

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
18. Dezember 2017**

G 1/16

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Josefsson

Mitglieder: I. Beckedorf
R. van Peurseem
M.-B. Tardo-Dino
C. Vallet
G. Eliasson
A. Lindner

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
The Trustees of Princeton University
The University of Southern California

Einsprechender/Beschwerdegegner:
Merck Patent GmbH
BASF SE

Relevante Rechtsnormen:

Art. 52, 53, 53 c), 54, 54 (2), 54 (3),
54 (4), 56, 57, 69 (1), 84, 87, 87 (1),
100 a) - c), 112 (1), 112 (1) a), 123 (1),
123 (2) EPÜ
R. 115 (2) EPÜ
Art. 52 (4), 54 (3), (4) EPÜ 1973
Art. 9, 10, 13, 14 (2), 14 (4) VOBGK
Art. 31 (1), 32 Wiener Übereinkommen
über das Recht der Verträge vom
23. Mai 1969
Art. 24 (1) c. Bundesgesetz über die
Erfindungspatente (schweizerisches
Patentgesetz) vom 25. Juni 1954
(2017)

Schlagwort:

Zulässigkeit nicht offenbarter Disclaimer
– Anwendbarkeit des in G 2/10
definierten Goldstandard-Offenbarungstests
auf nicht offenbarte Disclaimer
(verneint) – Anwendbarkeit der in den
Entscheidungen G 1/03 und G 2/03
aufgestellten Kriterien (bejaht) –
Abfassung nicht offenbarter Disclaimer
- darf keinen technischen Beitrag zum
beanspruchten Gegenstand der
Anmeldung in der ursprünglich
eingereichten Fassung leisten

Leitsatz:

*Bei der Klärung der Frage, ob ein durch
die Aufnahme eines nicht offenbarten
Disclaimers geänderter Anspruch nach
Artikel 123 (2) EPÜ zulässig ist, kommt
es darauf an, dass der Disclaimer eines
der in Nummer 2.1 der Entscheidungs-
formel von G 1/03 genannten Kriterien
erfüllt.*

**Decision of the Enlarged Board
of Appeal dated
18 December 2017**

G 1/16

(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: C. Josefsson

Members: I. Beckedorf
R. van Peurseem
M.-B. Tardo-Dino
C. Vallet
G. Eliasson
A. Lindner

Patent proprietor/Appellant:
The Trustees of Princeton University
The University of Southern California

Opponent/Respondent:
Merck Patent GmbH
BASF SE

Relevant legal provisions:

EPC Art. 52, 53, 53(c), 54, 54(2), 54(3),
54(4), 56, 57, 69(1), 84, 87, 87(1),
100(a)-(c), 112(1), 112(1)(a), 123(1),
123(2)
EPC R. 115(2)
EPC 1973 Art. 52(4), 54(3), (4)
RPEBA Art. 9, 10, 13, 14(2), 14(4)
Vienna Convention on the Law of
Treaties of 23 May 1969 Art. 31(1), 32
*Bundesgesetz über die
Erfindungspatente* (Swiss Patent Law)
of 25 June 1954 (2017) Art. 24(1)c.

Keyword:

Allowability of undisclosed disclaimers –
Applicability of the gold standard
disclosure test as defined in decision
G 2/10 to undisclosed disclaimers - no
– Applicability of criteria as defined in
decisions G 1/03 and G 2/03 - yes –
Drafting of undisclosed disclaimers – no
technical contribution to the claimed
subject-matter of the application as filed
may be provided

Headnote:

*For the purpose of considering whether
a claim amended by the introduction of
an undisclosed disclaimer is allowable
under Article 123(2) EPC, the
disclaimer must fulfil one of the criteria
set out in point 2.1 of the order of
decision G 1/03.*

**Décision de la Grande Chambre
de recours, en date du
18 décembre 2017**

G 1/16

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : C. Josefsson

Membres : I. Beckedorf
R. van Peurseem
M.-B. Tardo-Dino
C. Vallet
G. Eliasson
A. Lindner

Titulaire du brevet/Requérant :
The Trustees of Princeton University
The University of Southern California

Opposant/Intimé :
Merck Patent GmbH
BASF SE

Dispositions juridiques pertinentes :

CBE : articles 52, 53, 53c), 54, 54(2),
54(3), 54(4), 56, 57, 69(1), 84, 87,
87(1), 100a)-c), 112(1), 112(1)a),
123(1), 123(2)
CBE : règle 115(2)
CBE 1973 : articles 52(4), 54(3), (4)
RPGCR : articles 9, 10, 13, 14(2), 14(4)
Convention de Vienne sur le droit des
traités du 23 mai 1969 : articles 31(1),
32
Loi suisse sur les brevets
(*Bundesgesetz über die
Erfindungspatente*) du 25 juin 1954
(2017) : article 24(1)c.

Mots-clés :

Admissibilité des disclaimers non
divulgués – Applicabilité aux
disclaimers non divulgués du critère de
divulgarion de la norme de référence tel
que défini dans la décision G 2/10 -
non – Applicabilité des critères définis
dans les décisions G 1/03 et G 2/03 -
oui – Rédaction des disclaimers non
divulgués – aucune contribution
technique ne peut être apportée à
l'objet revendiqué de la demande telle
que déposée

Exergue :

*Afin de déterminer si une revendication
modifiée par l'introduction d'un
disclaimer non divulgué est admissible
au titre de l'article 123(2) CBE, le
disclaimer doit remplir l'un des critères
énoncés au point 2.1 du dispositif de la
décision G 1/03.*

Die Aufnahme eines solchen Disclaimers darf keinen technischen Beitrag zu dem in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbarten Gegenstand leisten. Insbesondere darf der Disclaimer nicht für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder der ausreichenden Offenbarung relevant sein oder werden. Der Disclaimer darf nicht mehr ausschließen, als nötig ist, um die Neuheit wiederherzustellen oder einen Gegenstand auszuklammern, der aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

The introduction of such a disclaimer may not provide a technical contribution to the subject-matter disclosed in the application as filed. In particular, it may not be or become relevant for the assessment of inventive step or for the question of sufficiency of disclosure. The disclaimer may not remove more than necessary either to restore novelty or to disclaim subject-matter excluded from patentability for non-technical reasons.

L'introduction d'un tel disclaimer ne peut pas apporter de contribution technique à l'objet divulgué dans la demande telle que déposée. En particulier, le disclaimer ne peut pas être ou devenir pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou pour la question de la suffisance de l'exposé. Il ne peut pas retrancher plus que ce qui est nécessaire, que ce soit pour rétablir la nouveauté ou pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques.

Inhalt

Sachverhalt und Anträge

Streitpatent

Beschwerdeverfahren

Verlauf des Verfahrens vor der Großen Beschwerdekammer

Grundsätzliche Argumente für die Anwendung des Goldstandards auf nicht offenbarte Disclaimer – Bejahung der Frage 1

Grundsätzliche Argumente gegen die Anwendung des Goldstandards auf nicht offenbarte Disclaimer – Verneinung der Frage 1

Argumente dafür, dass G 1/03 durch G 2/10 aufgehoben wurde oder nunmehr aufgehoben wird – Bejahung der Frage 2

Argumente für die fortgesetzte Anwendung der in G 1/03 definierten Ausnahmen auf nicht offenbarte Disclaimer – Verneinung der Frage 2

Argumente für die Anwendung des Goldstandards in veränderter Form – Bejahung der Frage 3

Argumente für die Anwendung des Goldstandards in unveränderter Form – Verneinung der Frage 3

Sonstige Vorbringen

Von den Beteiligten und dem Amt vorgeschlagene Antworten auf die Vorlagefragen im Lichte der Mitteilung der Großen Beschwerdekammer

Entscheidungsgründe

Zulässigkeit der Vorlage

Vorüberlegungen zu materiellrechtlichen Aspekten der Vorlagefragen

Entscheidungen G 1/03 und G 2/10

Table of contents

Summary of facts and submissions

The patent in suit

The appeal proceedings

The course of the proceedings before the Enlarged Board

Arguments generally in favour of applying the gold standard to undisclosed disclaimers – affirmative answer to question 1

Arguments generally in favour of not applying the gold standard to undisclosed disclaimers – negative answer to question 1

Arguments in favour of regarding G 1/03 as having been set aside by G 2/10 or in favour of G 1/03 now being set aside – affirmative answer to question 2

Arguments in favour of a continued application of the exceptions relating to undisclosed disclaimers defined in G 1/03 – negative answer to question 2

Arguments in favour of applying the gold standard in a modified form – affirmative answer to question 3

Arguments in favour of applying the gold standard without modification – negative answer to question 3

Further arguments

Answers proposed by the parties and the Office to the referred questions in the light of the Enlarged Board's communication

Reasons

Admissibility of the referral

Preliminary considerations on substantive aspects of the referred questions

Decisions G 1/03 and G 2/10

Table des matières

Exposé des faits et conclusions

Brevet en litige

Procédure de recours

Déroulement de la procédure devant la Grande Chambre

Arguments généralement en faveur de l'application de la norme de référence aux disclaimers non divulgués – réponse affirmative à la question 1

Arguments généralement en faveur de la non-application de la norme de référence aux disclaimers non divulgués – réponse négative à la question 1

Arguments préconisant de considérer la décision G 1/03 comme ayant été annulée par la décision G 2/10 ou d'annuler désormais la décision G 1/03 – réponse affirmative à la question 2

Arguments suggérant que les exceptions définies dans la décision G 1/03 continuent de s'appliquer aux disclaimers non divulgués – réponse négative à la question 2

Arguments en faveur de l'application de la norme de référence sous une forme modifiée – réponse affirmative à la question 3

Arguments en faveur de l'application de la norme de référence sans modification – réponse négative à la question 3

Autres arguments

Réponses proposées par les parties et par l'Office aux questions soumises à la lumière de la notification de la Grande Chambre

Motifs

Recevabilité de la saisine

Considérations préliminaires sur des aspects de fond des questions soumises

Décisions G 1/03 et G 2/10

| | | |
|--|---|--|
| Disclaimer – Definition | Disclaimer - definition | Disclaimer – définition |
| Goldstandard – Definition | The gold standard – definition | Norme de référence – définition |
| Bestehende Rechtsprechung der Technischen Beschwerdekammern zu Disclaimern | The existing jurisprudence of the technical boards of appeal on disclaimers | Jurisprudence actuelle des chambres de recours techniques concernant les disclaimers |
| Nationale Rechtsprechung zu Disclaimern | National jurisprudence on disclaimers | Jurisprudence nationale relative aux disclaimers |
| Auslegung des Artikels 123 (2) EPÜ | Interpretation of Article 123(2) EPC | Interprétation de l'article 123(2) CBE |
| Verschiedene Arten nicht offenbarter Disclaimer | Different types of undisclosed disclaimers | Différents types de disclaimers non divulgués |
| Standards für die Prüfung nicht offenbarter Disclaimer | Standards for examining undisclosed disclaimers | Critères d'évaluation des disclaimers non divulgués |
| Antworten auf die Vorlagefragen | Answers to the referred questions | Réponses aux questions soumises |
| Schlussbemerkungen | Final remarks | Observations finales |
| Entscheidungsformel | Order | Dispositif |

Sachverhalt und Anträge

Vorlagefragen

I. Mit der Zwischenentscheidung T 437/14 vom 17. Oktober 2016 (ABI. EPA 2017, A50, nachstehend "Vorlageentscheidung") hat die Technische Beschwerdekammer 3.3.09 (nachstehend "vorlegende Kammer") der Großen Beschwerdekammer die folgenden Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:

1. Ist der in G 2/10 genannte Standard für die Zulässigkeit offener Disclaimers gemäß Artikel 123 (2) EPÜ, d. h. der Test, ob der Fachmann den nach der Aufnahme des Disclaimers im Patentanspruch verbleibenden Gegenstand unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens als explizit oder implizit, aber unmittelbar und eindeutig in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart ansehen würde, auch auf Ansprüche anzuwenden, die nicht offenbarte Disclaimers enthalten?

2. Wenn die erste Frage bejaht wird, wird dann G 1/03 hinsichtlich der in der dortigen Antwort 2.1 definierten Ausnahmen zu nicht offenbarten Disclaimern aufgehoben?

3. Wenn die zweite Frage verneint wird, d. h. die in Antwort 2.1 von G 1/03 definierten Ausnahmen zu nicht offenbarten Disclaimern zusätzlich zu dem in G 2/10 genannten Standard Anwendung finden, kann dann dieser Standard angesichts der Ausnahmen geändert werden?

Streitpatent

II. Das europäische Patent Nr. 1 933 395 basiert auf der europäischen Patentanmeldung Nr. 08003327, die als Teilanmeldung zur europäischen Patentanmeldung Nr. 00980863 eingereicht wurde, welche die Priorität von US 452346 beanspruchte. Gegen das Patent war Einspruch unter Berufung auf Artikel 100 a), b) und c) EPÜ eingelegt worden. Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung lautet wie folgt:

"Phosphoreszierende organometallische Verbindung der Formel L_2IrX , worin L und X nicht äquivalente zweizählige Liganden sind, X ein monoanionischer zweizähliger Ligand ist und die L-Liganden monoanionische zwei-

Summary of facts and submissions

The referred questions

I. By interlocutory decision T 437/14 dated 17 October 2016 (OJ EPO 2017, A50, hereinafter: the referring decision), Technical Board of Appeal 3.3.09 (hereinafter: the referring board) referred the following questions of law to the Enlarged Board of Appeal (hereinafter: the Enlarged Board) for decision:

1. Is the standard referred to in G 2/10 for the allowability of disclosed disclaimers under Article 123(2) EPC, i.e. whether the skilled person would, using common general knowledge, regard the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the disclaimer as explicitly or implicitly, but directly and unambiguously, disclosed in the application as filed, also to be applied to claims containing undisclosed disclaimers?

2. If the answer to the first question is yes, is G 1/03 set aside as regards the exceptions relating to undisclosed disclaimers defined in its answer 2.1?

3. If the answer to the second question is no, i.e. if the exceptions relating to undisclosed disclaimers defined in answer 2.1 of G 1/03 apply in addition to the gold standard, may this standard be modified in view of these exceptions?

The patent in suit

II. European patent No. 1 933 395 is based on European patent application No. 08003327, filed as a divisional application of European patent application No. 00980863, which claimed the priority of US 452346. It was opposed on the grounds under Article 100(a), 100(b) and 100(c) EPC. Claim 1 of the patent as granted reads:

"Phosphorescent organometallic compound of formula L_2IrX , wherein L and X are inequivalent bidentate ligands, X is a monoanionic bidentate ligand, and the L ligands are monoanionic bidentate ligands each

Exposé des faits et conclusions

Questions soumises

I. Par la décision intermédiaire T 437/14, en date du 17 octobre 2016 (JO OEB 2017, A50, ci-après dénommée la "décision de saisine"), la chambre de recours technique 3.3.09 (ci-après dénommée la "chambre à l'origine de la saisine") a soumis les questions de droit suivantes à la Grande Chambre de recours (ci-après dénommée la "Grande Chambre") pour décision :

1. Le critère énoncé dans la décision G 2/10 aux fins d'établir si un disclaimer divulgué est admissible en vertu de l'article 123(2) CBE, autrement dit aux fins d'établir si l'homme du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, considérerait l'objet restant dans la revendication, après introduction du disclaimer, comme étant divulgué explicitement ou implicitement, mais directement et sans ambiguïté dans la demande telle que déposée, doit-il également être appliqué aux revendications contenant des disclaimers non divulgués ?

