JO OEB 2001, 413), a conclu que compte tenu des principes de

Rahmen der Auslegung der Bestimmungen zum Prioritätsrecht behandelten Grundsätze der Rechtssicherheit und der Stetigkeit keinen Grund erkennen, der im Lichte der Stellungnahme G 2/98 der Großen Beschwerdekammer die Beibehaltung der Praxis früherer Entscheidungen rechtfertigen würde, **Disclaimer, die nicht durch die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gestützt sind**, zuzulassen (Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe, Hervorhebung durch die Kammer). Unter Nummer 2.4.1 der Entscheidungsgründe in der Sache T 323/97 wird insbesondere auf Nummer 2 der Entscheidungsgründe von T 433/86 Bezug genommen, wo es heißt: "ein bestimmter Stand der Technik [kann] ausgeklammert werden, auch wenn sich in den ursprünglichen Unterlagen keine **Stützung für den Ausschluß dieses Gegenstands** findet" (Hervorhebung durch die Kammer). Die Nummern 2.4 und 2.4.1 der Entscheidungsgründe in der Sache T 323/97 lassen also darauf schließen, daß die Feststellung der Kammer, sie könne im Lichte von G 2/98 keine Rechtfertigung erkennen, die Praxis der Zulassung von aus der ursprünglichen Anmeldung nicht herleitbaren Disclaimern beizubehalten, so zu verstehen ist, daß entweder der Disclaimer selbst oder der ausgeschlossene Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart sein muß.

Der Hauptgrund, aus dem die Beschwerdekammer 3.3.6 das Prinzip, aus der ursprünglichen Anmeldung nicht herleitbare Disclaimer zuzulassen, wenn sie sich auf eine zufällige Offenbarung im Stand der Technik beziehen, für unvereinbar mit den in G 2/98 behandelten Grundsätzen der Rechtssicherheit und der Stetigkeit hielt, scheint mit der Ablehnung des sogenannten "Snackfood-approach" für die Feststellung der Wirksamkeit eines Prioritätsanspruchs in G 2/98 (ABI. EPA 2001, 413) zu tun zu haben (s. beispielsweise Nrn. II iv) und 8.3, wo auf T 73/88, ABI. EPA 1992, 557, Bezug genommen wird). Demnach lasse sich zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht ein für allemal mit Sicherheit feststellen, ob die durch die Änderung herbeigeführte Einschränkung einen technischen Beitrag zu der beanspruchten Erfindung beinhaltet und ob die neuheitsschädliche Offenbarung wirklich eine zufällige war. So sei beispielsweise nie auszuschließen, daß eine bestimmte Ausführungsform von der allgemeinen Lehre einer Patentanmeldung mittels eines Disclaimers ausgeklammert wird, weil sie zufällig auf einem völlig

provisions on priority rights, that in the light of G 2/98 it could find no argument which would justify the maintenance of the practice of the earlier decisions to admit **disclaimers having no basis in the application as filed** (point 2.4 of the reasons, emphasis added by the present Board). Particular reference is made in point 2.4.1 of decision T 323/97 to decision T 433/86, point 2 of the reasons, and the following formulation used therein: "... a specific prior art may be excluded even in the absence of **support for the excluded matter** (emphasis added by the present Board) in the original documents". Thus, from a reading of points 2.4 and 2.4.1 in decision T 323/97, it can be derived that what the Board meant when it stated that, in the light of G 2/98, it could find no argument which would justify the maintenance of the practice of admitting disclaimers having no basis in the application as filed, is that either the disclaimer itself or the excluded subject-matter had to be disclosed in the application as filed.

The main reason which led Board of Appeal 3.3.6 to regard the concept of allowing disclaimers not having a basis in the application as filed, if they relate to an accidental disclosure in the state of the art, as being irreconcilable with the principles of legal certainty and consistency addressed in decision G 2/98 (OJ EPO 2001, 413), seems to have to do with the rejection of the so-called "Snackfood" approach for determining the validity of a claimed priority by the said decision of the Enlarged Board of Appeal (see eg points II(iv) and 8.3 of the reasons in G 2/98, referring to T 73/88, OJ EPO 1992, 557). It would not be possible with certainty to assess once and for all at a single point in time whether or not the limitation achieved by the amendment involved a technical contribution to the claimed invention, and whether or not the anticipatory disclosure was really accidental. For example, it was always possible that, when a particular embodiment was disclaimed from the generic teaching of a patent application because it was accidentally disclosed in a technical field completely outside that of the application, a further citation might later

sécurité juridique et de cohérence qui ont été examinés dans cet avis dans le cadre de l'interprétation des dispositions relatives au droit de priorité, elle n'a trouvé aucun argument qui pût justifier le maintien, à la lumière de l'avis G 2/98, de la pratique des décisions antérieures qui consistait à admettre **des disclaimers n'ayant aucun fondement dans la demande telle que déposée** (point 2.4 des motifs, c'est la présente Chambre qui souligne). Au point 2.4.1 des motifs, elle a en particulier fait référence à la décision T 433/86, qui utilise au point 2 des motifs la formulation suivante: "... il est possible d'exclure un état de la technique particulier, même si **cette exclusion ne se fonde pas sur les pièces initiales**" (c'est la présente Chambre qui souligne). Il découle donc des points 2.4 et 2.4.1 des motifs de la décision T 323/97 que ce que la chambre entendait exprimer, lorsqu'elle a déclaré qu'à la lumière de l'avis G 2/98 elle n'a trouvé aucun argument qui justifierait le maintien de la pratique consistant à admettre des disclaimers dépourvus de fondement dans la demande telle que déposée, était que soit le disclaimer lui-même, soit l'objet exclu par le disclaimer doit être divulgué dans la demande telle que déposée.

La principale raison pour laquelle la chambre de recours 3.3.6 a considéré que l'admission de disclaimers non fondés sur la demande telle que déposée, dès lors qu'ils portent sur une divulgation fortuite dans l'état de la technique, est inconciliable avec les principes de sécurité juridique et de cohérence examinés dans l'avis G 2/98 (JO OEB 2001, 413) semble donc liée au rejet par la Grande Chambre de recours dans son avis de l'approche suivie dans la décision "Aliment à croquer" pour établir la validité d'une priorité revendiquée (cf. p. ex. points II(iv) et 8.3 des motifs de l'avis G 2/88, qui fait référence à la décision T 73/88, JO OEB 1992, 557). Selon la chambre, il ne serait pas possible de déterminer avec certitude une fois pour toutes, à un moment donné, si la restriction opérée par la modification implique ou non une contribution technique à l'invention revendiquée, et si l'enseignement destructeur de nouveauté est réellement fortuit ou non. Ainsi, lorsqu'un mode de réalisation particulier est exclu par un disclaimer de l'enseignement générique d'une demande de brevet parce qu'il a été fortuitement divulgué dans un

anderen technischen Gebiet als dem der Anmeldung offenbart wurde, später aber eine andere Entgegenhaltung gefunden wird, in der Eigenschaften dieser durch den Disclaimer ausgenommenen Ausführungsform offenbart sind, die sich auf das betreffende technische Gebiet beziehen oder für dieses relevant sind. Dies könnte eine Neuformulierung der erfindungsgemäßen Aufgabe, die der technischen Lehre ursprünglich zugrunde lag, erforderlich machen mit all den negativen Folgen, die in G 2/98 aufgeführt sind (T 323/97, Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe).

Nach Ansicht der Kammer 3.3.6 ist die Änderung eines Anspruchs durch die Einfügung eines Disclaimers, der in der ursprünglichen Anmeldung keine Stütze findet, auch im Lichte der Entscheidung G 1/93 (ABI. EPA 1994, 541) nicht mit Artikel 123 (2) EPÜ vereinbar; in dieser Entscheidung heißt es, daß die Beschränkung eines Anspruchs durch Hinzufügung eines in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarten Merkmals zugelassen werden könne, wenn sie lediglich den Schutz für einen Teil des Gegenstands der beanspruchten Erfindung gemäß der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ausschließt und keinen technischen Beitrag zum beanspruchten Gegenstand leistet. Die Kammer 3.3.6 vertrat die Auffassung, daß ein Disclaimer, der darauf abziele, das Patent weiter gegenüber dem für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit heranzuziehenden Stand der Technik abzugrenzen, nicht als bloßer Verzicht auf den Schutz aufgefaßt werden könne und dem Patentinhaber zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhelfen würde (T 323/97, Nr. 2.5 der Entscheidungsgründe).

4.2 Obwohl die Beschwerdekammer 3.3.6 lediglich über einen Fall zu entscheiden hatte, in dem der Anspruch durch die Aufnahme des Disclaimers gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ abgegrenzt werden sollte, ist ihre Aussage unter Nummer 2.4 der Entscheidungsgründe, daß die Praxis, durch die ursprüngliche Anmeldung nicht gestützte Disclaimer zuzulassen, nicht beibehalten werden könne, von solcher Allgemeinheit, daß sie auch Situationen betrifft – d. h. einschließt –, in denen ein in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenkundiger Disclaimer in einen Anspruch aufgenommen wird, um ihn gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ abzugrenzen. Offenbar ist diese Kammer nicht allein mit ihrer Einschätzung, daß die Auswir-

be found disclosing properties of the disclaimed embodiment within or relevant to the technical field of the application. This could necessitate a redefinition of the technical problem underlying the technical teaching originally considered, with all the negative consequences pointed out in G 2/98 (T 323/97, point 2.3 of the reasons).

In the view of Board 3.3.6, the amendment of a claim by incorporation of a disclaimer unsupported by the original application, could also not be allowed under Article 123(2) EPC in the light of decision G 1/93, OJ EPO 1994, 541, having said that the restriction of a claim by the addition of a feature not disclosed in the original application could be accepted if it merely amounted to an exclusion of protection for part of the invention as covered by the application as filed and did not provide a technical contribution to the claimed subject-matter. Board 3.3.6 found that a disclaimer aiming at further distancing the patent from the state of the art which had to be considered when assessing inventive step could not be considered as a mere waiver of protection and would give the patent proprietor an unwarranted advantage within the meaning of decision G 1/93 (T 323/97, point 2.5 of the reasons).

4.2 Although in its decision Board of Appeal 3.3.6 had only to deal with a case where the disclaimer introduced was intended to delimit the claim against a document constituting state of the art under Article 54(2) EPC, its finding in point 2.4 that the practice of permitting disclaimers not having support in the application as filed cannot be maintained is of such generality that it also applies to – ie covers – the situation where a disclaimer not disclosed in the application as filed is introduced into a claim in order to delimit it against state of the art under Article 54(3) EPC. The present Board does not appear to be alone in understanding the implications of the cited finding in T 323/97 to be so far-reaching. Thus, in the already mentioned recent decision T 351/98 of Board 3.3.4, points 11 and 45 of the reasons, where the Board

domaine technique tout à fait étranger à celui de la demande, il est possible de découvrir par la suite qu'un autre document cité divulgue des propriétés du mode de réalisation exclu par ce disclaimer à l'intérieur du domaine technique de la demande ou en rapport avec ce domaine. Cela pourrait nécessiter une redéfinition du problème technique à la base de l'enseignement technique envisagé à l'origine, avec toutes les conséquences négatives relevées dans l'avis G 2/98 (T 323/97, point 2.3 des motifs).

La chambre 3.3.6 a estimé que la modification d'une revendication par l'ajout d'un disclaimer sans fondement dans la demande initiale n'est pas davantage admissible au titre de l'article 123(2) CBE à la lumière de la décision G 1/93 (JO OEB 1994, 541), selon laquelle la restriction d'une revendication par l'adjonction d'une caractéristique non divulguée dans la demande initiale peut être admise si elle ne fait qu'exclure de la protection une partie de l'invention couverte par la demande telle que déposée et qu'elle n'apporte pas de contribution technique à l'objet revendiqué. Selon la chambre 3.3.6, un disclaimer visant à différencier davantage le brevet de l'état de la technique qui doit être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive ne saurait être considéré comme une simple renonciation à la protection et procurerait au titulaire du brevet un avantage injustifié au sens de la décision G 1/93 (T 323/97, point 2.5 des motifs).

4.2 Bien que la chambre 3.3.6 n'ait eu à traiter dans sa décision que d'un cas où le disclaimer introduit visait à délimiter la revendication par rapport à un document constituant un état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, la constatation qu'elle a faite au point 2.4, selon laquelle la pratique consistant à admettre des disclaimers sans fondement dans la demande telle que déposée ne saurait être maintenue, est si générale qu'elle couvre également le cas où un disclaimer non divulgué dans la demande telle que déposée est introduit dans une revendication afin de la délimiter par rapport à un état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE. La présente Chambre n'est semble-t-il pas seule à comprendre cette constatation en un sens si large. Ainsi, dans la récente décision T 351/98 mentionnée plus haut (cf.

kungen der zitierten Feststellung in T 323/97 so weitreichend sind. So hob die Kammer 3.3.4 in der bereits angeführten jüngeren Entscheidung T 351/98 (Nrn. 11 und 45 der Entscheidungsgründe), bei der es um einen Disclaimer gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ ging, mit Bezug auf T 323/97 ausdrücklich hervor, daß bei einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ ihre Auffassung, wonach ein Disclaimer zugelassen werden könne, selbst wenn der ausgenommene Gegenstand nicht durch die ursprüngliche Anmeldung gestützt werde, als angemessenere Auslegung des EPÜ anzusehen sei als der in T 323/97 vertretene Standpunkt. Diese Kammer sieht sich durch die Feststellung in T 351/98 in ihrer Ansicht bestätigt, daß die sehr generelle Verneinung der Zulässigkeit von aus der ursprünglichen Anmeldung nicht herleitbaren Disclaimern, die in der Entscheidung T 323/97 unter Berufung auf die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ zum Ausdruck gebracht wird, auch die Abgrenzung eines Gegenstands gegenüber einer früheren Anmeldung nach Artikel 54 (3) EPÜ einschließt.

5.1 Es versteht sich von selbst und bedarf daher keiner weiteren Erklärung, daß diese grundlegend andere und sehr restriktive neue Auslegung der Bedingungen für die Zulässigkeit von Disclaimern eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne des Artikels 112 (1) a) EPÜ ist. Sie ist von größter Wichtigkeit für den Schutz, den Anmelder oder Patentinhaber erlangen können, die ihre beanspruchten Erfindungen mit Bezug auf den einschlägigen Stand der Technik definieren oder neudefinieren müssen. Insbesondere auf dem Gebiet der Chemie, aber nicht nur dort, sind Disclaimer mittlerweile zu sehr wichtigen Instrumenten für Anmelder geworden, die einen optimalen Schutz ihrer Erfindungen erhalten, den Schutzzumfang ihrer Ansprüche aber nicht stärker einschränken möchten, als dies angesichts des Stands der Technik erforderlich ist. Die Entscheidung T 323/97 hat zu einer Verunsicherung der Anmelder darüber geführt, was sie künftig – je nach der Haltung der für den betreffenden Einzelfall zuständigen Kammer – beanspruchen dürfen. Daher muß diese Frage in einem breiteren Kontext geklärt werden.

5.2 Ferner stellte die Kammer 3.3.6 unter Nummer 2.4 der Entscheidungsgründe ausdrücklich fest, daß ihre Auffassung von den Grundsätzen abweiche, nach denen die Beschwerdekammern bislang die Zulässigkeit der Einfügung von

had to deal with a disclaimer in relation to a document pursuant to Article 54(3) EPC, the Board expressly referred to decision T 323/97 and emphasised that, in the case of Article 54(3) prior art, its own view that a disclaimer could be allowed even in the absence of support for the excluded matter in the application as filed, was to be regarded as the more appropriate interpretation of the EPC than the view taken in decision T 323/97. The present Board takes the findings in T 351/98 as supporting its own view that the very general denial of the allowability of disclaimers not having support in the application as filed expressed in decision T 323/97, in view of the requirements of Article 123(2) EPC, also applies to an intended delimitation of subject-matter against a prior application pursuant to Article 54(3) EPC.

5.1 It is self-evident and therefore needs no further explanation that this drastically changed and very restrictive new concept of the conditions for the allowability of disclaimers constitutes an extremely important point of law within the meaning of Article 112(1)(a) EPC. It is of enormous importance for the scope of protection available to applicants or patentees who have to define or redefine their claimed inventions in relation to the state of the art under consideration. Particularly, but not exclusively, in the field of chemistry, disclaimers have become very important instruments for applicants seeking the best possible protection for their inventions and desiring not to limit the scope of their claims more than is necessary in view of the state of the art. Decision T 323/97 has led to uncertainty among applicants as to how they will in future be allowed to claim, depending on the position adopted by the board responsible for the individual case in question. There is therefore a need for clarification of the issue on a broader level.

5.2 Moreover, Board 3.3.6 also expressly acknowledged in its decision, see point 2.4 of the reasons, that its findings were at variance with the principles previously applied by the boards of appeal when assessing the allowability of the introduction of

points 11 et 45 des motifs), qui portait sur un disclaimer en relation avec un document tel que visé à l'article 54(3) CBE, la chambre 3.3.4 a expressément fait référence à la décision T 323/97 et souligné que lorsqu'il s'agit d'un état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE, la position qu'elle a adoptée dans cette affaire, à savoir qu'un disclaimer est admissible même si l'objet exclu ne trouve aucun fondement dans la demande telle que déposée, représente une interprétation plus appropriée de la CBE que celle qui est donnée dans la décision T 323/97. Pour la présente Chambre, les constatations faites dans la décision T 351/98 rejoignent les siennes, à savoir que la conclusion générale énoncée dans la décision T 323/97, selon laquelle il convient de ne pas admettre des disclaimers sans fondement dans la demande telle que déposée au regard des exigences de l'article 123(2) CBE, s'applique également à la délimitation voulue d'un objet par rapport à une demande antérieure visée à l'article 54(3) CBE.

5.1 Il va sans dire qu'une conception aussi différente et restrictive des conditions attachées à l'admissibilité des disclaimers constitue une question de droit d'importance fondamentale au sens de l'article 112(1)a) CBE. Elle revêt en effet une grande importance en ce qui concerne l'étendue de la protection dont peuvent bénéficier les demandeurs ou les titulaires de brevets appelés à définir ou à redéfinir les inventions qu'ils revendiquent par rapport à l'état de la technique considéré. Dans le domaine de la chimie en particulier (mais pas exclusivement), les disclaimers sont devenus des instruments très importants pour les demandeurs qui cherchent à obtenir la meilleure protection possible pour leurs inventions, mais sans limiter plus que nécessaire la portée de leurs revendications par rapport à l'état de la technique. La décision T 323/97 a suscité l'incertitude parmi les demandeurs quant à la façon dont ils seront autorisés à formuler à l'avenir leurs revendications, selon la position adoptée par la chambre appelée à statuer dans le cas d'espèce concerné. Il est donc nécessaire de clarifier cette question à un niveau plus large.