2. S'il est répondu par l'affirmative à la première question, la décision G 1/03 est-elle écartée en ce qui concerne les exceptions relatives aux disclaimers non divulgués définies au point 2.1 de sa réponse ?

3. S'il est répondu par la négative à la deuxième question, autrement dit si les exceptions relatives aux disclaimers non divulgués qui sont définies dans la réponse 2.1 de la décision G 1/03 s'appliquent en plus du critère énoncé dans la décision G 2/10, ce critère peut-il être modifié au vu desdites exceptions ?

Brevet en litige

II. Le brevet européen n° 1 933 395 se fonde sur la demande de brevet européen n° 08003327, déposée comme demande divisionnaire de la demande de brevet européen n° 00980863, qui revendiquait la priorité du brevet US 452346. Il a fait l'objet d'une opposition s'appuyant sur les motifs prévus à l'article 100a), b) et c) CBE. La revendication 1 du brevet tel que délivré est formulée comme suit :

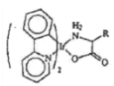
"Composé organométallique phosphorescent de formule L_2IrX , où L et X sont des ligands bidentés non équivalents, X est un ligand bidenté mono-anionique ; et les ligands L sont des ligands bidentés mono-anioniques


zähnlige Liganden sind, die jeweils durch ein sp²-hybridisiertes Kohlenstoffatom und ein Heteroatom mit Ir (Iridium) koordiniert sind."

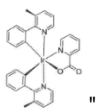
Beschwerdeverfahren

III. Im Beschwerdeverfahren reichten die Patentinhaberinnen unter anderem einen (neuen) Hauptantrag auf Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang ein. Anspruch 1 dieses Antrags lautet wie folgt:

"1. Phosphoreszierende organometallische Verbindung der Formel L₂IrX, worin L und X nicht äquivalente zweizähnlige Liganden sind, X ein monoanionischer zweizähnliger Ligand ist und die L-Liganden monoanionische zweizähnlige Liganden sind, die jeweils durch ein sp²-hybridisiertes Kohlenstoffatom und ein Heteroatom mit Ir (Iridium) koordiniert sind, ausgenommen die Verbindungen der Formel



worin der Ligand  ein α -Aminosäurerest ist, der aus Glycin, L-Alanin, L-Valin, D-Leucin, L-Prolin und L-Phenylalanin ausgewählt wird, ausgenommen die folgende Verbindung:



Die beiden Disclaimers wurden in den Anspruch 1 aufgenommen, um die Neuheit gegenüber dem Inhalt von zwei Dokumenten des Stands der Technik (D5 und D7) wiederherzustellen. Mit Verweis auf die Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 2004, 413 und 448; nachfolgend wird, wenn nicht anders angegeben, nur auf G 1/03 verwiesen, die mit G 2/03 identisch ist) bestritten die Beschwerdegegner, dass diese Disclaimer mit Artikel 123 (2) EPÜ in Einklang stehen.

IV. Die Große Beschwerdekammer weist auf folgende Punkte aus der Vorlageentscheidung hin:

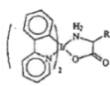
(1) Der vorliegenden Kammer zufolge waren die Disclaimer in Anspruch 1 "nicht offenbart", und ihre Vereinbarkeit mit Artikel 123 (2) EPÜ hängt davon ab, ob die in den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 1/03 und G 2/10 (ABI. EPA 2012, 376) aufgestellten Grundsätze – miteinander


coordinated to Ir (iridium) through an sp² hybridized carbon and a heteroatom."

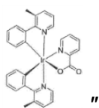
The appeal proceedings

III. During the appeal proceedings the patent proprietors filed *inter alia* a (new) main request for maintenance of the patent in amended form. Claim 1 of this request reads as follows:

"Phosphorescent organometallic compound of formula L₂IrX, wherein L and X are inequivalent bidentate ligands, X is a monoanionic bidentate ligand, and the L ligands are monoanionic bidentate ligands each coordinated to Ir (iridium) through an sp² hybridized carbon and a heteroatom, excluding the compounds having formula



wherein the ligand  is an α -amino acid residue selected from glycine, L-alanine, L-valine, D-leucine, L-proline, or L-phenylalanine and excluding the following compound:



The two disclaimers were introduced into claim 1 in order to restore novelty over the content of two prior art documents (D5 and D7). Compliance of the disclaimers with Article 123(2) EPC was disputed by the opponents in view of decisions G 1/03 and G 2/03 of the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 2004, 413 and 448; hereinafter, unless otherwise indicated, reference is made only to G 1/03, to which G 2/03 is identical).

IV. The Enlarged Board notes the following points from the referring decision:

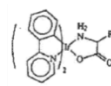
(1) According to the referring board, the disclaimers in claim 1 of the main request were "undisclosed", and their compliance with Article 123(2) EPC depended on the applicability of the principles – in combination, in part or in modified form – established in Enlarged Board decisions G 1/03 and G 2/10


coordonnés chacun à Ir (iridium) par l'intermédiaire d'un carbone hybridé sp² et d'un hétéroatome."

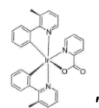
Procédure de recours

III. Pendant la procédure de recours, les titulaires du brevet ont présenté, entre autres, une (nouvelle) requête principale en maintien du brevet sous une forme modifiée. La revendication 1 de cette requête est formulée comme suit :

"Composé organométallique phosphorescent de formule L₂IrX, où L et X sont des ligands bidentés non équivalents, X est un ligand bidenté mono-anionique ; et les ligands L sont des ligands bidentés mono-anioniques coordonnés chacun à Ir (iridium) par l'intermédiaire d'un carbone hybridé sp² et d'un hétéroatome ; à l'exclusion des composés répondant à la formule



où le ligand  est un résidu acide α -aminé choisi parmi la glycine, la L-alanine, la L-valine, la D-leucine, la L-proline, la L-phénylalanine, et excluant le composé suivant :



Les deux disclaimers ont été introduits dans la revendication 1 afin de rétablir la nouveauté par rapport au contenu de deux documents de l'état de la technique (D5 et D7). La conformité des disclaimers avec l'article 123(2) CBE a été contestée par les opposants sur la base des décisions G 1/03 et G 2/03 de la Grande Chambre (JO OEB 2004, 413 et 448 ; ci-après, sauf indication contraire, il est fait référence uniquement à la décision G 1/03, la décision G 2/03 étant identique).

IV. La Grande Chambre prend note des points suivants de la décision de saisine :

(1) Selon la chambre à l'origine de la saisine, les disclaimers figurant dans la revendication 1 de la requête principale sont "non divulgués" et leur conformité avec l'article 123(2) CBE dépend de l'applicabilité des principes – en combinaison, en partie ou sous une forme modifiée – établis dans les

kombiniert, teilweise oder in geänderter Form – auf sie anwendbar sind.

(2) Nur die in G 1/03 vorgelegten und beantworteten Fragen bezogen sich auf nicht offenbarte Disclaimer, während die in G 2/10 vorgelegte und beantwortete Frage offenbarte Disclaimer betraf. Allerdings enthält G 2/10 zahlreiche Passagen, die darauf hindeuten, dass der Goldstandard-Offenbarungstest zur Beurteilung der Einhaltung des Artikels 123 (2) EPÜ für sämtliche Änderungen (einschließlich nicht offenbarter Disclaimer) gilt.

(3) Die vorliegende Kammer zog daraus den Schluss, dass für diese Beurteilung der Goldstandard der einzige anwendbare Test sei. Diese Schlussfolgerung ließe keinen Raum für die in G 1/03 definierten Ausnahmen, weil dann auch für nicht offenbarte Disclaimer der entscheidende Maßstab darin bestünde, ob der Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens den nach Aufnahme des Disclaimers im Patentanspruch verbleibenden Gegenstand als explizit oder implizit, aber unmittelbar und eindeutig in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart ansehen würde.

(4) Die vorliegende Kammer stellte aber auch fest, dass mit G 2/10 die Entscheidung G 1/03 im Hinblick auf die Bedingungen, unter denen ein nicht offenbarter Disclaimer zulässig wäre, nicht aufgehoben oder ausdrücklich verworfen worden sei.

(5) Nach Auffassung der vorliegenden Kammer wirft die Frage, ob der Goldstandard nicht nur, wie in G 2/10 festgestellt, für offenbarte Disclaimer, sondern auch für nicht offenbarte Disclaimer gilt, Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung auf. Die vorliegende Kammer konnte in der Rechtsprechung nach G 2/10 keinen einheitlichen Ansatz erkennen, ob – und wenn ja, wie – der Goldstandard bei der Beurteilung der Zulässigkeit nicht offenbarter Disclaimer nach Artikel 123 (2) EPÜ anzuwenden sei.

(OJ EPO 2012, 376).

(2) Only the referred questions and the answers given in G 1/03 concerned undisclosed disclaimers, whereas the referred question and the answers given in G 2/10 addressed disclosed disclaimers. However, there were numerous passages in G 2/10 suggesting that the gold standard disclosure test applied in the assessment of any amendment, including undisclosed disclaimers, for compliance with Article 123(2) EPC.

(3) The referring board thus deduced that the gold standard was the only test to be applied in this assessment. If followed, this conclusion would leave no room for the exceptions defined in G 1/03, because then for undisclosed disclaimers too the relevant standard would be whether the skilled person, using common general knowledge, would regard the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the disclaimer as being explicitly or implicitly, but directly and unambiguously, disclosed in the application as filed.

(4) However, the referring board also noted that G 2/10 did not set aside or explicitly overrule G 1/03 in respect of the specific conditions under which an undisclosed disclaimer would be allowable.

(5) In the referring board's view, this issue of whether the gold standard applies not only to disclosed disclaimers, as established by G 2/10, but also to undisclosed disclaimers, raises questions of law of fundamental importance. The referring board could discern no uniform approach in the case law after G 2/10 with regard to whether the gold standard was to be applied when assessing the allowability of undisclosed disclaimers under Article 123(2) EPC and, if it was, exactly how that standard had to be applied.

décisions de la Grande Chambre G 1/03 et G 2/10 (JO OEB 2012, 376).

(2) Seules les questions soumises et les réponses données dans la décision G 1/03 concernent les disclaimers non divulgués, tandis que la question soumise et les réponses données dans la décision G 2/10 portent sur les disclaimers divulgués. Cependant, de nombreux passages de la décision G 2/10 suggèrent d'appliquer le critère de divulgation de la norme de référence pour évaluer si une modification, y compris sous forme de disclaimers non divulgués, est conforme à l'article 123(2) CBE.

(3) La chambre à l'origine de la saisine a ainsi déduit que la norme de référence était le seul critère à appliquer dans cette évaluation. Si cette conclusion était suivie, elle ne laisserait aucune place aux exceptions définies dans la décision G 1/03, car dans ce cas, pour les disclaimers non divulgués, le critère pertinent consisterait également à déterminer si l'homme du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, considérerait l'objet restant dans la revendication, après introduction du disclaimer, comme étant divulgué explicitement ou implicitement, mais directement et sans ambiguïté, dans la demande telle que déposée.

(4) Or, la chambre à l'origine de la saisine a également noté que la décision G 2/10 n'écarterait, ni n'annulait explicitement la décision G 1/03 s'agissant des conditions spécifiques dans lesquelles un disclaimer non divulgué serait admissible.

(5) D'après la chambre à l'origine de la saisine, cette question de savoir si la norme de référence s'applique non seulement aux disclaimers divulgués, comme l'a énoncé la décision G 2/10, mais également aux disclaimers non divulgués, soulève des questions de droit revêtant une importance fondamentale. La chambre à l'origine de la saisine n'est pas parvenue à dégager une approche uniforme dans la jurisprudence postérieure à la décision G 2/10 concernant la question de savoir si la norme de référence devait être appliquée lors de l'évaluation de l'admissibilité de disclaimers non divulgués au titre de l'article 123(2) CBE, ni, le cas échéant, la manière exacte dont il convenait d'appliquer cette norme.

(6) Wenn der Goldstandard anwendbar wäre – so die vorliegende Kammer weiter –, wäre ein nicht offener Disclaimer in den meisten Fällen nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig.

(7) Was die Relevanz der Vorlagefrage für die Entscheidung über den Beschwerdefall betrifft, war die vorliegende Kammer der Auffassung, dass alle Kernfragen zugunsten der Patentinhaberinnen beantwortet worden seien und nur diese eine untergeordnete Frage offen geblieben sei. Aus den folgenden Gründen hänge der Verfahrensausgang also von den Antworten der Großen Beschwerdekammer auf die Vorlagefragen ab:

a) Wenn der Goldstandard aus G 2/10 überhaupt nicht anzuwenden wäre, würden die in G 1/03 entwickelten Ausnahmen von den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ Anwendung finden und wären als von Anspruch 1 des anhängigen neuen Hauptantrags erfüllt anzusehen, sodass die durch die beiden Disclaimer in diesen Anspruch aufgenommene Änderung den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ genügen würde.

b) Wenn der Goldstandard aus G 2/10 im strengen Sinne anzuwenden wäre, würde die durch die beiden nicht offenbarten Disclaimer in den Anspruch 1 aufgenommene Änderung den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ nicht genügen.

c) Wenn der Goldstandard aus G 2/10 in abgewandelter Form anzuwenden wäre, wie es in den Entscheidungen T 2018/08, T 1870/08, T 2464/10, T 1176/09 und T 1872/14 geschehen sei, könnten die beiden Disclaimer für zulässig erachtet werden, weil sie das breite Spektrum der durch Anspruch 1 abgedeckten Verbindungen nur geringfügig einschränken.

Verlauf des Verfahrens vor der Großen Beschwerdekammer

V. Die Große Beschwerdekammer forderte alle am Beschwerdeverfahren Beteiligten und den Präsidenten des Amts (nachstehend "Amt") auf, sich schriftlich zu den ihr vorgelegten Rechtsfragen zu äußern.

Stellungnahmen wurden von den Beschwerdeführerinnen/Patentinhaberinnen (nachstehend "Patentinhaberinnen"), von der Beschwerdeführerin/Einsprechenden 01 (nachstehend "Einsprechende 01") und vom Präsidenten des Amt gemäß Artikel 9 VOBG eingereicht. Die Einsprechende 03 reichte keinen Schriftsatz

(6) The referring board further noted that, if the gold standard was applicable, then in most cases an undisclosed disclaimer would not be allowable under Article 123(2) EPC.