5.2 En outre, la chambre 3.3.6 a expressément reconnu dans sa décision (cf. point 2.4 des motifs) que ses conclusions s'écartent des principes que les chambres de recours ont appliqués jusque-là pour apprécier l'admissibilité des disclaimers dans

Disclaimern in einen Anspruch beurteilt hätten. Diese Vorlageentscheidung dient damit auch der Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung im Sinne von Artikel 112 (1) a) EPÜ.

5.3 Unter Nummer der 2.6 der Entscheidungsgründe in T 323/97 erläutert die Kammer 3.3.6 außerdem kurz, daß der in Anspruch 1 des Hauptantrags eingefügte Disclaimer auch nach der bisherigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern unzulässig wäre, weil die Entgegenhaltungen, auf denen er basiere, keine zufälligen Vorwegnahmen seien. Nach Auffassung dieser Kammer können die Aussagen, die die Kammer 3.3.6 in ihrer Entscheidung T 323/97 über die Erfordernisse für die Zulässigkeit von Disclaimern macht, aber nicht als obiter dicta angesehen werden, weil sie der Kernpunkt der dort gegebenen Begründung für die Unzulässigkeit des Hauptantrags der Beschwerdeführerin sind. Diese Kammer teilt damit nicht die in der "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", 4. Auflage 2001, II.B – 1.2.1 vertretene Auffassung. In einer Entscheidung getroffene Feststellungen sind noch keine obiter dicta, nur weil die Entscheidung auf mehreren Gründen basiert, von denen jeder einzelne für sich genommen als Begründung ausreichen würde. Der umfassenden Begründung in T 323/97 ist ganz eindeutig zu entnehmen, daß die Kammer 3.3.6 ihre Entscheidung in erster Linie auf ihre neue Auffassung stützen wollte, daß durch die Aufnahme eines aus der ursprünglichen Anmeldung nicht herleitbaren Disclaimers geänderte Ansprüche gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen, womit sie einer Beibehaltung der bisherigen Entscheidungspraxis die Berechtigung absprach. Nach Ansicht dieser Kammer können obiter dicta – wie im vorliegenden Fall – durchaus Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne des Artikels 112 (1) a) EPÜ betreffen. Nach der Stellungnahme G 3/93 der Großen Beschwerdekammer (ABl. EPA 1995, 18, Nr. 2 der Entscheidungsgründe) können sie sogar eine Vorlage rechtfertigen, wenn zwei Beschwerdekammern in einer Frage zu unterschiedlichen Entscheidungen gelangen, da auch ein "obiter dictum" zu Rechtsunsicherheit führen kann.

6. Nicht nur die Entscheidung T 323/97, in der eine neue und völlig konträre Auffassung in der Disclaimer-Frage vertreten wird, macht eine Klärung der Kriterien erforderlich, nach denen die Zulässigkeit der Aufnahme von Disclaimern zu beurteilen

disclaimers into a claim. The present referral is therefore also made with a view to ensuring uniform application of the law within the meaning of Article 112(1)(a) EPC.

5.3 Under point 2.6 of decision T 323/97, Board of Appeal 3.3.6 also explained briefly that the disclaimer introduced into claim 1 of the main request would also not be admissible, according to the previously established principles of the jurisprudence of the boards of appeal, because the documents forming the basis for the disclaimer were not accidental anticipations. However, in the view of the present Board, Board 3.3.6's findings in decision T 323/97 on the requirements for the allowability of disclaimers cannot be regarded as obiter dicta, since they constitute the very essence of the reasons given in that decision for the non-allowability of the appellant's main request. Therefore, the present Board does not share the view expressed in "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office", 4th edition 2001, II.B.1.2.1. Findings in a decision are not obiter dicta for the sole reason that the decision is based on several grounds which would each in isolation justify the decision taken. It is quite evident from the comprehensive reasoning given in decision T 323/97 that Board 3.3.6 wanted to base its decision primarily on its new view that claims amended by the introduction of a disclaimer having no basis in the application as filed contravened Article 123(2) EPC, thereby denying the justification for further maintaining the previously established jurisprudence. Moreover, it is the present Board's opinion that obiter dicta can concern important points of law within the meaning of Article 112(1)(a) EPC, as is the case here. According to opinion G 3/93, OJ EPO 1995, 18, point 2 of the reasons, they can even justify referrals on the ground that two boards of appeal have given different decisions on the question concerned, since even an "obiter dictum" may give rise to legal uncertainty.

6. Clarification of the criteria to be applied for assessing the allowability of introducing a disclaimer not having a basis in the application as filed is not only needed in view of the new and fundamentally opposed approach to the disclaimer issue

les revendications. La présente saisine vise donc également à assurer une application uniforme du droit au sens de l'article 112(1)a) CBE.

5.3 Au point 2.6 de la décision T 323/97, la chambre 3.3.6 a également exposé brièvement que le disclaimer introduit dans la revendication 1 de la requête principale n'était pas non plus admissible, conformément aux principes établis antérieurement par la jurisprudence des chambres de recours, au motif que les documents servant de base au disclaimer n'étaient pas des antériorisations fortuites. Or, de l'avis de la présente Chambre, les conclusions énoncées par la chambre 3.3.6 dans la décision précitée sur les exigences auxquelles doit satisfaire un disclaimer pour être admis ne sauraient être considérées comme une opinion incidente, dans la mesure où elles constituent l'essence même des motifs donnés dans la décision pour justifier le rejet de la requête principale du requérant. Aussi la Chambre ne partage-t-elle pas l'avis exprimé dans "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets", quatrième édition 2001, II.B.1.2.1. Des constatations faites dans une décision ne constituent pas des opinions incidentes pour la simple raison que la décision est fondée sur plusieurs motifs qui, pris isolément, justifieraient chacun la décision rendue. Il ressort clairement du raisonnement détaillé de la décision T 323/97 que la chambre 3.3.6 a principalement voulu fonder sa décision sur l'avis selon lequel des revendications modifiées par l'ajout d'un disclaimer dépourvu de fondement dans la demande telle que déposée sont contraires à l'article 123(2) CBE, et qu'en conséquence il est selon elle injustifié de maintenir la jurisprudence constante antérieure. En outre, des opinions incidentes peuvent également, selon la présente Chambre, concerner des questions de droit d'importance fondamentale au sens de l'article 112(1)a) CBE, comme c'est le cas en l'espèce. Selon l'avis G 3/93 (JO OEB 1995, 18, point 2 des motifs), elles peuvent même justifier une saisine de la Grande Chambre de recours au motif que deux chambres ont rendu des décisions divergentes sur la question concernée, car même une opinion incidente peut être cause d'insécurité juridique.

6. La nouvelle approche fondamentalement différente qui a été adoptée dans la décision T 323/97 à propos des disclaimers n'est pas la seule raison de clarifier les critères applicables à l'appréciation de l'admissibilité d'un disclaimer non fondé sur la

ist, die aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht herleitbar sind. Eine genauere Betrachtung der Formulierungen, die die Beschwerdekammern bislang in ihrer Rechtsprechung zur Festlegung der Erfordernisse für die Zulässigkeit von Disclaimern verwendet haben, zeigt, daß die Terminologie nicht immer identisch ist. Diese Kammer bezweifelt, daß die verschiedenen Formulierungen unbedingt dasselbe bedeuten; dies wird im folgenden näher erläutert.

7.1 Zunächst divergiert die Rechtsprechung der Beschwerdekammern in der Frage, ob sich ein in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarer Disclaimer, durch den ein neuheitsschädlicher Gegenstand – und auch ein Gegenstand, der nach Artikel 54 (3) EPÜ als Stand der Technik gilt – ausklammert werden soll, strikt darauf beschränken muß, den im Stand der Technik offenbaren Gegenstand auszuklammern, damit seine Aufnahme in einen Anspruch nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig ist.

7.1.1 In einigen Entscheidungen wurden Disclaimers zugelassen, die mehr ausklammerten als das, was im Stand der Technik offenbart war. In diesem Zusammenhang sei auf T 296/87 (ABI. EPA 1990, 195, Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe) und T 12/90 vom 23. August 1990 (Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe) verwiesen. Dort gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß ein solcher Disclaimer den Vorzug erheblich besserer Übersichtlichkeit genieße. In T 12/90 wurde als weitere Begründung für die Zulässigkeit eines solchen Disclaimers angeführt, daß er den verbleibenden Gegenstand des Anspruchs gegenüber der ursprünglichen Offenbarung nicht derart verändere, daß sich daraus eine andere technische Lehre (aliud) ergäbe.