(7) With regard to the relevance of the referred questions for deciding the appeal case, the referring board took the view that the main issues had all been resolved to the patent proprietors' benefit, with only this one subordinate issue remaining open. Therefore, for the following reasons the outcome of the case depended upon the answers which the Enlarged Board would give to the referred questions:

(a) If the gold standard of G 2/10 was not to be applied at all, then the exceptions to the requirements of Article 123(2) EPC developed in G 1/03 would be applicable and would be assumed to have been met by claim 1 of the pending new main request, so that the amendment introduced into it by the two disclaimers would comply with Article 123(2) EPC.

(b) If the gold standard of G 2/10 was to be applied in its strict sense, then the amendment introduced into claim 1 by the two undisclosed disclaimers would not be in compliance with Article 123(2) EPC.

(c) If the gold standard of G 2/10 was to be applied in a modified form, as it had been in decisions T 2018/08, T 1870/08, T 2464/10, T 1176/09 and T 1872/14, the two disclaimers could be considered allowable, since they reduced only slightly the broad genus of compounds covered by claim 1.

The course of the proceedings before the Enlarged Board

V. The Enlarged Board invited all parties to the appeal proceedings and the President of the Office (hereinafter: the Office) to comment in writing on the points of law referred to it.

Comments were submitted by the appellants/patent proprietors (hereinafter: the patent proprietors) and appellant/opponent 01 (hereinafter: opponent 01), and by the President of the Office in accordance with Article 9 RPEBA. Opponent 03 did not file any submissions, but withdrew its appeal. However, opponent 03 remains a party

(6) La chambre à l'origine de la saisine a fait en outre observer que si la norme de référence était applicable, un disclaimer non divulgué ne serait pas, dans la plupart des cas, admissible en vertu de l'article 123(2) CBE.

(7) S'agissant de la pertinence des questions soumises pour statuer sur le recours, la chambre à l'origine de la saisine a estimé que les principales questions avaient toutes été tranchées au bénéfice du titulaire du brevet et que seule cette question secondaire restait ouverte. Par conséquent, l'issue de l'affaire dépend des réponses que la Grande Chambre apportera aux questions soumises, et ce pour les raisons suivantes :

a) Si la norme de référence de la décision G 2/10 ne devait pas du tout être appliquée, les exceptions aux exigences de l'article 123(2) CBE énoncées dans la décision G 1/03 seraient alors applicables et considérées comme ayant été remplies par la revendication 1 de la nouvelle requête principale en instance, de sorte que la modification introduite dans la revendication par les deux disclaimers serait conforme à l'article 123(2) CBE.

b) Si la norme de référence de la décision G 2/10 était appliquée au sens strict, la modification introduite dans la revendication 1 par les deux disclaimers non divulgués ne serait pas conforme à l'article 123(2) CBE.

c) Si la norme de référence de la décision G 2/10 était appliquée sous une forme modifiée, comme dans les décisions T 2018/08, T 1870/08, T 2464/10, T 1176/09 et T 1872/14, les deux disclaimers pourraient être considérés comme admissibles, étant donné qu'ils ne réduisent que légèrement la généralité des composés couverts par la revendication 1.

Déroulement de la procédure devant la Grande Chambre

V. La Grande Chambre a invité toutes les parties à la procédure de recours ainsi que le Président de l'Office (ci-après dénommé l'"Office") à présenter leurs observations écrites sur les questions de droit qui lui ont été soumises.

Des observations ont été présentées par les requérants/titulaires du brevet (ci-après dénommés les "titulaires du brevet") et le requérant/opposant 01 (ci-après dénommé l'"opposant 01"), ainsi que par le Président de l'Office conformément à l'article 9 RPGCR. L'opposant 03 n'a présenté aucun moyen et a retiré son recours. Il reste

ein, sondern nahm ihre Beschwerde zurück. Die Einsprechende 03 bleibt aber am Einspruchsverfahren und somit auch am Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer beteiligt.

VI. Mit einer im Amtsblatt des EPA (ABI. EPA 2016, A96) veröffentlichten Mitteilung gab die Große Beschwerdekammer Dritten Gelegenheit, schriftliche Stellungnahmen nach Artikel 10 VOGBK einzureichen, und es gingen elf *Amicus-curiae*-Schriftsätze ein:

- (1) K. H. Rhodes, IPO – Intellectual Property Owners Association,
- (2) G. Kiesel, CNCPI – Conseils en Propriété Industrielle,
- (3) B. Carion-Travarelle, ASPI – Association française des Spécialistes en Propriété Industrielle de l'Industrie,
- (4) R. Pistolesi, FICPI – Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle,
- (5) M. Grammel, Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbH,
- (6) L. Davies, CIPA – The Chartered Institute of Patent Attorneys,
- (7) C. P. Mercer,
- (8) A. Tangena und F. Leyder, epi – Institut der beim EPA zugelassenen Vertreter,
- (9) R. Jorritsma,
- (10) D. X. Thomas,
- (11) The International Association for the Protection of Intellectual Property, AIPPI.

VII. Am 16. Oktober 2017 fand die mündliche Verhandlung vor der Großen Beschwerdekammer in Anwesenheit der Patentinhaberinnen und der Einsprechenden 01 sowie von Vertretern des Amts statt. Die Einsprechende 03 blieb der mündlichen Verhandlung fern. Das Verfahren wurde gemäß Artikel 14 (4) VOGBK und Regel 115 (2) EPÜ ohne diese Beteiligte fortgesetzt.

VIII. In Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung erließ die Große Beschwerdekammer am 16. August 2017 eine Mitteilung nach den Artikeln 13 und 14 (2) VOGBK. Mit dieser Mitteilung sollten die Beteiligten auf potenziell bedeutsame rechtliche Aspekte im Zusammenhang mit den Vorlagefragen aufmerksam gemacht werden und Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten. Insbesondere wies die Große Beschwerdekammer darauf hin, dass es mehrere denkbare Ansätze für

to the appeal proceedings and, consequently, a party to the proceedings before the Enlarged Board.

VI. By communication published in the Official Journal of the EPO (OJ EPO 2016, A96), the Enlarged Board gave third parties the opportunity to file written statements in accordance with Article 10 RPEBA and received eleven *amicus curiae* briefs:

- (1) K.H. Rhodes, IPO – Intellectual Property Owners Association;
- (2) G. Kiesel, CNCPI – Conseils en Propriété Industrielle;
- (3) B. Carion-Travarelle, ASPI – Association française des Spécialistes en Propriété Industrielle de l'Industrie;
- (4) R. Pistolesi, FICPI – Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle;
- (5) M. Grammel, Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbH;
- (6) L. Davies, CIPA – The Chartered Institute of Patent Attorneys;
- (7) C.P. Mercer;
- (8) A. Tangena, epi – Institute of Professional Representatives before the EPO, and F. Leyder, epi;
- (9) R. Jorritsma;
- (10) D.X. Thomas;
- (11) The International Association for the Protection of Intellectual Property, AIPPI.

VII. Oral proceedings were held before the Enlarged Board on 16 October 2017 in the presence of the patent proprietors and opponent 01 as well as representatives of the Office. Opponent 03 did not attend the oral proceedings. The proceedings were continued without that party in accordance with Article 14(4) RPEBA and Rule 115(2) EPC.

VIII. In preparation for the oral proceedings, the Enlarged Board issued a communication pursuant to Articles 13 and 14(2) RPEBA on 16 August 2017. That communication was intended to draw the parties' attention to certain potentially significant legal issues with regard to the referred questions and to afford them an opportunity to comment on these. The Enlarged Board indicated in particular that there were several conceivable approaches to examining whether a

toutefois partie à la procédure de recours et donc partie à la procédure devant la Grande Chambre.

VI. Par une communication publiée au Journal officiel de l'OEB (JO OEB 2016, A96), la Grande Chambre a donné aux tiers la possibilité de présenter des observations écrites conformément à l'article 10 RPGCR et a reçu onze observations de tiers ("*amicus curiae* briefs") :

- (1) K.H. Rhodes, IPO – Intellectual Property Owners Association ;
- (2) G. Kiesel, CNCPI – Conseils en Propriété Industrielle ;
- (3) B. Carion-Travarelle, ASPI – Association française des Spécialistes en Propriété Industrielle de l'Industrie ;
- (4) R. Pistolesi, FICPI – Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle ;
- (5) M. Grammel, Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbH ;
- (6) L. Davies, CIPA – The Chartered Institute of Patent Attorneys ;
- (7) C.P. Mercer ;
- (8) A. Tangena, epi – Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, et F. Leyder, epi ;
- (9) R. Jorritsma ;
- (10) D.X. Thomas ;
- (11) Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, AIPPI.

VII. La procédure orale s'est tenue devant la Grande Chambre le 16 octobre 2017 en présence des titulaires du brevet et de l'opposant 01, ainsi que de représentants de l'Office. L'opposant 03 n'a pas assisté à la procédure orale. La procédure s'est poursuivie en l'absence de cette partie conformément à l'article 14(4) RPGCR et à la règle 115(2) CBE.

VIII. En vue de la préparation de la procédure orale, la Grande Chambre a émis, le 16 août 2017, une notification au titre des articles 13 et 14(2) RPGCR. Cette notification visait à attirer l'attention des parties sur certains points de droit potentiellement importants concernant les questions soumises et à leur offrir la possibilité de prendre position à ce sujet. La Grande Chambre a indiqué en particulier que l'on pouvait envisager plusieurs approches pour déterminer si la

die Prüfung gebe, ob eine Anspruchsänderung durch einen nicht offenbarten Disclaimer den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ entspricht. Diese verschiedenen Optionen wurden als Szenarien 1 bis 5 mit mehreren Untergruppen vorgestellt (s. Mitteilung, Nr. 4.7).

Auf die Mitteilung der Großen Beschwerdekammer hin reichten die Patentinhaberinnen und die Einsprechende 01 eine zweite Runde von Schriftsätzen ein und machten in der mündlichen Verhandlung ebenso wie das Amt mündliche Ausführungen.

IX. Am Ende der mündlichen Verhandlung kündigte der Vorsitzende an, dass die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer schriftlich ergehen werde.

Grundsätzliche Argumente für die Anwendung des Goldstandards auf nicht offenbarte Disclaimer – Bejahung der Frage 1

X. Die Einsprechende 01, das Amt und einige Verfasser von Amicus-curiae-Schriftsätzen brachten Argumente dafür vor, den Goldstandard auf nicht offenbarte Disclaimer jeglicher Art in derselben Weise anzuwenden wie auf einen offenbarten Disclaimer.

Der Offenbarungstest auf der Grundlage des Goldstandards sei der allgemein anerkannte Maßstab für die Beurteilung, ob eine Anspruchsänderung mit Artikel 123 (2) EPÜ in Einklang stehe. Er stelle ein einheitliches Offenbarungskonzept im Hinblick auf die Artikel 54, 56 und 123 (2) EPÜ dar.

In G 1/03 seien keine Ausnahmen von diesem Standard definiert worden, und dies sei auch nicht beabsichtigt gewesen. Vielmehr sollte die Bandbreite nicht offenbarter Disclaimer (weiter) eingeschränkt werden, indem ein solcher nicht offenbarter Disclaimer auf seine Zulässigkeit hin beurteilt werde. Erst wenn er für zulässig befunden worden sei, gelte es anhand des Goldstandards zu prüfen, ob er gewählbar sei.

Da die Große Beschwerdekammer in G 2/10 keinen Grund dafür gesehen habe, von der Anwendung des Goldstandards auf nicht offenbarte Disclaimer abzugehen, sei dieser Standard als weiterer, zusätzlicher Maßstab bei der Prüfung anzuwenden, ob eine Anspruchsänderung, einschließlich eines nicht offenbarten Disclaimers, im Einklang mit Artikel 123 (2) EPÜ stehe.

claim amendment by an undisclosed disclaimer complies with the requirements of Article 123(2) EPC. Those different options were presented as scenarios 1 to 5, along with some sub-groups (communication, point 4.7).

The patent proprietors and opponent 01 replied to the Enlarged Board's communication with a second round of the written submissions. At the oral proceedings, oral submissions were made by them and by the Office.

IX. At the end of the oral proceedings, the Chairman announced that the Enlarged Board would issue its decision in writing in due course.

Arguments generally in favour of applying the gold standard to undisclosed disclaimers – affirmative answer to question 1

X. Submissions were made by opponent 01, by the Office and in some *amicus curiae* briefs in favour of applying the gold standard to undisclosed disclaimers of any kind in the same way as it is applied to a disclosed disclaimer.

The disclosure test based on the gold standard was the generally accepted standard for examining any claim amendment for compliance with Article 123(2) EPC. That standard constituted a uniform concept of disclosure with respect to Articles 54, 56 and 123(2) EPC.

G 1/03 did not define exceptions to that standard, and was not intended to do so. The intention was rather to limit (further) the range of undisclosed disclaimers by considering such an undisclosed disclaimer in terms of its admissibility. Once the admissibility of such an undisclosed disclaimer had been established, its allowability was then to be examined in accordance with the gold standard.

Since the Enlarged Board in G 2/10 did not see any justification for not applying the gold standard to undisclosed disclaimers, this standard was to be applied as a further, additional standard when assessing any amendment to a claim, including an undisclosed disclaimer, for compliance with Article 123(2) EPC.

modification d'une revendication par un disclaimer non divulgué est conforme aux exigences de l'article 123(2) CBE. Ces différentes options ont été présentées sous la forme de scénarios numérotés de 1 à 5, avec quelques sous-groupes (point 4.7 de la notification).

Les titulaires du brevet et l'opposant 01 ont répondu à la notification de la Grande Chambre par une deuxième série de moyens écrits. Lors de la procédure orale, ces parties et l'Office ont présenté oralement leurs arguments.

IX. À la fin de la procédure orale, le Président de la Grande Chambre a annoncé que celle-ci rendrait sa décision par écrit dans les meilleurs délais.

Arguments généralement en faveur de l'application de la norme de référence aux disclaimers non divulgués – réponse affirmative à la question 1

X. L'opposant 01, l'Office et certains tiers ont préconisé d'appliquer la norme de référence aux disclaimers non divulgués quels qu'ils soient de la même manière qu'elle s'applique aux disclaimers divulgués.

Le critère de divulgation fondé sur la norme de référence est le critère généralement reconnu pour déterminer si la modification d'une revendication est conforme à l'article 123(2) CBE. Ce critère constitue un concept uniforme de divulgation au regard des articles 54, 56 et 123(2) CBE.

La décision G 1/03 n'a pas défini d'exceptions à ce critère et tel n'était pas son objectif. Elle entendait plutôt limiter (encore) la portée des disclaimers non divulgués en considérant de tels disclaimers sous l'angle de leur recevabilité. Une fois leur recevabilité établie, leur admissibilité devait être appréciée à l'aune de la norme de référence.

Étant donné que, dans l'affaire G 2/10, la Grande Chambre n'a trouvé aucun élément qui justifie de ne pas appliquer la norme de référence aux disclaimers non divulgués, il convient d'appliquer celle-ci comme critère supplémentaire pour déterminer si la modification d'une revendication, y compris les disclaimers non divulgués, est conforme à l'article 123(2) CBE.