Dagegen wurde z. B. in T 1071/97 vom 17. August 2000 ausdrücklich gefordert, daß die Einfügung eines Disclaimers nur unter der Bedingung zugelassen werden dürfe, daß der ausgenommene Gegenstand exakt definiert und strikt auf den vorweggenommenen Gegenstand beschränkt sei. Diese Bedingung wird auch in T 43/82 vom 16. April 1984 (Nr. 9 der Entscheidungsgründe) gestellt und könnte sich aus T 434/92 vom 28. November 1995, Nummer 5.3 der Entscheidungsgründe, ebenso ergeben wie aus T 982/94 vom 16. September 1997, Nummer 2.1 der Entscheidungsgründe (s. diesbezüglich auch T 898/91 vom 18. Juli 1997, Nr. 2.1.1 der Entscheidungsgründe, wo der Disclaimer jedoch für zu eng gefaßt befunden wurde).

adopted in decision T 323/97. Looking more closely at the formulations hitherto used in the jurisprudence of the boards of appeal to define the requirements for a disclaimer to be allowable, it is apparent that the terminology used is not always identical. The present Board has doubts whether the different formulations used necessarily mean the same, as will be further explained in the following considerations.

7.1 First of all, the case law of the boards of appeal is ambiguous in respect of the question as to whether or not a disclaimer not disclosed in the application as filed and aiming at excluding novelty-destroying subject-matter, including such matter belonging to the state of the art pursuant to Article 54(3) EPC, must be strictly confined to disclaiming subject-matter disclosed in the prior art document, in order to make its introduction into a claim allowable under Article 123(2) EPC.

7.1.1 Some decisions have allowed disclaimers excluding more than what was disclosed in the prior art document. Reference may be made in this respect to T 296/87, OJ EPO 1990, 195, point 3.3 of the reasons, and to T 12/90 of 23 August 1990, point 3.1 of the reasons. In these decisions it was considered that such a disclaimer had the advantage of being considerably clearer. In T 12/90 a further reason for the allowability of such a disclaimer was that the disclaimer was considered not to make the remaining subject-matter different from the original disclosure so as to produce a different technical teaching (aliud).

On the other hand, eg decision T 1071/97 of 17 August 2000 explicitly requires as a prerequisite for allowing the introduction of a disclaimer that the subject-matter disclaimed must be precisely defined and strictly limited to the actual scope of the anticipation. This requirement is also stipulated in decision T 43/82 of 16 April 1984 (point 9 of the reasons) and might be inferred from decision T 434/92 of 28 November 1995, point 5.3 of the reasons, as well as from decision T 982/94 of 16 September 1997, point 2.1 of the reasons (see in this respect also T 898/91 of 18 July 1997, point 2.1.1, where, however, the disclaimer was found to be too narrowly drafted).

demande telle que déposée. Si l'on examine de plus près les formulations utilisées à ce jour dans la jurisprudence des chambres de recours pour définir les exigences auxquelles un disclaimer doit satisfaire pour être admissible, on constate que la terminologie employée n'est pas toujours identique. La présente Chambre doute que ces différentes formulations aient nécessairement la même signification, comme elle l'explique ci-après.

7.1 En premier lieu, la jurisprudence des chambres de recours est ambiguë en ce qui concerne la question de savoir si un disclaimer non divulgué dans la demande telle que déposée et visant à exclure un objet destructeur de nouveauté, y compris des éléments appartenant à l'état de la technique visé à l'article 54(3) CBE, doit strictement se borner à exclure l'objet divulgué dans le document de l'état de la technique pour que son introduction dans une revendication soit admissible au regard de l'article 123(2) CBE.

7.1.1 Dans certaines décisions, les chambres ont admis des disclaimers excluant davantage que ce qui était divulgué dans le document de l'état de la technique. On peut citer à cet égard la décision T 296/87 (JO OEB 1990, 195, point 3.3 des motifs) et la décision T 12/90 du 23 août 1990, point 3.1 des motifs, dans lesquelles il a été considéré qu'un tel disclaimer présentait l'avantage d'être beaucoup plus clair. Dans la décision T 12/90, l'admissibilité d'un tel disclaimer a également été justifiée par un autre motif, à savoir que le disclaimer ne rendait pas l'objet restant différent de la divulgation initiale au point de donner lieu à un enseignement technique différent (aliud).

A l'inverse, dans la décision T 1071/97 du 17 août 2000 par exemple, la chambre a expressément posé comme condition à l'admission d'un disclaimer que l'objet exclu soit précisément défini et strictement limité à l'étendue réelle de l'antériorisation. Cette condition, qui a également été posée dans la décision T 43/82 du 16 avril 1984 (point 9 des motifs), peut être déduite de la décision T 434/92 du 28 novembre 1995, point 5.3 des motifs ainsi que de la décision T 982/94 du 16 septembre 1997, point 2.1 des motifs (cf. également à cet égard la décision T 898/91 du 18 juillet 1997, point 2.1.1 des motifs, où il a cependant été considéré que le disclaimer avait été formulé de manière trop étroite).

Eine Zwischenposition vertrat die Kammer offenbar in T 426/94 vom 22. Mai 1996, wo der im gewährten Anspruch enthaltene Disclaimer im nachhinein so geändert wurde, daß sein Wortlaut dem Wortlaut des Offenbarungsgehalts der neuheits-schädlichen Vorwegnahme möglichst nahe kam (Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

7.1.2 Im vorliegenden Fall wurde vorgebracht, daß sich der Disclaimer i) nicht strikt darauf beschränke, den zum Stand der Technik gehörenden Gegenstand auszuklammern (siehe Nr. IV). Diese Frage ist bislang noch nicht entschieden worden; die Sachlage ist aber folgende:

Die Entgegenhaltung D1 kann insofern nur als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ gelten, als ihr Gegenstand dem in der japanischen Patentanmeldung Nr. 311723/91 offenbarten Gegenstand entspricht, deren Priorität sie beansprucht (siehe Nr. VII). Diese japanische Anmeldung offenbart laut ihrem Anspruch 1 aber ein Verfahren zur Herstellung eines gebogenen beschichteten Glases, das folgende Schritte umfaßt: Aufbringen einer solaren Kontrollschicht (die aus einigen der Materialien bestehen kann, die nach den Ansprüchen 1 und 17 des Streitpatents für die Vertragsstaaten A den Metallverbindungsfilm bilden) auf ein Glassubstrat, Ausbilden einer ersten und einer zweiten Schutzschicht zur Schaffung eines mit mindestens **drei Schichten** überzogenen Glases sowie Biegen des beschichteten Glases. Dieser Gegenstand entspricht der im abhängigen Anspruch 2 von D1 beschriebenen Ausführungsform, bei der eine zweite Schutzschicht vorhanden sein muß und das beschichtete Glas gebogen wird, wie es in D1, Seite 2, Zeile 24 offenbart ist. Dagegen betrifft Anspruch 17 für die Vertragsstaaten A ein Verfahren zur Herstellung eines gebogenen beschichteten Glases, bei dem mindestens **zwei Schichten** aufgebracht werden, so daß die Ausbildung einer dritten Schicht höchstens optional erfolgt. Gemäß Anspruch 1 für die Vertragsstaaten A enthält das wärmebehandelbare beschichtete Glas **zwei Schichten**, so daß das Vorhandensein einer dritten Schicht optional ist, und das Wärmebehandlungsverfahren, für das sich der Gegenstand eignen muß, kann dem Patent zufolge ein Biegeverfahren sein.

Die hier behandelte Frage kann also für die vorliegende Beschwerde relevant werden, sofern die Disclaimer nicht bereits aus anderen Gründen

An intermediate position seems to be taken in T 426/94 of 22 May 1996, where the disclaimer contained in the granted claim was modified afterwards to the effect that its wording was as close as possible to the wording of the disclosure of the anticipation (see point 3 of the reasons).

7.1.2 In the present case, it was argued (see point IV above) that disclaimer (i) is not strictly limited to the exclusion of subject-matter forming part of the state of the art. This question has not yet been decided; however, the facts of the case are the following:

D1 can only be regarded as belonging to the state of the art pursuant to Article 54(3) EPC in so far as its subject-matter corresponds to that disclosed in the Japanese patent application No. 311723/91 from which it claims priority (see point VII above). This Japanese patent application, however, discloses according to its claim 1 a method for making a bent coated glass comprising the steps of forming a solar control layer (which may consist of some of the materials forming the metal compound film according to claims 1 and 17 for the Contracting States A of the patent in suit) on a glass substrate, forming a first and a second protective layer to provide a glass coated with a multi-layer coating comprising at least **three layers** and bending the said coated glass. This subject-matter corresponds to the embodiment of dependent claim 2 of D1 requiring that a second protective layer be present and wherein the coated glass is bent, as disclosed on page 2, line 24, of D1. By contrast, claim 17 for the Contracting States A relates to a method of making a bent coated glass which comprises the steps of depositing **two layers** so that the deposition of a third layer is only optional. In claim 1 for the Contracting States A, the heat-processable coated glass comprises **two layers**, the presence of a third layer being thus optional, and the heat process for which that product must be suitable may, according to the patent, be a bending process.

Therefore, this question may become relevant in the present appeal, if disclaimers did not already have to be declared unallowable for other

Il semble qu'une position intermédiaire ait été adoptée dans la décision T 426/94 du 22 mai 1996, où le disclaimer contenu dans la revendication du brevet tel que délivré a été modifié ultérieurement afin de rendre son texte aussi proche que possible de celui de l'antériorisation (cf. point 3 des motifs).