In einem anderen Schriftsatz wurde ein differenzierterer Ansatz vorgeschlagen, nämlich den Goldstandard nicht unterschiedslos auf alle nicht offenbarten Disclaimer anzuwenden, die den in G 1/03 festgelegten Kriterien entsprechen. Er sollte keine Anwendung auf nicht offenbarte Disclaimer finden, mit denen die Neuheit gegenüber einer früheren Anmeldung nach Artikel 54 (3) EPÜ oder gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme nach Artikel 54 (2) EPÜ wiederhergestellt werden sollte. Angewandt werden sollte er hingegen auf nicht offenbarte Disclaimer, mit denen ein Gegenstand ausgeklammert werden sollte, der nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ aus nicht-technischen Gründen ausgeschlossen sei. Der letztgenannte Typ ähnele den in G 2/10 behandelten offenbarten Disclaimern.

Die Einsprechende 01 brachte vor, G 1/03 sei keine Abkehr vom Goldstandard, sondern eine Ergänzung desselben. Der Goldstandard sei deshalb zusätzlich zu den in Antwort 2.1 von G 1/03 genannten Kriterien anzuwenden, und insbesondere im Hinblick auf das Kriterium der zufälligen Vorwegnahme sei restriktiv vorzugehen. Bei der Anwendung des Goldstandards auf einen nicht offenbarten Disclaimer sei ausschlaggebend, ob der nach Aufnahme des Disclaimers im Anspruch verbleibende Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart worden sei, ob die ursprüngliche technische Lehre durch den Disclaimer verändert worden sei und ob die Aufnahme negativer statt positiver Merkmale dem Anmelder oder Patentinhaber einen ungerechtfertigten Vorteil verschafft habe.

Grundsätzliche Argumente gegen die Anwendung des Goldstandards auf nicht offenbarte Disclaimer – Verneinung der Frage 1

XI. In den meisten Schriftsätzen wurde gegen die Anwendung des Goldstandards gemäß G 2/10 auf nicht offenbarte Disclaimer argumentiert. Dieser Standpunkt wurde von den Patentinhaberinnen und in einigen *Amicus curiae*-Schriftsätzen vertreten.

Die Hauptargumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Der relevante (ursprüngliche) Goldstandard für die Beurteilung, ob eine Änderung mit Artikel 123 (2) EPÜ in Einklang stehe, sei von der Großen Beschwerdekammer in G 3/89 (ABl. EPA 1993, 117) und G 11/91 (ABl. EPA 1993, 125) formuliert wor-

In another submission a more differentiated approach was presented to the effect that the gold standard should not be applied without distinction to all undisclosed disclaimers meeting the criteria laid down in G 1/03. It should not be applied to undisclosed disclaimers intended to restore novelty under Article 54(3) EPC or to restore novelty with respect to an accidental anticipation under Article 54(2) EPC. It should, on the other hand, be applied to undisclosed disclaimers intended to disclaim subject-matter excluded for non-technical reasons under Articles 52 to 57 EPC. This last type was similar to disclosed disclaimers as referred to in G 2/10.

Opponent 01 argued that G 1/03 did not deviate from the gold standard but added to it. Thus, the gold standard should be applied in addition to the criteria mentioned in answer 2.1 of G 1/03, and a restrictive approach should be taken, in particular with regard to the criterion of accidental anticipation. When applying the gold standard to an undisclosed disclaimer it was essential to examine whether the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the disclaimer was disclosed in the application as filed, whether the original technical teaching had been changed by that disclaimer, and whether the introduction of negative, rather than positive, features had given an unwarranted advantage to the applicant or patent proprietor.

Arguments generally in favour of not applying the gold standard to undisclosed disclaimers – negative answer to question 1

XI. The majority of submissions favoured not applying the gold standard according to G 2/10 to undisclosed disclaimers. This was the view taken by the patent proprietors and in some *amicus curiae* briefs.

The essential arguments can be summarised as follows:

The relevant (original) gold standard for assessing any amendment for compliance with Article 123(2) EPC was defined by the Enlarged Board in G 3/89 (OJ EPO 1993, 117) and G 11/91 (OJ EPO 1993, 125). The "guidance" provided in G 1/93

Une autre contribution expose une approche plus nuancée qui préconise de ne pas appliquer la norme de référence sans distinction à tous les disclaimers non divulgués remplissant les critères définis dans la décision G 1/03. La norme ne devrait pas être appliquée aux disclaimers non divulgués destinés à rétablir la nouveauté au regard de l'article 54(3) CBE ou par rapport à une antériorisation fortuite au regard de l'article 54(2) CBE. Elle devrait en revanche être appliquée aux disclaimers non divulgués visant à exclure un objet pour des raisons non techniques au regard des articles 52 à 57 CBE. Ce dernier type de disclaimer est similaire aux disclaimers divulgués visés dans la décision G 2/10.

L'opposant 01 a fait valoir que la décision G 1/03 ne s'écartait pas de la norme de référence, mais qu'elle la développait. La norme de référence devait donc être appliquée en plus des critères mentionnés au point 2.1 de la réponse donnée dans la décision G 1/03, et il convenait d'adopter une approche restrictive, en particulier en ce qui concerne le critère d'antériorisation fortuite. Au moment d'appliquer la norme de référence à un disclaimer non divulgué, il était essentiel de déterminer si l'objet restant dans la revendication après l'introduction du disclaimer était divulgué dans la demande telle que déposée, si l'enseignement technique initial avait été modifié par ce disclaimer, et si l'introduction de caractéristiques négatives, plutôt que positives, avait conféré un avantage injustifié au demandeur ou au titulaire du brevet.

Arguments généralement en faveur de la non-application de la norme de référence aux disclaimers non divulgués – réponse négative à la question 1

XI. La majorité des contributions a préconisé de ne pas appliquer aux disclaimers non divulgués la norme de référence énoncée dans la décision G 2/10. Il s'agit là du point de vue adopté par les titulaires du brevet et par un certain nombre de tiers.

Les principaux arguments peuvent être résumés comme suit :

La norme de référence (initiale) pertinente pour évaluer si une modification est conforme à l'article 123(2) CBE a été définie par la Grande Chambre dans l'avis G 3/89 (JO OEB 1993, 117) et la décision G 11/91 (JO OEB 1993, 125). Les

den. Die in G 1/93 (ABl. EPA 1994, 541), G 1/03 und G 2/10 aufgestellten "Leitlinien" sollten nur unter geeigneten Umständen herangezogen werden, um zur Klärung der Frage beizutragen, ob der Goldstandard nach G 3/89 und G 11/91 korrekt angewandt worden sei. Den Patentinhaberinnen zufolge diene dieser Standard als allgemeiner Offenbarungstest und sei nicht geeignet, um die Zulässigkeit einer Anspruchsänderung durch einen nicht offenbaren Disclaimer zu beurteilen. Die in G 1/03 bzw. G 2/10 behandelten Arten von Disclaimern seien vollkommen unterschiedlich und schlossen einander aus.

Aus rechtlichen Gründen habe die Große Beschwerdekammer in G 1/03 – in Anbetracht des Goldstandards sowie von Sinn und Zweck des Artikels 123 (2) EPÜ – bei einem nicht offenbaren Disclaimer, der keinen Beitrag zur technischen Lehre des beanspruchten Gegenstands leiste, eine konkrete, eng gefasste Ausnahme von den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ zugelassen. Ein nicht offenbarer Disclaimer erfülle nicht die Offenbarungserfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ, weil er per definitionem nicht aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar sei. Sobald die Kriterien aus G 1/03 erfüllt seien, gelte ein nicht offenbarer Disclaimer rechtlich per se als mit Artikel 123 (2) EPÜ vereinbar. Ein solcher Disclaimer werde aus rein rechtlichen, nichttechnischen Gründen aufgenommen und wirke sich nicht auf die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung enthaltene technische Information aus, weswegen keine weiteren Kriterien zur Bestimmung des Gegenstands angelegt werden müssten, der nach der durch diesen Disclaimer bedingten Änderung im Anspruch verbleibe.

Andere nicht offenbare Disclaimer, d. h. Disclaimer, die nicht den konkreten Ausnahmekriterien von G 1/03 entsprächen (z. B. weil sie zur Überwindung eines Einwands mangelnder erfinderischer Tätigkeit oder nicht ausreichender Offenbarung aufgenommen wurden), müssten jedoch die allgemeinen Offenbarungserfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllen und wären somit wegen Verstoßes gegen Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig.

Während also der allgemeine Offenbarungstest keine solide Grundlage für die Beurteilung der Zulässigkeit eines nicht offenbaren Disclaimers sei, stelle G 1/03 einen umfassenden Kriterien-

(OJ EPO 1994, 541), G 1/03 and G 2/10 was only to be used in appropriate circumstances to assist in determining whether the gold standard according to G 3/89 and G 11/91 had been applied correctly. According to the patent proprietors, that standard served as the general disclosure test and was not appropriate for assessing the allowability of a claim amendment by an undisclosed disclaimer. The types of disclaimer dealt with in G 1/03 and G 2/10, respectively, were completely different and mutually exclusive.

For legal reasons, the Enlarged Board in G 1/03 – in the light of the gold standard and also the object and purpose of Article 123(2) EPC – allowed a specific, narrow exception to the requirements of Article 123(2) EPC in the case of an undisclosed disclaimer that did not contribute to the technical teaching of the claimed subject-matter. An undisclosed disclaimer did not meet the disclosure requirements of Article 123(2) EPC because, by definition, it did not have a basis in the application as filed. Once the criteria of G 1/03 were fulfilled, an undisclosed disclaimer was legally deemed to comply with Article 123(2) EPC *per se*. Since such a disclaimer was introduced solely for legal, non-technical reasons and had no effect on the technical information in the application as filed, there was no need to apply further criteria for the purpose of construing the subject-matter remaining in the claim after the amendment by that disclaimer.

However, other undisclosed disclaimers – that is, ones which did not meet the specific, exceptional criteria of G 1/03 (e.g. because they were introduced to address an issue of inventive step or sufficiency of disclosure) – needed to meet the general disclosure requirements of Article 123(2) EPC and therefore were not allowable due to non-compliance with Article 123(2) EPC.

In other words, while the general disclosure test was not a sound basis for assessing the allowability of an undisclosed disclaimer, G 1/03 provided a full set of criteria for that assessment,

"orientations" fournies dans les décisions G 1/93 (JO OEB 1994, 541), G 1/03 et G 2/10 doivent être utilisées uniquement dans des circonstances appropriées pour aider à déterminer si la norme de référence au sens de l'avis G 3/89 et de la décision G 11/91 a été appliquée correctement. Les titulaires du brevet ont estimé que cette norme servait de critère de divulgation général et n'était pas appropriée pour apprécier l'admissibilité de la modification d'une revendication par un disclaimer non divulgué. Les types de disclaimer visés dans les décisions G 1/03 et G 2/10 étaient, dans un cas, complètement différents et, dans l'autre, s'excluaient mutuellement.

Dans l'affaire G 1/03, la Grande Chambre, tenant compte de la norme de référence ainsi que de l'objet et de la finalité de l'article 123(2) CBE, a admis, pour des raisons juridiques, une exception spécifique et restreinte aux exigences de l'article 123(2) CBE dans le cas d'un disclaimer non divulgué qui n'apportait pas de contribution à l'enseignement technique de l'objet revendiqué. Elle a indiqué qu'un disclaimer non divulgué ne satisfaisait pas aux exigences en matière de divulgation prévues à l'article 123(2) CBE, car il était par définition dépourvu de fondement dans la demande telle que déposée. Une fois que les critères de la décision G 1/03 étaient remplis, un disclaimer non divulgué était juridiquement réputé conforme en soi à l'article 123(2) CBE. Étant donné qu'un tel disclaimer était introduit uniquement pour des raisons juridiques non techniques et qu'il n'avait aucun effet sur les informations techniques figurant dans la demande telle que déposée, il n'était pas nécessaire d'appliquer d'autres critères aux fins d'interprétation de l'objet restant dans la revendication après la modification apportée par ce disclaimer.

Cependant, les autres disclaimers non divulgués, c'est-à-dire ceux qui ne remplissent pas les critères spécifiques exceptionnels énoncés dans la décision G 1/03 (par exemple, parce qu'ils ont été introduits pour remédier à un problème d'activité inventive ou de suffisance de l'exposé), devaient satisfaire aux exigences générales en matière de divulgation prévues à l'article 123(2) CBE et n'étaient par conséquent pas admissibles, pour défaut de conformité avec l'article 123(2) CBE.

Autrement dit, alors que le critère général de divulgation ne constituait pas une base solide pour évaluer l'admissibilité d'un disclaimer non divulgué, la décision G 1/03 fournissait

katalog für diese Beurteilung bereit, wobei Nummer 2.1 der Entscheidungsformel die "Hauptkriterien" enthalte und die Nummern 2.2 bis 2.4 die "Nebenkriterien" enthielten. Seien alle Kriterien erfüllt, gälten die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ sowohl im Hinblick auf den nicht offenbarten Disclaimer als auch auf den im Anspruch verbleibenden Gegenstand als erfüllt, sodass sich ein zusätzlicher Test erübrige.

In G 2/10 sei die Anwendung des Goldstandards sowohl für offenbarte Disclaimer als auch für jene nicht offenbarten Disclaimer bestätigt worden, die nach den Kriterien von G 1/03 nicht zulässig seien. Offen gelassen werde in G 2/10 jedoch, ob der Goldstandard auch für diejenigen nicht offenbarten Disclaimer gelte, die die Kriterien von G 1/03 erfüllten.

Da G 1/03 und G 2/10 einander ausschließende Sachverhalte mit einander ausschließenden Arten von Disclaimern betreffen, sei Frage 1 zu verneinen.

Neben ihrem Vorbringen bezüglich der konzeptionellen Unterscheidung zwischen nicht offenbarten Disclaimern und offenbarten Disclaimern vertraten die Patentinhaberinnen unter Bezugnahme auf die Nummern 3 und 4.4 der Entscheidungsgründe von G 2/10 sogar die Auffassung, in dieser Entscheidung sei bestätigt worden, dass die Vereinbarkeit nicht offenbarter Disclaimer mit Artikel 123 (2) EPÜ nur nach den Kriterien von G 1/03 zu prüfen sei. Daraus könne abgeleitet werden, dass ein nicht offener Disclaimer, der die Kriterien von G 1/03 erfüllt, auch in vollem Einklang mit Artikel 123 (2) EPÜ stehe, ohne dass ein zusätzlicher Test vonnöten wäre.

point 2.1 of the order giving the "primary" criteria and point 2.2 to 2.4 the "secondary" criteria. Once all the criteria were fulfilled, the requirements of Article 123(2) EPC were deemed to be met in respect of both the undisclosed disclaimer and the subject-matter remaining in the claim, and so there was no need to apply an additional test.

G 2/10 confirmed the application of the gold standard in the contexts of both disclosed disclaimers and those undisclosed disclaimers which were not allowable according to the criteria of G 1/03. However, G 2/10 stopped short of declaring that the gold standard also applied to those undisclosed disclaimers which fulfilled the criteria of G 1/03.