7.1.2 En l'espèce, il a été allégué (cf. point IV supra) que le disclaimer (i) ne se borne pas strictement à exclure l'objet compris dans l'état de la technique. Cette question n'a pas encore été tranchée. Les faits de la présente espèce sont toutefois les suivants :

Le document D1 ne peut être considéré comme compris dans l'état de la technique visé à l'article 54(3) CBE que dans la mesure où son objet correspond à ce qui a été divulgué dans la demande de brevet japonaise n° 311723/91 dont il revendique la priorité (cf. point VII supra). Or, cette demande japonaise divulgue dans sa revendication 1 un procédé de fabrication d'un verre revêtu bombé qui comprend les étapes consistant à former une couche de régulation du rayonnement solaire (laquelle peut être constituée de certains des matériaux qui forment le film du composé de métal selon les revendications 1 et 17 du brevet en litige pour les Etats contractants du groupe A) sur un substrat en verre, à former une première et une deuxième couche protectrice afin de fournir un verre revêtu d'un revêtement multicouches comprenant au moins **trois couches** et à bomber ledit verre revêtu. Cela correspond au mode de réalisation de la revendication dépendante 2 du document D1, qui exige la présence d'une deuxième couche protectrice et où le verre revêtu est bombé, ainsi que le divulgue le document D1 à la page 2, ligne 24. A l'inverse, la revendication 17 pour les Etats contractants du groupe A porte sur un procédé de fabrication d'un verre revêtu bombé qui comprend l'étape consistant à déposer **deux couches**, de sorte que le dépôt d'une troisième couche est facultatif. Dans la revendication 1 destinée aux Etats contractants du groupe A, le verre revêtu susceptible d'être traité à la chaleur comprend **deux couches**, la troisième couche étant donc facultative, et le procédé de chauffage auquel ce produit doit pouvoir se prêter peut, selon le brevet, être un procédé de bombage.

Cette question pourrait donc être pertinente en l'espèce s'il ne fallait pas déclarer les disclaimers non admissibles pour d'autres raisons. La Cham-

für unzulässig zu erklären sind. Die Kammer weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daß es möglicherweise schwierig ist, eine klare und knappe Formulierung für den Disclaimer (i) zu finden, die sich strikt (bzw. wörtlicher) auf den Ausschluß des zum Stand der Technik gehörenden Gegenstands beschränkt.

7.2 Wenn in der Vergangenheit Disclaimer zugelassen wurden, um einen Anspruch gegenüber dem in einer kollidierenden Anmeldung nach Artikel 54 (3) EPÜ oder einer früheren nationalen Anmeldung vorweggenommenen Gegenstand abzugrenzen (siehe Nr. 2.1), wurde nach Kenntnis der Kammer nie auf das Erfordernis geachtet, daß die Einfügung eines Disclaimers, dessen Gegenstand in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart ist, nur im Falle einer zufälligen Offenbarung gerechtfertigt ist, weil dann lediglich die Neuheit des beanspruchten Gegenstands zur Debatte steht. In diesem Zusammenhang sei auf T 653/92 vom 11. Juni 1996 (Nr. 2 der Entscheidungsgründe) verwiesen, wo die Zulässigkeit eines zur Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ eingefügten Disclaimers erörtert und ausdrücklich auf die Aussage von T 170/87 und T 597/92 Bezug genommen wird, daß ein Disclaimer nicht dazu benutzt werden darf, einem Anspruch zu erfinderischer Tätigkeit zu verhelfen, ohne darin aber ein – mögliches – Erfordernis für die Zulässigkeit eines Disclaimers zur Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ zu sehen (s. diesbezüglich auch die Entscheidungen T 351/98 vom 15. Januar 2002, Nrn. 11 und 45 der Entscheidungsgründe, und T 318/98 vom 8. August 2000, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe).

7.3 Was Disclaimer zur Abgrenzung gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ anbelangt, so wurde bereits unter Nummer 2.3 auf die ständige Rechtsprechung eingegangen, daß Disclaimer, die nicht durch die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gestützt sind, auch in einen Anspruch eingefügt werden dürfen, um ihn gegenüber einer "zufälligen Vorwegnahme" des beanspruchten Gegenstands abzugrenzen. Mit den nachstehenden Beispielen möchte die Kammer die Unterschiede in den verwendeten Formulierungen veranschaulichen:

In T 323/97 (Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe) zog die Kammer 3.3.6 aus der von ihr untersuchten Rechtsprechung den Schluß, daß eine Vor-

reasons. The Board observes in this context that it may be difficult to find a clear and concise wording for disclaimer (i) which would be strictly (or more literally) confined to excluding the subject-matter belonging to the state of the art.

7.2 When disclaimers have been allowed in the past in order to delimit a claim from the subject-matter disclosed in a conflicting application under Article 54(3) EPC or in a prior national application (see 2.1 above), the question as to whether the requirement that only an accidental disclosure justifies the introduction of a disclaimer when its subject-matter was not disclosed in the application as filed, has, as far as the Board is aware, never been posed, because in these cases only the novelty of the claimed subject-matter is at issue. Reference may be made here to T 653/92 of 11 June 1996, point 2 of the reasons, where the admissibility of a disclaimer made in relation to state of the art under Article 54(3) and (4) EPC is discussed and express reference is made to the purport of decisions T 170/87 and T 597/92 that a disclaimer may not be used to render a claim inventive, without however any discussion of this issue as a – possible – requirement for the allowability of a disclaimer in relation to state of the art under Article 54(3) and (4) EPC; see also decisions T 351/98 of 15 January 2002, points 11 and 45 of the reasons, and decision T 318/98 of 8 August 2000, point 2.2 of the reasons.

7.3 For disclaimers in relation to documents forming part of the state of the art according to Article 54(2) EPC, the established jurisprudence that disclaimers not originally disclosed in the application as filed may also be introduced into a claim in order to delimit the claim over an "accidental anticipation" of claimed subject-matter has been addressed above under 2.3. To illustrate the differences in the language used, the board refers to the following:

In T 323/97, point 2.2 of the reasons, Board 3.3.6 inferred from the case law it analysed that an anticipation would be regarded as accidental if a

bre relève à cet égard qu'il pourrait se révéler difficile de trouver pour le disclaimer (i) une formulation claire et concise qui se limite strictement (ou plus littéralement) à exclure l'objet compris dans l'état de la technique.

7.2 Dans le passé, lorsque les chambres ont admis des disclaimers afin de délimiter une revendication par rapport à l'objet divulgué dans une demande interférente au sens de l'article 54(3) CBE ou une demande nationale antérieure (cf. point 2.1 supra), elles ne se sont, à la connaissance de la Chambre, jamais demandé s'il était satisfait à l'exigence selon laquelle seule une divulgation fortuite justifie l'introduction d'un disclaimer lorsque son objet n'a pas été divulgué dans la demande telle que déposée, car seule la nouveauté de l'objet revendiqué était en cause dans ces affaires. On peut citer à cet égard la décision T 653/92 du 11 juin 1996, point 2 des motifs, où la chambre a examiné l'admissibilité d'un disclaimer formulé en relation avec un état de la technique au sens de l'article 54(3) et (4) CBE et fait expressément référence aux décisions T 170/87 et T 597/92 selon lesquelles un disclaimer ne peut pas être utilisé pour rendre inventif l'objet d'une revendication, sans toutefois examiner s'il pourrait s'agir d'une condition – possible – à remplir pour qu'un disclaimer formulé en relation avec un état de la technique au sens de l'article 54(3) et (4) CBE soit admissible ; cf. également décision T 351/98 du 15 janvier 2002, points 11 et 45 des motifs, et décision T 318/98 du 8 août 2000, point 2.2 des motifs.

7.3 S'agissant des disclaimers formulés en relation avec des documents compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, la jurisprudence constante qui admet l'introduction dans une revendication de disclaimers non divulgués dans la demande telle que déposée afin de délimiter la revendication par rapport à une "divulgation fortuite" de l'objet revendiqué a été évoquée au point 2.3 ci-dessus. A titre d'illustration des différences de formulation, la Chambre cite les exemples suivants :

Dans l'affaire T 323/97, point 2.2 des motifs, la chambre 3.3.6 a déduit de la jurisprudence qu'elle a analysée qu'une antériorisation serait consi-

wegnahme als zufällig gelten würde, wenn der Fachmann sie bei der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit des Patents (oder der Patentanmeldung) nicht berücksichtigt hätte, weil sie entweder einem völlig anderen Gebiet der Technik zuzuordnen ist oder ihrem Gegenstand nach nichts zur Lösung der technischen Aufgabe beiträgt, die der beanspruchten Erfindung zugrunde liegt. In diesem Zusammenhang verwies die Kammer auch auf T 608/96 vom 11. Juli 2000 (Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

In der auf Deutsch abgefaßten Entscheidung T 608/96 wird eine Offenbarung als "zufällig neuheits-schädlich" angesehen, wenn sie der Fachmann, konfrontiert mit der zu prüfenden Anmeldung oder dem zu beurteilenden Patent zugrunde liegenden Aufgabe, nicht in Betracht ziehen würde, etwa weil diese Entgegenhaltung einem weitab liegenden Fachgebiet zuzuordnen ist oder ihrem Gegenstand nach nichts zur Lösung der Aufgabe beiträgt. Nach dieser Entscheidung bedeutet dies auch, daß die Voraussetzung "zufällige Neuheitsschädlichkeit" nur erfüllt sein kann, wenn die betreffende Offenbarung für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit der beanspruchten Erfindung ohne **jede** Bedeutung ist (Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

7.3.1 Was das Kriterium anbelangt, wonach eine Vorwegnahme als zufällig gilt, wenn sie der Fachmann nicht in Betracht ziehen würde, weil es sich um ein anderes Gebiet der Technik handelt, so ist zu hinterfragen, ob die bestehenden Unterschiede im Wortlaut auf inhaltliche Unterschiede im verfolgten Konzept hindeuten. In T 323/97 wird eine Vorwegnahme als zufällig angesehen, wenn sie "einem völlig anderen Gebiet der Technik zuzuordnen ist". In T 608/96 hingegen ist von "einem weitab liegenden Fachgebiet" die Rede. Es sind Einzelfälle denkbar, in denen der Fachmann ein Dokument aus einem Fachgebiet konsultieren würde, das in bezug auf den Gegenstand der beanspruchten Erfindung normalerweise als weitab liegend gelten müßte. Ein Dokument, das sich auf ein weitab liegendes Gebiet der Technik bezieht, kann also bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands nicht automatisch außer Acht gelassen werden. Aus dem Wortlaut von T 608/96 läßt sich vielmehr schließen, daß die beiden dort genannten Kriterien lediglich als Beispiele für eine "zufällige Vorwegnahme" gedacht sind und der

skilled person would not take account of it when evaluating the inventive merit of the patent (or patent application), since it either belonged to a completely different technical field or in view of its subject-matter would not help in solving the technical problem underlying the claimed invention. The Board referred in this respect also to T 608/96 of 11 July 2000, point 6 of the reasons.

In decision T 608/96, written in German, a disclosure is regarded as "accidentally novelty-destroying" if a person skilled in the art, confronted with the technical problem to which the application or patent relates, would not take it into account, for instance (in the German text: "etwa") because this prior art belongs to a remote technical field or, according to its subject-matter, does not contribute at all to the solution of the technical problem. According to that decision this also means that the requirement "accidental destruction of novelty" can only be met if the said disclosure is completely irrelevant (in the German text: "ohne **jede** Bedeutung") for the assessment of the inventive step involved by the claimed invention (point 6 of the reasons).

7.3.1 As regards the criterion that an anticipation is accidental when the skilled person would not take account of it in view of a different technical field, it is questionable whether the existing differences in wording are indicative of any substantive difference in the approach taken. In decision T 323/97 it is said that an anticipation is accidental if it "belongs to a completely different technical field". However, decision T 608/96 speaks instead of a remote technical field. The authentic German text is "weitab liegendes Fachgebiet". There may, in individual cases, be situations in which the skilled person would consult a document belonging to a field which would normally have to be regarded as remote from the subject-matter with which the claimed invention is concerned. It is therefore not automatic that a document concerning a remote technical field is not to be considered for the assessment of inventive step of the subject-matter claimed. Moreover, it may be inferred from the wording used in T 608/96 that the two criteria mentioned there are in fact only examples of what may be an "accidental anticipation", and that the

dérée comme fortuite si un homme du métier chargé d'apprécier la valeur inventive du brevet (ou de la demande de brevet) n'en tenait pas compte, soit parce que cette antériorisation fait partie d'un domaine technique complètement différent, soit parce qu'elle ne contribue pas à résoudre le problème technique à la base de l'invention revendiquée. A cet égard, la chambre s'est référée également à la décision T 608/96 du 11 juillet 2000, point 6 des motifs.

Dans la décision T 608/96, qui est rédigée en allemand, une divulgation est considérée comme "détruisant fortuitement la nouveauté" si un homme du métier confronté au problème technique auquel se rapporte la demande ou le brevet n'en tiendrait pas compte, par exemple ("etwa" dans le texte allemand) parce que cet état de la technique appartient à un domaine technique éloigné ou qu'il ne contribue pas du tout à résoudre le problème technique. D'après cette décision, cela signifie également que l'exigence de la "destruction fortuite de la nouveauté" ne peut être remplie que si cette divulgation est totalement dénuée de pertinence ("ohne **jede** Bedeutung" dans le texte allemand) pour l'appréciation de l'activité inventive qu'implique l'invention revendiquée (point 6 des motifs).

7.3.1 S'agissant du critère selon lequel une antériorisation est fortuite dès lors que l'homme du métier n'en tiendrait pas compte du fait qu'elle relève d'un domaine technique différent, on peut se demander si cette différence de formulation marque une différence sur le fond dans l'approche adoptée. Dans la décision T 323/97, la chambre a considéré qu'une antériorisation est fortuite si "elle fait partie d'un domaine technique complètement différent". En revanche, dans la décision T 608/96, il est question d'un domaine technique éloigné ("weitab liegendes Fachgebiet" dans le texte allemand qui fait foi). Il se peut en effet que dans certaines situations l'homme du métier soit amené à consulter un document appartenant à un domaine qui devrait normalement être considéré comme éloigné de l'objet auquel se rapporte l'invention revendiquée. Ce n'est donc pas parce qu'un document relève d'un domaine technique éloigné qu'il est automatiquement écarté lors de l'appréciation de l'activité inventive de l'objet revendiqué. De surcroît, il découle du texte de la décision T 608/96 que les deux critères qui y sont mentionnés

betreffende Stand der Technik nach allgemeinerer Definition für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit völlig bedeutungslos sein sollte.

7.3.2 Auch mit Blick auf die zweite in T 323/97 aufgestellte Bedingung ist zu hinterfragen, ob es eine inhaltliche Übereinstimmung gibt oder nicht, da nach T 323/97 (Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe) eine Vorwegnahme als zufällig gilt, wenn sie nichts zur Lösung der technischen Aufgabe beiträgt, die der beanspruchten Erfindung zugrunde liegt, während in T 608/96 davon ausgegangen wird, daß eine Offenbarung beispielsweise dann als zufällig anzusehen ist, wenn sie ihrem Gegenstand nach nichts zur Lösung der Aufgabe beiträgt, die der Anmeldung oder dem Patent zugrunde liegt. T 608/96 zufolge beinhaltet das auch, daß der betreffende Stand der Technik für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ohne jede Bedeutung sein sollte.

7.3.3 Die Beschwerdekammer 3.3.2 wandte in ihrer Entscheidung T 863/96 vom 4. Februar 1999 (Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe) nicht die in T 323/97 genannten spezifischen Kriterien an, sondern definierte die Erfordernisse für die Zulassung von Disclaimern wie folgt:

"Der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zufolge darf nach Artikel 123 (2) EPÜ ein Disclaimer formuliert werden, der genau definiert und auf die Offenbarung im Stand der Technik beschränkt ist, sofern diese Offenbarung zufällig neuheitsschädlich ist. Aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu diesem besonderen Instrument für die Wiederherstellung der Neuheit geht eindeutig hervor, daß der auf der Grundlage dieser Offenbarung zu formulierende Disclaimer nur zulässig ist, wenn die angeführte Entgegensetzung, die die betreffende Offenbarung enthält, für die weitere Prüfung der beanspruchten Erfindung nicht relevant ist und damit aus dem zu berücksichtigenden Bereich des Stands der Technik ausscheiden muß."

Dasselbe Konzept lag der Entscheidung T 13/97 vom 22. November 1999 (Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe) zugrunde, wo die Kammer ebenfalls von dem Konzept ausging, daß der ausgeschlossene Gegenstand nichts zur Lösung der Aufgabe beitragen dürfe. Sie verwies dabei auf die Entscheidungen T 313/86 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht), T 170/87 (ABI. EPA 1989, 441) und T 623/91 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht).

more general definition would be that the prior art under consideration should be completely irrelevant for the assessment of inventive step.

7.3.2 As regards the second criterion formulated in T 323/97, it may also be questionable whether or not there is correspondence as to substance, since in T 323/97, point 2.2 of the reasons, the wording used is that the disclosure would be accidental if it would not help in solving the technical problem underlying the claimed invention, whereas in T 608/96 it is indicated that a disclosure is accidental if, according to its subject-matter, it does not contribute at all to the solution of the problem to be solved by the application or patent. This also means, according to T 608/96, that the prior art under consideration should be completely irrelevant for the assessment of inventive step.

7.3.3 In decision T 863/96 of 4 February 1999, point 3.2 of the reasons, Board of Appeal 3.3.2 did not use the specific criteria mentioned in T 323/97 but defined the requirements for allowing disclaimers as follows:

"In accordance with the case law of the Boards of Appeal, it would be allowable under Article 123(2) EPC to formulate a disclaimer which is precisely defined and limited to the prior art disclosure, provided this disclosure is an accidental novelty-destroying disclosure. From the jurisprudence of the Boards of Appeal dealing with this exceptional means for reinstating novelty, it clearly appears that the disclaimer to be formulated on the basis of this disclosure is only allowable if the cited document containing the said disclosure has no relevance for any further examination of the claimed invention and it must then disappear from the prior art field to be taken into consideration."