Since G 1/03 and G 2/10 were concerned with mutually exclusive situations for mutually exclusive types of disclaimer, the first question was to be answered in the negative.

Apart from their arguments concerning the conceptual difference between undisclosed disclaimers and disclosed disclaimers, the patent proprietors, with reference to points 3 and 4.4 of the Reasons of G 2/10, even considered this decision to have confirmed that undisclosed disclaimers were to be examined for compliance with Article 123(2) EPC according to the criteria of G 1/03 only. From this it could be deduced that an undisclosed disclaimer meeting the criteria of G 1/03 could thereby also be deemed to be in full compliance with Article 123(2) EPC, without the need for any additional test.

un ensemble complet de critères pour cette évaluation, le point 2.1 du dispositif indiquant les critères "primaires" et les points 2.2 à 2.4 les critères "secondaires". Une fois l'ensemble de ces critères remplis, les exigences prévues à l'article 123(2) CBE étaient réputées respectées à la fois pour le disclaimer non divulgué et pour l'objet restant dans la revendication, et il n'était donc pas nécessaire d'appliquer un critère supplémentaire.

La décision G 2/10 a confirmé l'application de la norme de référence à la fois pour les disclaimers divulgués et pour les disclaimers non divulgués qui ne sont pas admissibles selon les critères de la décision G 1/03. Cependant, dans la décision G 2/10, la Grande Chambre n'est pas allée jusqu'à déclarer que la norme de référence s'appliquait également aux disclaimers non divulgués qui remplissent les critères de la décision G 1/03.

Étant donné que les décisions G 1/03 et G 2/10 portaient sur des situations mutuellement exclusives pour des types de disclaimer qui s'excluaient mutuellement, il convenait de répondre à la première question par la négative.

Hormis leurs arguments relatifs à la différence conceptuelle entre les disclaimers non divulgués et les disclaimers divulgués, les titulaires du brevet, faisant référence aux points 3 et 4.4 des motifs de la décision G 2/10, ont même estimé que cette décision avait confirmé que la conformité des disclaimers non divulgués avec l'article 123(2) CBE devait être évaluée uniquement à l'aune des critères de la décision G 1/03. Il pouvait en être déduit qu'un disclaimer non divulgué remplissant les critères de la décision G 1/03 pouvait donc également être considéré comme pleinement conforme à l'article 123(2) CBE, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer un critère supplémentaire.

Argumente dafür, dass G 1/03 durch G 2/10 aufgehoben wurde oder nunmehr aufgehoben wird – Bejahung der Frage 2

XII. Es gab kein Vorbringen, wonach die Große Beschwerdekammer G 1/03 oder die darin aufgestellten Kriterien für die Zulässigkeit eines nicht offenbarten Disclaimers mit G 2/10 aufgehoben hätte oder G 1/03 nunmehr formell aufgehoben werden sollte.

Argumente für die fortgesetzte Anwendung der in G 1/03 definierten Ausnahmen auf nicht offenbarte Disclaimer – Verneinung der Frage 2

XIII. In allen eingereichten Schriftsätzen wurde dafür plädiert, Frage 2 zu verneinen. Die Argumente für die fortgesetzte Anwendung der Kriterien aus G 1/03 auf nicht offenbarte Disclaimer waren jedoch unterschiedlich. In einigen Schriftsätzen wurde vorgebracht, dass diese Kriterien auf nicht offenbarte Disclaimer zusätzlich zum Goldstandard Anwendung finden sollten (Nr. XIII.1). In anderen wurde gefordert, nur die Kriterien aus G 1/03 anzuwenden (Nr. XIII.2).

XIII.1 Die Einsprechende 01, das Amt und einige Verfasser von Amicus-curiae-Schriftsätzen, die allesamt für eine Bejahung der Frage 1 plädierten, brachten vor, dass die Große Beschwerdekammer die mit G 1/03 definierten Ausnahmen zu nicht offenbarten Disclaimern weder aufgehoben habe noch aufheben sollte, sondern diese vielmehr mit dem Goldstandard aus G 2/10 kombinieren sollte. So sollten zunächst die Kriterien aus G 1/03 angewandt werden, und für diejenigen nicht offenbarten Disclaimer, die den dort aufgestellten Erfordernissen genügten, sollte anschließend der in G 2/10 genannte Goldstandard zur Anwendung kommen.

Arguments in favour of regarding G 1/03 as having been set aside by G 2/10 or in favour of G 1/03 now being set aside – affirmative answer to question 2

XII. No submission was made that the Enlarged Board in G 2/10 set aside G 1/03 or the criteria laid down in it in respect of the allowability of an undisclosed disclaimer, or that G 1/03 should now be formally set aside.

Arguments in favour of a continued application of the exceptions relating to undisclosed disclaimers defined in G 1/03 – negative answer to question 2

XIII. The statements filed were unanimous in proposing that question 2 should be answered in the negative. However, the submissions made in respect of a continued application of the criteria of G 1/03 relating to undisclosed disclaimers varied. In some it was argued that those criteria were to be applied to undisclosed disclaimers in addition to the gold standard (point XIII.1 below). Others advocated applying solely the criteria of G 1/03 (point XIII.2 below).

XIII.1 Opponent 01, the Office and some *amici curiae*, all of whom proposed answering question 1 in the affirmative, submitted that the Enlarged Board had not in the past – and should not now – set aside the exceptions relating to undisclosed disclaimers established in G 1/03, but should rather combine them with the gold standard of G 2/10. Thus, first the criteria laid down in G 1/03 were to be applied and then, for those undisclosed disclaimers meeting the requirements of that decision, the gold standard referred to in G 2/10 was to be applied.

Arguments préconisant de considérer la décision G 1/03 comme ayant été annulée par la décision G 2/10 ou d'annuler désormais la décision G 1/03 – réponse affirmative à la question 2

XII. Dans aucune contribution, il n'a été avancé que, par la décision G 2/10, la Grande Chambre avait annulé la décision G 1/03 ou les critères qui y avaient été définis concernant l'admissibilité des disclaimers non divulgués, ou qu'il convenait désormais d'annuler formellement la décision G 1/03.

Arguments suggérant que les exceptions définies dans la décision G 1/03 continuent de s'appliquer aux disclaimers non divulgués – réponse négative à la question 2

XIII. Dans les observations présentées, il a été proposé de façon unanime qu'il soit répondu à la question 2 par la négative. Les contributions suggérant que les critères de la décision G 1/03 continuent de s'appliquer aux disclaimers non divulgués variaient toutefois les unes par rapport aux autres. Dans certaines d'entre elles, il a été mis en avant que ces critères devaient être appliqués aux disclaimers non divulgués en plus de la norme de référence (point XIII.1 ci-dessous). D'autres ont préconisé d'appliquer uniquement les critères de la décision G 1/03 (point XIII.2 ci-dessous).

XIII.1 L'opposant 01, l'Office et certains tiers, qui ont tous proposé qu'il soit répondu à la question 1 par l'affirmative, ont fait valoir que les exceptions relatives aux disclaimers non divulgués, définies dans la décision G 1/03, n'avaient pas été par le passé – et ne devraient pas être à présent – écartées par la Grande Chambre, mais que cette dernière devrait plutôt les combiner avec la norme de référence de la décision G 2/10. Ainsi, il conviendrait d'appliquer d'abord les critères exposés dans la décision G 1/03, puis, pour les disclaimers non divulgués satisfaisant aux exigences de cette décision, la norme de référence énoncée dans la décision G 2/10.

Es wurde jedoch auch vorgebracht, dass dies nur in den Fällen geschehen sollte, in denen der nicht offenbarte Disclaimer Gegenstände nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ aus nichttechnischen Gründen ausklammere. Bei nicht offenbarten Disclaimern, die aufgenommen würden, um die Neuheit gegenüber einer früheren Anmeldung nach Artikel 54 (3) EPÜ oder gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme nach Artikel 54 (2) EPÜ wiederherzustellen, sollten nur die Kriterien aus G 1/03 zugrunde gelegt werden. Andernfalls wären nicht offenbarte Disclaimer der beiden letztgenannten Arten nie zulässig.

Die Einsprechende 01 plädierte für eine restriktive Anwendung der Kriterien aus G 1/03 und somit für einen restriktiven Ansatz bei der Zulassung nicht offenbarter Disclaimer insbesondere im Hinblick auf das Erfordernis der Klarheit nach Artikel 84 EPÜ.

XIII.2 Obgleich keine Notwendigkeit bestand, Frage 2 zu beantworten, brachten die Gegner der Anwendung des Goldstandards aus G 2/10 auf nicht offenbarte Disclaimer (Patentinhaberinnen und mehrere Verfasser von *Amicus-curiae*-Schriftsätzen) vor, dass ungeachtet ihrer Auffassung, dass Frage 1 zu verneinen sei, auch Frage 2 verneint werden sollte.

Die Große Beschwerdekammer sei mit der Zulassung nicht offenbarter Disclaimer in G 1/03 nicht vom Goldstandard aus G 2/98 (ABI. EPA 2001, 413) abgewichen, sondern habe lediglich einen anderen Ansatz für außergewöhnliche Umstände verfolgt. Daraus lasse sich ableiten, dass der Goldstandard gemäß G 2/10 nicht geändert werden müsse. Er sei schlicht nicht anwendbar auf nicht offenbarte Disclaimer, die unter die in G 1/03 genannten Ausnahmen fielen, und zwar weder in unveränderter noch in veränderter Form.

However, it was also argued that this should only be done for those cases in which the undisclosed disclaimer disclaimed subject-matter for non-technical reasons under Articles 52 to 57 EPC. For undisclosed disclaimers that were introduced to restore novelty over an earlier application under Article 54(3) EPC or over an accidental anticipation under Article 54(2) EPC, only the criteria of G 1/03 were to be examined. No undisclosed disclaimer of the latter two kinds would be allowable otherwise.

Opponent 01 argued in favour of a restrictive application of the criteria set out in G 1/03 and, thus, in favour of a restrictive approach to allowing undisclosed disclaimers, in particular with regard to the requirement of clarity under Article 84 EPC.

XIII.2 Although there was no need to propose an answer to question 2, those parties in favour of not applying the gold standard of G 2/10 to undisclosed disclaimers (patent proprietors and several *amici curiae*) argued that, regardless of their view that question 1 should be answered in the negative, question 2 should be answered in the negative as well.

The Enlarged Board in G 1/03, in allowing undisclosed disclaimers, did not deviate from the gold standard as established in G 2/98 (OJ EPO 2001, 413); it just followed a different approach for exceptional circumstances. From this, it could be deduced that there was no need now to modify the gold standard referred to in G 2/10. That standard was simply not applicable, in either an unmodified or a modified form, to undisclosed disclaimers falling within the exceptions under G 1/03.

Toutefois, il a également été avancé qu'il fallait procéder ainsi uniquement pour les affaires dans lesquelles le disclaimer non divulgué excluait l'objet pour des raisons non techniques au regard des articles 52 à 57 CBE. Pour les disclaimers non divulgués, introduits pour rétablir la nouveauté par rapport à une demande antérieure au regard de l'article 54(3) CBE ou par rapport à une antériorisation fortuite au regard de l'article 54(2) CBE, seuls les critères de la décision G 1/03 devaient être pris en considération. Aucun disclaimer non divulgué relevant de ces deux dernières catégories ne serait sinon admissible.

L'opposant 01 a plaidé en faveur d'une application stricte des critères énoncés dans la décision G 1/03 et, ainsi, en faveur d'une approche restrictive en ce qui concerne l'admission de disclaimers non divulgués, en particulier au regard de l'exigence de clarté prévue à l'article 84 CBE.

XIII.2 Même s'il n'était pas nécessaire de répondre à la question 2, les parties en faveur de la non-application de la norme de référence énoncée dans la décision G 2/10 aux disclaimers non divulgués (titulaires du brevet et plusieurs tiers) ont fait valoir que, indépendamment de leur point de vue selon lequel il fallait répondre par la négative à la question 1, il convenait également de répondre par la négative à la question 2.

En admettant des disclaimers non divulgués dans l'affaire G 1/03, la Grande Chambre ne s'est pas écartée de la norme de référence telle qu'établie dans la décision G 2/98 (JO OEB 2001, 413) ; elle n'a fait que suivre une approche différente pour les cas exceptionnels. Il peut en être déduit qu'il n'est pas nécessaire de modifier la norme de référence visée dans la décision G 2/10. Que ce soit sous une forme modifiée ou non, cette norme n'est tout simplement pas applicable aux disclaimers non divulgués tombant sous le coup des exceptions prévues dans la décision G 1/03.

In einigen Amicus-curiae-Schriftsätzen wurde jedoch die Auffassung vertreten, G 1/03 stehe im Einklang mit dem (ursprünglichen) Goldstandard, den die Große Beschwerdekammer in G 3/89 und G 11/91 definiert habe. G 1/03 gebe nützliche Leitlinien für die Anwendung dieses Goldstandards unter besonderen Umständen vor. Die Große Beschwerdekammer habe die Entscheidung G 1/03 nicht mit G 2/10 aufgehoben; wäre das ihre Absicht gewesen, hätte sie dies ausdrücklich erklären müssen und hätte dies auch getan.

Argumente für die Anwendung des Goldstandards in veränderter Form – Bejahung der Frage 3

XIV. Unabhängig davon, ob Frage 1 zu verneinen (Nr. XI und Nr. XIV.1) oder zu bejahen (Nr. IX und Nr. XIV.2) ist, wurde in einigen Schriftsätzen vorgebracht, dass der Goldstandard in veränderter Form anzuwenden sei.

XIV.1 Obwohl sie sich für die Verneinung der Frage 1 aussprachen, plädierten die Patentinhaberinnen und mehrere Amicus-curiae-Verfasser dafür, Frage 3 – wenn überhaupt – zu bejahen.

Die Patentinhaberinnen brachten vor, dass es für den nach Aufnahme eines Disclaimers in einem Anspruch verbleibenden Gegenstand unerheblich sei, ob der Disclaimer offenbart sei oder nicht. Hingegen werde der "rechtliche Status" oder die "Rechtsnatur" des ausgeklammerten Gegenstands, je nachdem, ob dieser aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (wie in G 2/10) oder aus dem Stand der Technik (wie in G 1/03) stamme, entscheidend für die Anwendung des Tests aus G 2/10 betreffend den verbleibenden Gegenstand auf einen Anspruch mit einem nicht offenbarten Disclaimer. Veranschaulichen lasse sich dies am Beispiel eines identischen Disclaimers, der in zwei identische Ansprüche aufgenommen werde. Das Ergebnis unterscheide sich, je nachdem, ob der Disclaimer offenbart sei oder nicht. Bei einem offenbarten Disclaimer sei der Gegenstand des Anspruchs vor der Aufnahme des Disclaimers im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ ursprünglich offenbart und bleibe dies auch nach Aufnahme des Disclaimers. Bei Aufnahme eines nicht offenbarten Disclaimers in den Anspruch verstoße jedoch der so veränderte ursprünglich offenbarte Gegenstand gegen Artikel 123 (2) EPÜ, weil der nach der

Some *amici curiae*, however, considered G 1/03 to be in line with the (original) gold standard which the Enlarged Board had defined in G 3/89 and G 11/91. G 1/03 provided useful guidance as to how that gold standard should be applied in particular circumstances. The Enlarged Board in G 2/10 did not set aside G 1/03; if the Enlarged Board had intended to do so, it should and would have stated this explicitly.