The same approach was also applied in decision T 13/97 of 22 November 1999, point 2.3 of the reasons. In this decision the Board also relied on the concept that the excluded subject-matter does not contribute to the solution of the problem. In this context the Board referred to decisions T 313/86 unpublished, T 170/87 OJ EPO 1989, 441, and T 623/91 unpublished).

sont en fait uniquement cités à titre d'exemple de ce que peut être une "antériorisation fortuite", et qu'une définition plus générale serait que l'état de la technique en question devrait être totalement dénué de pertinence pour l'appréciation de l'activité inventive.

7.3.2 S'agissant du deuxième critère formulé dans la décision T 323/97, on peut également se demander s'il existe ou non une correspondance sur le fond, car selon la décision T 323/97, point 2.2 des motifs, une divulgation est fortuite si elle ne contribue pas à résoudre le problème technique à la base de l'invention revendiquée, tandis que selon la décision T 608/96, une divulgation est fortuite si, par exemple, son objet ne contribue pas du tout à la solution du problème que la demande ou le brevet se propose de résoudre. Cela signifie également que selon la décision T 608/96, l'état de la technique en question doit être totalement dénué de pertinence pour l'appréciation de l'activité inventive.

7.3.3 Dans la décision T 863/96 du 4 février 1999, point 3.2 des motifs, la Chambre de recours 3.3.2 n'a pas utilisé les critères spécifiques mentionnés dans la décision T 323/97, mais a défini les exigences attachées à l'admission d'un disclaimer en ces termes :

"Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, il serait admissible au regard de l'article 123(2) CBE de formuler un disclaimer qui est précisément défini et limité à une divulgation comprise dans l'état de la technique à condition que celle-ci détruise fortuitement la nouveauté de l'objet revendiqué. Il ressort clairement de la jurisprudence des chambres de recours relative à ce moyen exceptionnel de rétablir la nouveauté que le disclaimer à formuler sur la base de cette divulgation ne peut être admis que si le document cité contenant la divulgation en question est dénué de pertinence pour tout examen de l'invention revendiquée et qu'il doit "disparaître" ensuite du domaine de l'état de la technique à prendre en considération."

Cette approche a également été suivie dans la décision T 13/97 du 22 novembre 1999, point 2.3 des motifs. Dans cette décision, la chambre a aussi appliqué le principe selon lequel l'objet exclu ne doit pas contribuer à résoudre le problème. A cet égard, la chambre a fait référence à la décision T 313/86 (non publiée), à la décision T 170/87 (JO OEB 1989, 441) et à la décision T 623/91 (non publiée).

7.3.4 Eine wiederum andere Formulierung wird in der Entscheidung T 932/94 vom 13. Januar 1998 (Nr. 6 der Entscheidungsgründe) verwendet, wo unter einer "zufälligen Neuheitsschädlichen Offenbarung im Stand der Technik" ein Stand der Technik verstanden wird, der auf einen anderen Zweck gerichtet ist und eine andere Aufgabe löst. Hier scheint nicht verlangt zu werden, daß die Offenbarung im Stand der Technik "für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ... ohne jede Bedeutung" sein (s. T 608/96) oder "aus dem ... Stand der Technik ausschließen muß" (s. T 863/96 und T 13/97).

7.3.5 In T 934/97 vom 6. Juni 2001 (Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe) nannte die Kammer die Kriterien für die Zulässigkeit von Disclaimern. Bezugnehmend auf mehrere Entscheidungen, darunter T 13/97 und T 863/96, stellte sie fest, daß ein in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarter Disclaimer nur dann nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig sei, wenn ein neuheitsschädlicher Stand der Technik vorhanden sei und unter anderem folgende Voraussetzungen erfüllt seien:

ii) dieser Stand der Technik müsse eine zufällige Vorwegnahme sein,

iii) der "ausgeschlossene" Stand der Technik scheide aus dem bei der erfinderischen Tätigkeit in Betracht zu ziehenden Stand der Technik aus. Die Kammer bezog sich dabei unter anderem auf die von Raph Lunzer herausgegebene englische Ausgabe des Kommentars von Singer (The European Patent Convention, 1995, S. 735), wonach ein Disclaimer zur Abgrenzung gegen eine zufällige Vorwegnahme genutzt werden kann, z. B. wenn die betreffende Entgegnung auf einen anderen Zweck gerichtet ist, eine andere Aufgabe löst und für die erfindungsgemäße Aufgabe und Lösung ohne Belang ist.

In den letzten beiden Absätzen unter Nummer 2.6 der Entscheidungsgründe untersuchte die Kammer dann, ob in dem ihr vorliegenden Fall die Bedingungen ii) und iii) erfüllt waren. Sie gelangte zu dem Schluß, daß sich der Stand der Technik auf denselben Zweck, dieselbe Aufgabe und eine ähnliche Lösung gründe, so daß die Bedingung ii) nicht erfüllt sei. Aufgrund der Ähnlichkeit der Lösung befand sie, daß auch die Bedingung iii) nicht erfüllt sei. Damit bleibt ungeklärt, ob in diesem Fall eine "zufällige Vorwegnahme" mit einer

7.3.4 Still another form of words is used in decision T 932/94 of 13 January 1998, point 6 of the reasons, which says that the expression "accidental novelty-destroying prior art disclosure" means prior art relating to a different purpose and solving a different problem. This decision does not appear to require that the prior art disclosure be "completely irrelevant for the assessment of inventive step" (see T 608/96) or must "disappear from the state of the art" (see T 863/96 and T 13/97).

7.3.5 In decision T 934/97 of 6 June 2001, point 2.3 of the reasons, the Board set out the criteria to be applied when examining the allowability of a disclaimer. It considered, referring to a number of decisions, including T 13/97 and T 863/96, that a disclaimer not disclosed in the application as filed was only allowable pursuant to Article 123(2) EPC if there was a novelty-destroying prior art and if, inter alia, the following requirements were met:

(ii) the prior art was an accidental anticipation;

(iii) the "excluded" prior art disappeared (in the German text "ausscheidet") from the state of the art to be considered for the assessment of inventive step. Reference is made inter alia to the definition in "Singer, The European Patent Convention, revised English edition by Raph Lunzer (1995), page 735, stating that "a disclaimer can be used to distinguish from an accidental anticipation, such as where the citation in question is directed to a different purpose, solves a different problem and has no bearing on the problem and solution addressed by the invention".

In the last two paragraphs of point 2.6 of the reasons the Board then considered whether or not the two criteria (ii) and (iii) were met in this particular case. It concluded that the prior art related to the same purpose, the same problem and to a similar solution so that criterion (ii) was not met. Due to the similarity of the solution criterion (iii) was also found not to be met. Thus it is questionable whether or not in this case an "accidental anticipation" was considered to be equivalent to or something different from a disclosure

7.3.4 La décision T 932/94 du 13 janvier 1998 emploie encore une autre formulation au point 6 des motifs, où il est affirmé que l'expression "divulgateur de l'état de la technique détruisant fortuitement la nouveauté" doit s'entendre d'un état de la technique qui porte sur un but différent et qui résout un problème différent. Cette décision n'exige semble-t-il pas que la divulgation de l'état de la technique soit "totalement dénuée de pertinence pour l'appréciation de l'activité inventive" (cf. décision T 608/96) ou qu'elle "doit disparaître de l'état de la technique à prendre en considération" (cf. T 863/96 et T 13/97).

7.3.5 Dans la décision T 934/97 du 6 juin 2001, point 2.3 des motifs, la chambre a énoncé les critères applicables lors de l'examen de l'admissibilité d'un disclaimer. Se référant à un certain nombre de décisions, y compris les décisions T 13/97 et T 863/96, elle a estimé qu'un disclaimer qui n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée ne pouvait être admis, conformément à l'article 123(2) CBE, que s'il existait un état de la technique destructeur de la nouveauté et si, entre autres, les conditions suivantes étaient remplies :

ii) l'état de la technique représente une antériorisation fortuite ;

iii) l'état de la technique "exclu" "disparaît" ("ausscheidet" dans le texte allemand) de l'état de la technique à prendre en considération pour apprécier l'activité inventive. Référence était notamment faite à la définition donnée dans "Singer, The European Patent Convention, revised English edition by Raph Lunzer" (1995), page 735, selon laquelle un disclaimer peut être utilisé pour établir une distinction par rapport à une antériorisation fortuite, par exemple lorsque le document cité porte sur un but différent, résout un problème différent et n'a aucune incidence sur le problème et la solution auxquels se rapporte l'invention.

Dans les deux derniers alinéas du point 2.6 des motifs, la chambre a examiné si, dans cette affaire, les critères ii) et iii) étaient remplis. Elle a conclu que l'état de la technique portait sur le même objectif, le même problème et une solution similaire, si bien que le critère ii) n'était pas rempli. Vu la similarité de la solution proposée, elle a estimé que le critère iii) n'était pas davantage rempli. On peut donc se demander si, dans cette affaire, une "antériorisation fortuite" était considérée comme équivalente ou non à une divulgation "qui dis-

Offenbarung, die bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit "aus dem ... Stand der Technik ausscheidet", gleichgesetzt wurde oder nicht.

7.3.6 Nach Auffassung dieser Kammer gibt die oben angeführte Rechtsprechung der Beschwerdekammern keine klare Antwort auf die Frage, welche Voraussetzungen eine zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ gehörende Offenbarung erfüllen muß, um als "zufällige Vorwegnahme" und damit als Grundlage für einen zulässigen Disclaimer zu gelten. Die Antwort auf diese Frage könnte für den vorliegenden Fall von Bedeutung sein, falls das Kriterium der Zufälligkeit als entscheidend erachtet wird, weil sich der Disclaimer (ii) auf eine Offenbarung bezieht, die nicht als gänzlich irrelevant für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit angesehen werden kann, auch wenn sich nach Prüfung ihrer technischen Lehre in Verbindung mit anderen Entgegenhaltungen letztlich erwiesen hat, daß sie die Lösung der dem Streitpatent zugrunde liegenden Aufgabe nicht nahelegt (siehe Nr. 3).

7.4 Des weiteren wurden bei der Prüfung der Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ nicht in allen Entscheidungen, die Disclaimer zum Ausschluß eines Stands der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ betrafen, die oben erörterten Kriterien angewandt.

In einigen Entscheidungen, z. B. in T 871/96 vom 8. Oktober 1998 (Nrn. 2, 3.3 und 4.2 der Entscheidungsgründe) und T 710/92 vom 11. Oktober 1995 (Nrn. 3, 4.2 und 5 der Entscheidungsgründe), wurden Disclaimer, obwohl sie aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht hervorgingen, gemäß Artikel 123 (2) EPÜ zugelassen, sofern sie sich darauf beschränkten, die im Stand der Technik offenbarten Gegenstände auszugrenzen. Bei diesem Konzept wird die erfinderische Tätigkeit des Anspruchs dann aber so geprüft, als sei der Disclaimer nicht vorhanden (s. T 871/96, Nr. 4.2 der Entscheidungsgründe und T 710/92, Nrn. 5 und 7 der Entscheidungsgründe). In der Entscheidung T 710/92 wird also bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit angenommen, daß der als positives Merkmal formulierte "Disclaimer" nichts zur Lehre der ursprünglichen Anmeldung als ganzer beiträgt (Nr. 6.2 der Entscheidungsgründe), wohingegen bezüglich des als negatives Merkmal formulierten Disclaimers in T 871/96 davon ausgegangen wird, daß er nichts zur Definition der technischen Aufgabe beiträgt, die der Erfindung zugrunde liegt (Nr. 4.4 der Entscheidungsgründe).

which "disappears from the state of the art" for the assessment of inventive step.

7.3.6 In the opinion of the present Board, the case law of the boards of appeal referred to above does not provide a clear answer to the question which criteria must be met by a disclosure belonging to the state of the art pursuant to Article 54(2) EPC in order to be accepted as an "accidental anticipation" and, accordingly, as a basis for an allowable disclaimer. The answer to this question may be relevant to the present case if this criterion were considered decisive, since disclaimer (ii) relates to a disclosure which may not be regarded as being completely irrelevant for the assessment of inventive step, but has eventually proved, after the consideration of its technical teaching in combination with other cited documents, not to render the solution of the problem addressed in the patent in suit obvious (see point 3 above).

7.4 Furthermore, not all decisions dealing with disclaimers aiming at the exclusion of state of the art pursuant to Article 54(2) EPC have applied the criteria discussed in the foregoing when examining the requirements of Article 123(2).

Some decisions, such as T 871/96 of 8 October 1998, points 2, 3.3 and 4.2 of the reasons, and T 710/92 of 11 October 1995, points 3, 4.2 and 5 of the reasons, accept the disclaimer under Article 123(2) EPC, even if it is not disclosed in the application as filed, if the disclaimer is limited to disclaiming the disclosure of the prior art document. The approach is then, however, that the claim is to be examined for inventive step, as if the disclaimer did not exist (see T 871/96, point 4.2 of the reasons, and T 710/92, points 5 and 7 of the reasons). Inventive step is accordingly assessed considering, in decision T 710/92, that the "disclaimer", which is formulated in the form of a positive feature, does not contribute to the teaching of the original application as a whole (see point 6.2 of the reasons), whereas in decision T 871/96 the disclaimer, in form of a negative feature, is considered not to contribute to the definition of the technical problem underlying the invention (point 4.4 of the reasons).

paraît de l'état de la technique" à prendre en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

7.3.6 De l'avis de la présente Chambre, la jurisprudence précitée des chambres de recours ne fournit pas de réponse claire à la question de savoir quels sont les critères auxquels doit satisfaire une divulgation comprise dans l'état de la technique visé à l'article 54(2) CBE pour être considérée comme une "antériorisation fortuite" sur la base de laquelle un disclaimer peut être admis. La réponse à cette question pourrait être pertinente en l'espèce si ce critère devait être considéré comme décisif, dans la mesure où le disclaimer (ii) porte sur une divulgation susceptible de ne pas être totalement dénuée de pertinence pour l'appréciation de l'activité inventive, mais dont il s'est avéré, après examen de son enseignement technique en combinaison avec d'autres documents cités, qu'il ne rendait pas évidente la solution apportée au problème traité dans le brevet en litige (cf. point 3 supra).

7.4 En outre, dans les décisions relatives à des disclaimers visant à exclure un état de la technique visé à l'article 54(2) CBE, les chambres n'ont pas toujours appliqué les critères ci-dessus lors de l'examen de la conformité aux exigences de l'article 123(2) CBE.

Ainsi, dans certaines décisions, comme la décision T 871/96 du 8 octobre 1998, points 2, 3.3 et 4.2 des motifs, et la décision T 710/92 du 11 octobre 1995, points 3, 4.2 et 5 des motifs, les chambres ont admis le disclaimer au regard de l'article 123(2) CBE, même s'il n'était pas divulgué dans la demande telle que déposée, dès lors que le disclaimer se limite à exclure ce qui est divulgué dans le document de l'état de la technique. En ce cas toutefois, il y a lieu d'examiner si l'objet de la revendication implique une activité inventive comme si le disclaimer n'existait pas (cf. décision T 871/96, point 4.2 des motifs et T 710/92, points 5 et 7 des motifs). Lors de l'examen de l'activité inventive, la chambre a ainsi considéré, dans la décision T 710/92, que le "disclaimer", qui était rédigé sous la forme d'une caractéristique positive, ne contribuait pas à l'enseignement de la demande initiale dans son ensemble (cf. point 6.2 des motifs), alors que dans la décision T 871/96, elle a considéré que le disclaimer, qui était rédigé sous la forme d'une caractéristique négative, ne contribuait pas à la définition du problème technique à la base de l'invention (point 4.4 des motifs).

Dieses Konzept scheint sich ganz deutlich von dem zu unterscheiden, das in den unter Nummer 7.3 betrachteten Entscheidungen verfolgt wird.

7.5 In der von der Beschwerdeführerin 2 angezogenen Entscheidung T 982/94 vom 16. September 1997 hatte die Kammer befunden, daß die Änderung, die dadurch bedingt war, daß zur Entkräftung des Einwands mangelnder Neuheit ein Disclaimer in den Anspruch aufgenommen worden war, den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ genüge, weil sie durch die Offenbarung im Dokument des Stands der Technik ausreichend gestützt sei (Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe). Weitere Bedingungen wurden nicht gestellt.

8. Die Kammer hat den Wortlaut der von der Beschwerdeführerin 1 vorgelegten Fragen geprüft. Angesichts der oben erörterten Fälle aus der Rechtsprechung der Kammern, der dort gegebenen Definitionen wie auch der Umstände des vor der Kammer anhängigen Falls ist diese Kammer zu dem Schluß gelangt, daß die der Großen Beschwerdekammer vorzulegenden Fragen so formuliert werden sollten wie in der nachstehenden Entscheidungsformel.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Fragen vorgelegt:

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 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?

This approach appears to be quite different from that taken in the decisions referred to in point 7.3 above.

7.5 In decision T 982/94 of 16 September 1997, relied upon by appellant 2, the amendment resulting from the introduction of a disclaimer into a claim in order to overcome a novelty objection was considered as complying with the requirement of Article 123(2) EPC, since it was adequately supported by the disclosure in the prior art document (see point 2.1 of the reasons). Further conditions were not required.

8. The Board has considered the wording of the questions as they were formulated by appellant 1. In view of the cases to be distinguished in the body of jurisprudence discussed above and the definitions given in said decisions, and also in view of the circumstances of the case pending before the Board, the Board has come to the conclusion that the questions to be referred to the Enlarged Board of Appeal should be formulated as appears in the following order of this decision.

Order

For these reasons it is decided that:

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal:

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 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?

Cette approche est semble-t-il très différente de celle qui a été adoptée dans les décisions citées au point 7.3 ci-dessus.

7.5 Dans la décision T 982/94 du 16 septembre 1997, qui a été invoquée par le requérant 2, il a été estimé que la modification résultant de l'introduction d'un disclaimer dans une revendication afin de répondre à une objection d'absence de nouveauté satisfaisait aux exigences de l'article 123(2) CBE, dans la mesure où le disclaimer était dûment fondé sur ce qui était divulgué dans le document de l'état de la technique (cf. point 2.1 des motifs). Aucune autre condition n'a été posée.

8. La Chambre a examiné le libellé des questions telles qu'elles ont été formulées par le requérant 1. Compte tenu des cas à distinguer dans la jurisprudence examinée ci-dessus et des définitions données dans ces décisions, et vu les circonstances de la présente affaire, la Chambre a conclu que les questions à soumettre à la Grande Chambre de recours doivent être formulées telles qu'elles sont énoncées dans le dispositif de la présente décision.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours :

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 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) 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?

(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?

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 ?