Arguments in favour of applying the gold standard in a modified form – affirmative answer to question 3

XIV. Regardless of whether question 1 was to be answered in the negative (point XI. above and point XIV.1 below) or the affirmative (point IX. above and point XIV.2 below), according to some submissions the gold standard was to be applied with modifications.

XIV.1 Although suggesting that question 1 should be answered in the negative, the patent proprietors and several *amici curiae* proposed that, if question 3 was considered at all, it should be answered in the affirmative.

With regard to the subject-matter that remained in a claim after the introduction of a disclaimer, the patent proprietors argued that it was irrelevant whether the disclaimer was disclosed or undisclosed. However, the "legal status or quality" of the disclaimed subject-matter, whether taken from the application as filed itself (as in G 2/10) or from the prior art (as in G 1/03), became decisive for the application of the remaining subject-matter test of G 2/10 to a claim with an undisclosed disclaimer. This was illustrated by the example of an identical disclaimer introduced into two identical claims. The result would differ, depending on whether the disclaimer was disclosed or undisclosed. Where, before the introduction of a disclosed disclaimer, the subject-matter of the claim was originally disclosed within the meaning of Article 123(2) EPC, it remained disclosed after the introduction of the disclaimer. However, in the case of an undisclosed disclaimer introduced into the claim, the originally disclosed subject-matter as amended contravened Article 123(2) EPC because what remained of the subject-matter after amendment by the disclaimer had never been disclosed. Even so, since the legal character of the disclaimer itself – disclosed or

Cependant, un certain nombre de tiers ont estimé que la décision G 1/03 était conforme à la norme de référence (initiale) que la Grande Chambre avait définie dans l'avis G 3/89 et la décision G 11/91. La décision G 1/03 fournissait des orientations utiles quant à la manière d'appliquer cette norme de référence dans des circonstances particulières. Dans l'affaire G 2/10, la Grande Chambre n'avait pas annulé la décision G 1/03 ; si tel avait été son souhait, cela aurait été – et aurait dû être – énoncé de manière explicite.

Arguments en faveur de l'application de la norme de référence sous une forme modifiée – réponse affirmative à la question 3

XIV. Indépendamment de la question de savoir s'il convient de répondre à la question 1 par la négative (point XI ci-dessus et point XIV.1 ci-dessous) ou par l'affirmative (point IX ci-dessus et point XIV.2 ci-dessous), il y a lieu, selon certaines contributions, d'appliquer la norme de référence sous une forme modifiée.

XIV.1 Bien que suggérant de répondre à la question 1 par la négative, les titulaires du brevet et plusieurs tiers ont proposé que si jamais la question 3 était prise en considération, il convenait d'y répondre par l'affirmative.

En ce qui concerne l'objet restant dans une revendication après l'introduction d'un disclaimer, les titulaires du brevet ont fait valoir qu'il importait peu de savoir si le disclaimer était divulgué ou non. Le "statut ou la qualité juridique" de l'objet exclu par le disclaimer, qu'il soit tiré de la demande telle que déposée elle-même (comme dans l'affaire G 2/10) ou de l'état de la technique (comme dans l'affaire G 1/03), devenait toutefois déterminant pour l'application du critère de l'objet restant énoncé dans la décision G 2/10 à une revendication comportant un disclaimer non divulgué. C'est ce qu'illustrait l'exemple de l'introduction d'un même disclaimer dans deux revendications identiques. Le résultat était différent selon que le disclaimer était divulgué ou non. Lorsque, avant l'introduction d'un disclaimer divulgué, l'objet de la revendication était divulgué initialement au sens de l'article 123(2) CBE, il restait divulgué après l'introduction du disclaimer. Toutefois, dans le cas d'un disclaimer non divulgué introduit dans la revendication, l'objet divulgué initialement tel que modifié contrevenait aux dispositions de l'article 123(2) CBE, car ce qui restait de l'objet après modification par le disclaimer n'avait jamais été divulgué. Étant donné que la nature juridique du

Änderung durch den Disclaimer verbleibende Gegenstand nie offenbart gewesen sei. Da sich die Rechtsnatur des Disclaimers als solches – ob offenbart oder nicht offenbart – aber nicht auf den nach der Änderung verbleibenden Gegenstand auswirken sollte, müsse der Test aus G 2/10 betreffend den verbleibenden Gegenstand trotzdem abgewandelt werden. Er sollte dahin gehend verändert werden, dass ein Anspruch mit einem nicht offenbarten Disclaimer, der nach den Kriterien aus G 1/03 zulässig wäre, als Rechtsfiktion genauso behandelt werde wie ein Anspruch mit einem offenbarten Disclaimer.

In einem *Amicus-curiae*-Schriftsatz wurde dafür plädiert, den Goldstandard so abzuwandeln, dass berücksichtigt werde, ob aus einem durch einen nicht offenbarten Disclaimer geänderten Anspruch eine neue technische Information oder eine neue technische Lehre abgeleitet werden könne. Zur Beantwortung dieser Frage sei eine Beurteilung des Einzelfalls erforderlich, bei der es alle technischen Umstände, Art und Umfang der Offenbarung in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung, Art und Umfang des ausgeklammerten Gegenstands sowie dessen Verhältnis zu dem nach der Änderung im Anspruch verbleibenden Gegenstand zu berücksichtigen gelte. So führte beispielsweise der Ausschluss einzelner Ausführungsformen aus einer allgemeinen Gruppe, wie etwa das Ausklammern einzelner Verbindungen oder einer kleinen Gruppe einzelner Verbindungen aus einer allgemeinen Markush-Gruppe, nicht zu einer neuen technischen Information.

Es wurde auch vorgebracht, dass der in G 3/89 und G 11/91 definierte Goldstandard als erfüllt gelten sollte, wenn der nach der Aufnahme eines nicht offenbarten oder eines offenbarten Disclaimers verbleibende Gegenstand keine neue technische Information oder technische Lehre bereitstelle.

XIV.2 Die Einsprechende O1, die sich für die Bejahung der Frage 1 ausgesprochen hatte, brachte dennoch vor, dass der Goldstandard geändert oder vielmehr fallweise so angewandt werden sollte, dass ein "automatischer" Ausschluss nicht offenbarter Disclaimer wegen Verstoßes gegen Artikel 123 (2) EPU im engeren Sinne vermieden werde.

undisclosed – should not make a difference to the subject-matter remaining after the amendment, the remaining subject-matter test of G 2/10 needed to be modified. It should be modified in such a way that a claim which included an undisclosed disclaimer allowable according to the criteria of G 1/03 should, as a legal fiction, be treated in the same way as a claim containing a disclosed disclaimer.

One *amicus curiae* favoured modifying the gold standard so as to take into account whether or not any new technical information or new technical teaching could be derived from a claim as amended by an undisclosed disclaimer. This question had to be assessed on a case-by-case basis, considering all the technical circumstances, the nature and extent of the disclosure in the application as filed, the nature and extent of the disclaimed subject-matter and its relationship to the subject-matter remaining in the claim after amendment. Thus, for instance, the exclusion of individual embodiments from a generic group, e.g. the disclaiming of individual compounds or a small group of individual compounds from a generic Markush grouping, did not lead to new technical information.

It was also argued that the gold standard defined in G 3/89 and G 11/91 should be considered fulfilled if the subject-matter remaining after the introduction of an undisclosed disclaimer or a disclosed disclaimer did not provide new technical information or a new technical teaching.

XIV.2 Opponent O1, although in favour of an affirmative answer to question 1, argued that the gold standard should be modified, or rather applied case by case, in such a way as to avoid an "automatic" exclusion of undisclosed disclaimers for non-compliance with Article 123(2) EPC in a strict sense.

disclaimer lui-même – qu'il soit divulgué ou non – ne devrait pas avoir d'incidence sur l'objet restant après la modification, il était quand même nécessaire de modifier le critère de l'objet restant énoncé dans la décision G 2/10, et ce de manière à ce que les revendications contenant un disclaimer non divulgué admissible selon les critères de la décision G 1/03 soient traitées, par le biais d'une fiction juridique, de la même manière que les revendications contenant un disclaimer divulgué.

Un tiers s'est déclaré favorable à ce que la norme de référence soit modifiée afin de tenir compte de la question de savoir si des informations techniques nouvelles ou un enseignement technique nouveau pouvaient être déduits d'une revendication modifiée par un disclaimer non divulgué. Il a estimé que cette question devait être examinée au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des aspects techniques, de la nature et de l'étendue de la divulgation dans la demande telle que déposée, de la nature et de l'étendue de l'objet exclu, ainsi que de sa relation avec l'objet restant dans la revendication telle que modifiée. Ainsi, l'exclusion de modes de réalisation individuels d'un groupe générique, comme l'exclusion par disclaimer de composés individuels ou d'un petit groupe de composés individuels d'un groupement générique de type Markush, par exemple, ne conduisait pas à de nouvelles informations techniques.

Il a également été avancé que la norme de référence définie dans l'avis G 3/89 et la décision G 11/91 devait être considérée comme respectée si l'objet restant après l'introduction d'un disclaimer non divulgué ou d'un disclaimer divulgué ne fournissait pas de nouvelles informations techniques ou un nouvel enseignement technique.

XIV.2 Bien que favorable à une réponse affirmative à la question 1, l'opposant O1 a estimé qu'il convenait de modifier la norme de référence, ou plutôt de l'appliquer au cas par cas, de manière à éviter une exclusion "automatique" des disclaimers non divulgués pour non-conformité avec l'article 123(2) CBE au sens strict.

Argumente für die Anwendung des Goldstandards in unveränderter Form – Verneinung der Frage 3

XV. Unabhängig davon, ob Frage 1 bejaht (Nr. X) oder verneint (Nr. XI) wurde, wurde in einigen Schriftsätzen vorgebracht, dass der Goldstandard unverändert Anwendung finden sollte.

XV.1 Das Amt und mehrere Amicus-curiae-Verfasser führten ihr Vorbringen, dass der Goldstandard aus G 2/10 auch auf nicht offenbarte Disclaimer Anwendung finden sollte, dahin gehend weiter aus, dass dies auf dieselbe Weise geschehen solle wie bei offenbarten Disclaimern. G 2/10 sei so zu verstehen, dass die Große Beschwerdekammer jede Änderung des Goldstandards ablehne. Eine Änderung des Goldstandards in Bezug auf nicht offenbarte Disclaimer könne dem Erfordernis eines einheitlichen Offenbarungskonzepts nach Artikel 123 (2) EPÜ im Wege stehen. Dies habe auch die Große Beschwerdekammer in G 1/15 (ABI. EPA 2015, A82) bestätigt. Eine Änderung des Standards für einen Bereich hätte (negative) Folgen für die übrigen Bereiche. Der in G 2/10 formulierte Goldstandard brauche nicht geändert zu werden. Ein Disclaimer, der einen bestimmten Gegenstand aus einem Anspruch ausklammere, genüge diesem Standard (und Artikel 123 (2) EPÜ), sofern er alle Kriterien aus G 1/03 erfülle. Dies gelte unabhängig davon, ob der ausgeklammerte Gegenstand und der verbleibende Gegenstand in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart seien.

Es wurde jedoch vorgebracht, dass zwischen Disclaimern, die einen technischen Beitrag leisteten, und solchen, die keinen technischen Beitrag leisteten, unterschieden werden sollte. Für die Letztgenannten könne die Analogie eines Apfels herangezogen werden, wobei der Disclaimer dem Entfernen des Apfelstiels entspreche. Ein nicht offenbartes Disclaimer würde bedeuten, dass weder der Stiel als solcher noch der Apfel ohne den Stiel in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart wäre. Nichtsdestotrotz wäre der Apfel abzüglich des Stiels immer noch derselbe Apfel.

Arguments in favour of applying the gold standard without modification – negative answer to question 3

XV. Regardless of whether question 1 was to be answered in the affirmative (point X. above) or in the negative (point XI. above), in some submissions it was argued that the gold standard should be applied without modification.

XV.1 Developing their argument that the gold standard of G 2/10 should also be applied to undisclosed disclaimers, the Office and several *amici curiae* submitted that this should be done in the same way as for disclosed disclaimers. G 2/10 was to be understood as meaning that the Enlarged Board refused any modification of the gold standard. Any modification of the gold standard for undisclosed disclaimers could compromise the need for a uniform concept of disclosure under Article 123(2) EPC. This had also been confirmed by the Enlarged Board in G 1/15 (OJ 2015, A82). A modification of the standard for one area would have (negative) consequences for the others. The gold standard set out in G 2/10 did not need to be amended. A disclaimer excluding certain subject-matter from a claim complied with that standard (and with Article 123(2) EPC), provided that it satisfied all the criteria of G 1/03. This held true irrespective of whether the excluded subject-matter and the remaining subject-matter were disclosed in the application as filed.

However, it was argued that a distinction should be made between disclaimers which made a technical contribution and those which did not. For the latter, the analogy of an apple could be used, the disclaimer consisting in the removal of the apple's stalk. This disclaimer might be undisclosed, i.e. if the stalk as such was not disclosed in the application as filed and the apple without its stalk was not either. The apple minus its stalk was nevertheless the same apple.

Arguments en faveur de l'application de la norme de référence sans modification – réponse négative à la question 3

XV. Indépendamment du point de savoir s'il y a lieu de répondre à la question 1 par l'affirmative (point X ci-dessus) ou par la négative (point XI ci-dessous), il a été avancé dans certaines contributions que la norme de référence devait être appliquée sans modification.

XV.1 Développant leur argument selon lequel la norme de référence de la décision G 2/10 devrait également être appliquée aux disclaimers non divulgués, l'Office et plusieurs tiers ont estimé qu'il convenait de le faire de la même manière que pour les disclaimers divulgués. La décision G 2/10 doit être interprétée comme signifiant que la Grande Chambre a refusé toute modification de la norme de référence. Toute modification de la norme de référence pour les disclaimers non divulgués pourrait compromettre l'exigence de concept de divulgation uniforme selon l'article 123(2) CBE. Cette position a également été confirmée par la Grande Chambre dans la décision G 1/15 (JO 2015, A82). Une modification de la norme dans un domaine aurait des conséquences (négatives) dans les autres domaines. La norme de référence définie dans la décision G 2/10 n'avait pas besoin d'être modifiée. Un disclaimer excluant un certain objet d'une revendication était conforme à cette norme (et à l'article 123(2) CBE), à condition de satisfaire à tous les critères de la décision G 1/03. Il en allait ainsi indépendamment de la question de savoir si un objet exclu et l'objet restant étaient divulgués dans la demande telle que déposée.

Il a toutefois été avancé qu'une distinction devait être établie entre les disclaimers qui apportent une contribution technique et ceux qui n'en apportent aucune. Pour ces derniers, l'analogie avec la pomme peut être utilisée, le disclaimer consistant à retirer la queue de la pomme. Ce disclaimer peut ne pas être divulgué, à savoir lorsque la queue en tant que telle n'est pas divulguée dans la demande telle que déposée et que la pomme dépourvue de sa queue ne l'est pas non plus. La pomme sans sa queue n'en reste pas moins la même pomme.

XV.2 In einigen *Amicus-curiae*-Schriftsätzen wurde die Auffassung vertreten, dass der Goldstandard aus G 2/10, da er auf nicht offenbarte Disclaimer als solche keine Anwendung finde, nicht geändert werden müsse.

Ein ähnliches, aber auf die in G 1/03 konkret definierten Arten von Disclaimern beschränktes Vorbringen lautete, dass die Ausnahmen gemäß G 1/03 nur auf diejenigen nicht offenbarten Disclaimer anwendbar seien, die die in dieser Entscheidung aufgestellten speziellen Kriterien erfüllten, und somit der Goldstandard aus G 2/10 auf alle sonstigen – offenbarten oder nicht offenbarten – Disclaimer Anwendung finde.

Sonstiges Vorbringen

XVI. Das Amt stellte die Zulässigkeit der Vorlage infrage, weil es der Auffassung war, dass die Große Beschwerdekammer alle Vorlagefragen bereits in G 1/03 und G 2/10 beantwortet habe, nämlich Frage 1 mit Ja und Fragen 2 und 3 mit Nein.

XVII. Die Einsprechende 01 brachte vor, dass mehrere Disclaimer in einem Anspruch – so sie überhaupt zugelassen werden sollten – die Neuheit nur gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme wiederherstellen dürften, weil der Gegenstand des Anspruchs sonst eher durch zusätzliche positive Merkmale begrenzt werden könnte.

Von den Beteiligten und dem Amt vorgeschlagene Antworten auf die Vorlagefragen im Lichte der Mitteilung der Großen Beschwerdekammer

XVIII. Die am Beschwerdeverfahren Beteiligten und das Amt gaben jeweils eines der in Nummer 4.7 der Mitteilung der Großen Beschwerdekammer vom 16. August 2017 genannten Szenarien als ihren bevorzugten Ansatz an und schlugen Antworten auf die Vorlagefragen gemäß dem entsprechenden Szenario vor:

XVIII.1 Die Patentinhaberinnen wählten ein Szenario (Szenario 1), dem zufolge die Zulässigkeit einer Anspruchsänderung durch einen nicht offenbarten Disclaimer ausschließlich anhand der Kriterien aus G 1/03 zu beurteilen sei. Sobald diese Erfordernisse erfüllt seien, gelte der nicht offenbarte Disclaimer nach Artikel 123 (2) EPÜ – unbeschadet der übrigen Erfordernisse des EPÜ – als zulässig. Es gebe über die Kriterien aus G 1/03 hinaus keine weiteren Bedingungen, insbesondere keinen Goldstandardtest.

XV.2 Some *amici curiae* pointed out that, since the gold standard of G 2/10 was not applicable to undisclosed disclaimers as such, that standard did not need any modification.

A similar argument, but one limited to the specific kinds of undisclosed disclaimers defined in G 1/03, was that the exceptions of G 1/03 were applicable only to those undisclosed disclaimers meeting the specific criteria set out in that decision, thus leaving the gold standard of G 2/10 applicable to all other disclaimers, disclosed or undisclosed.

Further arguments

XVI. The Office questioned the admissibility of the referral because it considered that the Enlarged Board had already answered all the referred questions in G 1/03 and G 2/10, namely question 1 in the affirmative and questions 2 and 3 in the negative.

XVII. Opponent 01 submitted that, if multiple disclaimers in one claim were to be allowed at all, they should not be allowed to restore novelty over more than one accidental anticipation because the subject-matter of the claim could rather be delimited by way of additional positive features.

Answers proposed by the parties and the Office to the referred questions in the light of the Enlarged Board's communication

XVIII. The parties to the appeal proceedings and the Office each identified as their preferred approach one of several scenarios described under point 4.7 of the Enlarged Board's communication of 16 August 2017, and suggested answers to the referred questions in line with that particular scenario:

XVIII.1 The patent proprietors chose a scenario (scenario 1) according to which the allowability of a claim amendment by an undisclosed disclaimer was to be assessed in accordance with the criteria of G 1/03 only. Once those requirements were met, the undisclosed disclaimer was considered allowable under Article 123(2) EPC, without prejudice to the other requirements of the EPC. There were no additional conditions going beyond the criteria of G 1/03, in particular no gold standard test.

XV.2 Quelques tiers ont fait observer qu'étant donné que la norme de référence de la décision G 2/10 n'était pas applicable aux disclaimers non divulgués en tant que tels, il n'était pas nécessaire de la modifier.

Il a également été avancé un argument similaire, mais limité aux types spécifiques de disclaimers non divulgués définis dans la décision G 1/03, à savoir que les exceptions énoncées dans la décision G 1/03 étaient applicables uniquement aux disclaimers non divulgués remplissant les critères spécifiques définis dans cette décision, la norme de référence de la décision G 2/10 étant ainsi applicable à tous les autres disclaimers, qu'ils soient divulgués ou non.

Autres arguments

XVI. L'Office a contesté la recevabilité de la saisine, estimant que la Grande Chambre avait déjà répondu, dans les décisions G 1/03 et G 2/10, à toutes les questions soumises, à savoir par l'affirmative à la question 1 et par la négative aux questions 2 et 3.

XVII. L'opposant 01 a fait valoir que, si jamais plusieurs disclaimers devaient être admis dans une revendication, ils ne devaient pas l'être pour rétablir la nouveauté par rapport à plus d'une antériorité fortuite, car l'objet de la revendication pouvait être délimité plutôt par l'ajout de caractéristiques positives.

Réponses proposées par les parties et par l'Office aux questions soumises à la lumière de la notification de la Grande Chambre

XVIII. Les parties à la procédure de recours et l'Office ont chacun retenu comme ayant leur préférence l'une des approches décrites au point 4.7 de la notification de la Grande Chambre en date du 16 août 2017 et suggéré des réponses aux questions soumises correspondant à l'approche en question :

XVIII.1 Les titulaires du brevet ont choisi une approche (approche 1) selon laquelle l'admissibilité de la modification d'une revendication par un disclaimer non divulgué devait être évaluée uniquement d'après les critères de la décision G 1/03. Une fois ces exigences remplies, le disclaimer non divulgué était considéré comme admissible au regard de l'article 123(2) CBE, sans préjudice des autres exigences de la CBE. Il n'y avait pas lieu de satisfaire à des conditions supplémentaires autres que les critères

Die Patentinhaberinnen schlugen daher vor, Frage 1 zu verneinen, wobei sich eine Beantwortung der weiteren Fragen erübrige.

XVIII.2 Die Einsprechende 01 bevorzugte ein Szenario (Szenario 4c), dem zufolge ein nicht offenbarter Disclaimer zusätzlich zu den Kriterien aus G 1/03 nach dem in G 2/10 aufgestellten Goldstandard zu prüfen sei. Bei der Prüfung der Zulässigkeit einer Anspruchsänderung durch einen nicht offenbarten Disclaimer in Anwendung des Goldstandards sei jedoch eine Beurteilung des Einzelfalls erforderlich, bei der es alle technischen Umstände, Art und Umfang der Offenbarung in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung, Art und Umfang des ausgeklammerten Gegenstands sowie dessen Verhältnis zu dem nach der Änderung im Anspruch verbleibenden Gegenstand zu berücksichtigen gelte.

Deshalb schlug die Einsprechende 01 vor, die Vorlagefragen wie folgt zu beantworten: Frage 1 mit Ja, Frage 2 mit Nein und Frage 3 mit Ja oder Nein, je nachdem, ob der in G 2/10 definierte Goldstandard so angewandt werden sollte, dass eine Anspruchsänderung durch einen nicht offenbarten Disclaimer ohne eine weitere Abwandlung dieses Standards grundsätzlich zulässig sei.

XVIII.3 Das Amt bevorzugte ein Szenario (Szenario 3a/b), bei dem die beschränkenden Kriterien aus G 1/03 für die Zulässigkeit eines nicht offenbarten Disclaimers relevant seien. Der Goldstandardtest aus G 2/10 sei dann bei der Prüfung anzuwenden, ob ein solcher zulässiger nicht offenbarter Disclaimer gewährbar sei.

Folglich plädierte das Amt für die Bejahung der Frage 1 und die Verneinung der Fragen 2 und 3.

Thus, the patent proprietors suggested that question 1 should be answered in the negative, with no need for the other questions to be answered.

XVIII.2 Opponent 01 preferred a scenario (scenario 4c) according to which an undisclosed disclaimer was to be examined according to the gold standard defined in G 2/10, in addition to the criteria of G 1/03. However, in the application of the gold standard, the allowability of a claim amendment by an undisclosed disclaimer was to be assessed on a case-by-case basis, considering all the technical circumstances, the nature and extent of the disclosure in the application as filed, the nature and extent of the disclaimed subject-matter and its relationship to the subject-matter remaining in the claim after the amendment.

As a consequence, opponent 01 proposed that the referred questions should be answered as follows: question 1 in the affirmative, question 2 in the negative, and question 3 in the affirmative or the negative, depending upon whether the gold standard defined in G 2/10 is to be applied in a manner which, in principle, allows a claim amendment to be made by an undisclosed disclaimer without further modification of that standard.

XVIII.3 The Office favoured a scenario (scenario 3a/b) in which the limiting criteria of G 1/03 were relevant for the admissibility of an undisclosed disclaimer. The gold standard test of G 2/10 was then to be applied in assessing the allowability of any such admissible undisclosed disclaimer.

Hence the Office advocated an affirmative answer to question 1 and negative answers to questions 2 and 3.

de la décision G 1/03, et en particulier d'appliquer une norme de référence.

Les titulaires du brevet ont ainsi suggéré qu'il soit répondu par la négative à la question 1, et qu'il n'était donc pas nécessaire de répondre aux autres questions.

XVIII.2 L'opposant 01 a indiqué sa préférence pour une approche (approche 4c) selon laquelle les disclaimers non divulgués devaient être examinés d'après la norme de référence définie dans la décision G 2/10, en plus des critères de la décision G 1/03. Cependant, lors de l'application de la norme de référence, l'admissibilité de la modification d'une revendication par un disclaimer non divulgué devait être évaluée au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des aspects techniques, de la nature et de l'étendue de la divulgation dans la demande telle que déposée, de la nature et de l'étendue de l'objet exclu ainsi que de sa relation avec l'objet restant dans la revendication telle que modifiée.

L'opposant 01 a donc proposé qu'il soit répondu aux questions soumises de la manière suivante : par l'affirmative à la question 1, par la négative à la question 2, et par l'affirmative ou la négative à la question 3, selon qu'il convient ou non d'appliquer la norme de référence définie dans la décision G 2/10 d'une manière qui admet, en principe, la modification d'une revendication par un disclaimer non divulgué sans modification supplémentaire de cette norme.

XVIII.3 L'Office a indiqué sa préférence pour une approche (approche 3a/b) dans laquelle les critères restrictifs de la décision G 1/03 étaient pertinents pour la recevabilité d'un disclaimer non divulgué. La norme de référence de la décision G 2/10 devait ensuite être appliquée pour apprécier si un tel disclaimer non divulgué jugé recevable pouvait être admis.

L'Office a préconisé de répondre par l'affirmative à la question 1 et par la négative aux questions 2 et 3.

Entscheidungsgründe

Zulässigkeit der Vorlage

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

2. Das Amt hält die Vorlage für unzulässig, weil es der Auffassung ist, dass die Vorlagefragen von der Großen Beschwerdekammer bereits in deren früheren Entscheidungen G 1/03 und G 2/10 beantwortet worden seien (s. Nr. XVI).

3. In G 1/03 befasste sich die Große Beschwerdekammer mit der Zulässigkeit von in einen Anspruch aufgenommenen nicht offenbarten Disclaimern. Die besondere Art des dort infrage stehenden nicht offenbarten Disclaimers ähnelt tatsächlich derjenigen der Disclaimer in der Vorlageentscheidung.

Nicht ausdrücklich behandelt wurde in G 1/03 die Frage, ob für nicht offenbarte Disclaimer der Goldstandardtest relevant ist, wie er von der Großen Beschwerdekammer in G 2/10 auf offenbarte Disclaimer angewandt wurde (zur Definition des Goldstandardtests s. Nrn. 17 bis 20). Bei der Entscheidung über die ihr in G 1/03 vorgelegten Fragen stellte die Große Beschwerdekammer vielmehr (andere) spezielle Kriterien auf, anhand deren die Zulässigkeit solcher nicht offener Disclaimer zu beurteilen ist.

Die Entscheidung G 2/10 betraf die Zulässigkeit offener Disclaimer nach Artikel 123 (2) EPÜ, und hier erörterte die Große Beschwerdekammer sehr wohl die Sachfragen vor dem Hintergrund des Goldstandardtests.

4. In den Fragen, mit denen die Große Beschwerdekammer im vorliegenden Fall befasst wurde, geht es darum, ob der in G 2/10 für offener Disclaimer entwickelte Standard auch auf nicht offener Disclaimer Anwendung finden soll, und wenn ja, wie sich dies auf G 1/03 auswirken könnte. Im Wesentlichen ersucht die vorliegende Kammer um Klärung, welches Verfahren und welche Kriterien angewendet werden sollen, um die Zulässigkeit

Reasons

Admissibility of the referral

1. According to Article 112(1)(a) EPC, a 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 in order to ensure uniform application of the law or to clarify a point of law of fundamental importance.

2. The Office considers the present referral inadmissible because, in its view, the referred questions have already been answered by the Enlarged Board in earlier decisions G 1/03 and G 2/10 (see point XVI. above).

3. In G 1/03 the Enlarged Board dealt with the allowability of undisclosed disclaimers introduced into a claim. It is true that the particular type of undisclosed disclaimer there in issue was similar to the one with which the present referring decision is concerned.

G 1/03 did not explicitly address the matter of the relevance of the gold standard test to undisclosed disclaimers, as applied to disclosed disclaimers by the Enlarged Board in G 2/10 (for the definition of the gold standard test, see points 17 to 20 below). In deciding on the questions referred to it in G 1/03, the Enlarged Board rather developed (other) specific criteria to be applied in determining the allowability of such undisclosed disclaimers.

Referral case G 2/10 concerned the allowability of disclosed disclaimers under Article 123(2) EPC, and here the Enlarged Board did discuss the issues involved against the background of the gold standard test.

4. The questions referred to the Enlarged Board in the present case address the issues of whether the standard developed in G 2/10 for disclosed disclaimers is to be applied to undisclosed disclaimers as well and, if so, what the effect of this could be on G 1/03. In essence the referring board seeks clarification as to the method and criteria which are to be applied in assessing the allowability of a claim amendment by an undisclosed

Motifs

Recevabilité de la saisine

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

2. L'Office considère la présente saisine irrecevable, car, selon lui, la Grande Chambre a déjà répondu aux questions soumises dans les décisions antérieures G 1/03 et G 2/10 (cf. point XVI ci-dessus).

3. Dans la décision G 1/03, la Grande Chambre s'était penchée sur l'admissibilité de disclaimers non divulgués introduits dans une revendication. Il est vrai que le type particulier de disclaimer non divulgué dont il était alors question était similaire à celui visé dans la présente décision de saisine.

La décision G 1/03 n'avait pas explicitement abordé la question de la pertinence de la norme de référence pour les disclaimers non divulgués, telle qu'appliquée aux disclaimers divulgués par la Grande Chambre dans l'affaire G 2/10 (pour la définition de la norme de référence, cf. points 17 à 20 ci-dessous). En statuant sur les questions qui lui avaient été soumises dans l'affaire G 1/03, la Grande Chambre avait plutôt élaboré des critères spécifiques (supplémentaires) à appliquer pour déterminer l'admissibilité de tels disclaimers non divulgués.

L'affaire G 2/10 portait sur l'admissibilité de disclaimers divulgués au titre de l'article 123(2) CBE et, à cette occasion, la Grande Chambre avait bien examiné les questions que posait la norme de référence.

4. Les questions soumises à la Grande Chambre dans la présente affaire visent à déterminer s'il convient d'appliquer le critère élaboré dans la décision G 2/10 pour les disclaimers divulgués également aux disclaimers non divulgués et, le cas échéant, l'effet que cela pourrait avoir sur la décision G 1/03. En substance, la chambre à l'origine de la saisine cherche à clarifier la méthode et les critères qui doivent être appliqués pour évaluer

einer Anspruchsänderung durch einen nicht offenbaren Disclaimer nach den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ zu beurteilen.

5. In ihrer Begründung hat die vorliegende Kammer ausführlich dargelegt, warum für eine Entscheidung über die vor ihr anhängigen Beschwerden die Beantwortung der Vorlagefragen unerlässlich ist, weil diese Fragen aus ihrer Sicht nicht auf der Grundlage der Antworten der Großen Beschwerdekammer in den Sachen G 1/03 und G 2/10 beantwortet werden konnten.

Die Große Beschwerdekammer ist der Überzeugung, dass eine Beantwortung mindestens der ersten Vorlagefrage erforderlich ist, damit die vorliegende Kammer das vor ihr anhängige Beschwerdeverfahren unter Anwendung des richtigen Maßstabs zur rechtlichen Beurteilung, ob die Aufnahme eines nicht offenbaren Disclaimers in einen Anspruch mit Artikel 123 (2) EPÜ in Einklang steht, zum Abschluss bringen kann. Zudem sind die Vorlagefragen nicht nur für den konkreten Beschwerdefall von Belang. Ihre Beantwortung wird sich auch auf ähnliche Fälle vor den Beschwerdekammern und vor den Prüfungs- und Einspruchsabteilungen auswirken und somit der Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung dienen. In dieser Hinsicht nimmt die Große Beschwerdekammer den Beschluss des Amts zur Kenntnis, dass alle Verfahren vor den Prüfungsabteilungen und den Einspruchsabteilungen, deren Ausgang völlig von der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer abhängt, von Amts wegen ausgesetzt werden, bis diese Entscheidung ergangen ist (ABI. EPA 2016, A105).

Bei den Vorlagefragen handelt es sich somit um Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne des Artikels 112 (1) EPÜ.

6. Darüber hinaus divergieren die Ansichten in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern darin, welches der richtige Maßstab für die Beurteilung nicht offenbarer Disclaimer sein sollte, nämlich die in G 1/03 aufgestellten Kriterien und/oder der Goldstandard aus G 2/10.

Die Beantwortung der Vorlagefragen stellt also eine einheitliche Rechtsanwendung im Sinne des Artikels 112 (1) EPÜ sicher.

7. Somit genügt die Vorlage den Erfordernissen des Artikels 112 (1) a) EPÜ und ist zulässig.

disclaimer according to the requirements of Article 123(2) EPC.

5. In its reasoning, the referring board sets out in detail why an answer to the referred questions is indispensable for its decision on the appeals before it, since, in its view, those questions cannot be decided on the basis of the Enlarged Board's answers in cases G 1/03 and G 2/10.

The Enlarged Board is satisfied that an answer to at least the first of the referred questions is necessary for the referring board to dispose of the appeals before it using the correct legal test for determining whether the introduction of an undisclosed disclaimer into a claim is in compliance with Article 123(2) EPC. The referred questions are moreover not only relevant to the appeal case in hand. The answers will also affect similar cases before the boards of appeal and before the examining and opposition divisions and will therefore serve to bring about a uniform application of the law. In this respect, the Enlarged Board takes note of the Office's decision that all proceedings before the examining and opposition divisions in which the decision depends entirely on the outcome of the referral are stayed *ex officio* until the Enlarged Board issues its decision (OJ EPO 2016, A105).

Therefore, the referred questions raise a point of law of fundamental importance within the meaning of Article 112(1) EPC.

6. There is, furthermore, a divergence of views within the jurisprudence of the boards of appeal with respect to the correct standard to apply to undisclosed disclaimers, namely whether this should be the criteria laid down in G 1/03 and/or the gold standard of G 2/10.

Hence, answering the referred questions will ensure a uniform application of the law within the meaning of Article 112(1) EPC.

7. Consequently, the referral fulfils the requirements of Article 112(1)(a) EPC and is admissible.

l'admissibilité de la modification d'une revendication par un disclaimer non divulgué au regard des exigences de l'article 123(2) CBE.

5. Dans ses motifs, la chambre à l'origine de la saisine explique en détail les raisons pour lesquelles une réponse aux questions soumises est indispensable afin qu'elle statue sur les recours qu'elle doit instruire, ces questions ne pouvant pas, selon elle, être tranchées sur la base des réponses apportées par la Grande Chambre dans les affaires G 1/03 et G 2/10.

La Grande Chambre estime qu'il est nécessaire de répondre au moins à la première question afin que la chambre à l'origine de la saisine puisse statuer sur les recours qui lui sont soumis en utilisant le critère juridique approprié pour déterminer si l'introduction d'un disclaimer non divulgué dans une revendication est conforme à l'article 123(2) CBE. De plus, les questions soumises ne sont pas pertinentes uniquement pour le présent recours. Les réponses auront une incidence également sur des affaires similaires devant les chambres de recours et les divisions d'examen et d'opposition, et permettront par conséquent d'assurer une application uniforme du droit. À cet égard, la Grande Chambre prend note de la décision de l'Office selon laquelle toutes les procédures devant les divisions d'examen et d'opposition dont l'issue dépend entièrement de la décision de la Grande Chambre sont suspendues d'office jusqu'à ce que la Grande Chambre ait statué (JO OEB 2016, A105).

Par conséquent, les questions soumises soulèvent une question de droit d'importance fondamentale au sens de l'article 112(1) CBE.

6. Il existe, par ailleurs, une divergence de vues au sein de la jurisprudence des chambres de recours en ce qui concerne le critère qu'il convient d'appliquer aux disclaimers non divulgués, à savoir s'il y a lieu d'appliquer les critères énoncés dans la décision G 1/03 et/ou la norme de référence énoncée dans la décision G 2/10.

Le fait de répondre aux questions soumises permettra donc d'assurer une application uniforme du droit au sens de l'article 112(1) CBE.

7. Par conséquent, la saisine satisfait aux exigences de l'article 112(1)a) CBE et est recevable.

Vorüberlegungen zu materiellrechtlichen Aspekten der Vorlagefragen

8. Alle drei Vorlagefragen betreffen die Anwendbarkeit des allgemeinen Standards zur Beurteilung, ob eine Anspruchsänderung den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ entspricht, auf nicht offenbarte Disclaimer. Diesen Standard hatte die Große Beschwerdekammer in G 2/10 auf offenbarte Disclaimer für anwendbar erklärt und ihn als "Goldstandard" bezeichnet. Nun soll die Große Beschwerdekammer insbesondere klären, ob der Goldstandard auf nicht offenbarte Disclaimer überhaupt Anwendung findet, und wenn ja, ob er alleine oder in Verbindung mit den speziellen, in G 1/03 aufgestellten Kriterien anzuwenden ist, und schließlich, ob er, falls in Verbindung mit diesen, in geänderter Form anzuwenden ist.

Die Vorlage geht daher über die in G 1/03 und G 2/10 entschiedenen Fragen hinaus. Somit bezweckt oder ermöglicht das jetzige Verfahren nach Artikel 112 (1) a) EPÜ keine "Berichtigung" oder gar Überprüfung einer dieser früheren Entscheidungen.

Allgemeiner ausgedrückt, soll mit den Vorlagefragen geklärt werden, welcher Standard bzw. welche Standards richtigerweise anzuwenden ist bzw. sind, wenn eine Anspruchsänderung durch Aufnahme eines nicht offenbarten Disclaimers auf ihre Zulässigkeit nach Artikel 123 (2) EPÜ geprüft werden soll.

9. Auf der Grundlage des in Nummer 8 dargelegten Verständnisses der Vorlagefragen wird die Große Beschwerdekammer zunächst die beiden in den Vorlagefragen erwähnten früheren Entscheidungen G 1/03 und G 2/10 analysieren (Nrn. 10 und 11), die Begriffe "Disclaimer" (Nrn. 12 bis 16) und "Goldstandard" (Nrn. 17 bis 20) definieren und einen Überblick der Rechtsprechung der Technischen Beschwerdekammern (Nrn. 21 bis 24) sowie einiger nationaler Gerichte der EPÜ-Vertragsstaaten (Nrn. 25 bis 30) geben.

Preliminary considerations on substantive aspects of the referred questions

8. All three questions now referred are concerned with the applicability to undisclosed disclaimers of the general standard which is used to determine whether a claim amendment meets the requirements of Article 123(2) EPC. This is the standard which the Enlarged Board held in G 2/10 to apply to disclosed disclaimers and which it referred to there as the "gold standard". More particularly, the Enlarged Board is asked to clarify whether the gold standard applies to undisclosed disclaimers at all and, if so, whether it applies alone or in combination with the specific criteria developed in G 1/03, and, finally, if in combination with these, whether it needs to be applied in a modified form.

The referral therefore goes beyond the issues decided upon in G 1/03 and G 2/10. Accordingly, the present proceedings under Article 112(1)(a) EPC are neither aimed at, nor would they allow, a "rectification" or even a review of either of those earlier decisions.

Put in more general terms, the referred questions seek clarification as to the proper standard or standards to be applied when examining a claim amendment by the introduction of an undisclosed disclaimer for its allowability according to the requirements of Article 123(2) EPC.

9. Based on the understanding of the referred questions outlined in point 8, the Enlarged Board will first analyse the Enlarged Board's two earlier decisions G 1/03 and G 2/10, which are mentioned in the referred questions (see points 10 and 11), set out definitions of the terms "disclaimer" (see points 12 to 16) and "gold standard" (see points 17 to 20), and provide an overview of the jurisprudence of the technical boards of appeal (see points 21 to 24) and of some national courts of EPC contracting states (see points 25 to 30).

Considérations préliminaires sur des aspects de fond des questions soumises

8. Les trois questions soumises ici portent sur l'applicabilité aux disclaimers non divulgués du critère général qui est utilisé pour déterminer si la modification d'une revendication satisfait aux exigences de l'article 123(2) CBE. Il s'agit là du critère que la Grande Chambre avait considéré, dans la décision G 2/10, comme s'appliquant aux disclaimers divulgués et qu'elle avait alors appelé "norme de référence" (ou "gold standard"). Plus particulièrement, il est demandé à la Grande Chambre de préciser si la norme de référence s'applique aux disclaimers non divulgués et, le cas échéant, de déterminer si elle s'applique seule ou en combinaison avec les critères spécifiques élaborés dans la décision G 1/03, et, enfin, au cas où cette deuxième option serait retenue, s'il convient d'appliquer la norme sous une forme modifiée.

La saisine va donc au-delà des questions tranchées dans les décisions G 1/03 et G 2/10. Par conséquent, la présente procédure au titre de l'article 112(1)a) CBE ni ne vise, ni n'autoriserait une "rectification", pas plus qu'un réexamen de l'une ou l'autre de ces décisions antérieures.

Posées en termes plus généraux, les questions soumises visent à clarifier quel(s) critère(s) il convient d'appliquer pour déterminer si la modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer non divulgué est admissible au regard des exigences de l'article 123(2) CBE.

9. Se fondant sur sa compréhension des questions soumises telle qu'exposée au point 8, la Grande Chambre analysera d'abord ses deux décisions antérieures G 1/03 et G 2/10, qui sont mentionnées dans les questions soumises (cf. points 10 et 11), puis présentera des définitions des termes "disclaimer" (cf. points 12 à 16) et "norme de référence" (cf. points 17 à 20), et fournira un aperçu de la jurisprudence des chambres de recours techniques (cf. points 21 à 24) et de quelques juridictions nationales d'États parties à la CBE (cf. points 25 à 30).

In diesem Kontext wird die Große Beschwerdekammer sodann die Vorlagefragen sachlich prüfen, indem sie Artikel 123 (2) EPÜ auslegt (Nrn. 31 bis 36), verschiedene Arten nicht offenbarter Disclaimer bestimmt (Nrn. 37 und 38) und die Aspekte und Standards festlegt und bewertet, die für die Beurteilung der Zulässigkeit einer Anspruchsänderung durch einen nicht offenbarten Disclaimer nach Artikel 123 (2) EPÜ relevant sind (Nrn. 39 bis 48). Auf der Grundlage dieser Erörterung werden dann die Vorlagefragen beantwortet (Nr. 49), gefolgt von Schlussbemerkungen (Nrn. 50 bis 52).

Within this context, the Enlarged Board will go on to consider the referred questions of law on their merits by interpreting Article 123(2) EPC (see points 31 to 36), identifying different types of undisclosed disclaimers (see points 37 and 38), and establishing and evaluating the aspects and standards which are relevant in assessing the allowability under Article 123(2) EPC of a claim amendment by an undisclosed disclaimer (see points 39 to 48). The referred questions will then be answered on the basis of this discussion (see point 49), followed by some final remarks (see points 50 to 52).

Ensuite, dans ce contexte, la Grande Chambre examinera quant au fond les questions de droit soumises en interprétant l'article 123(2) CBE (cf. points 31 à 36), en recensant les différents types de disclaimers non divulgués (cf. points 37 et 38), ainsi qu'en établissant et en évaluant les aspects et les critères qui sont pertinents pour évaluer si la modification d'une revendication par un disclaimer non divulgué est admissible au titre de l'article 123(2) CBE (cf. points 39 à 48). Il sera alors répondu, sur la base de cet examen, aux questions soumises (cf. point 49), puis il sera formulé quelques observations finales (cf. points 50 à 52).

Entscheidungen G 1/03 und G 2/10

Decisions G 1/03 and G 2/10

Décisions G 1/03 et G 2/10

10. G 1/03

10. G 1/03

10. G 1/03

In ihrer Entscheidung G 1/03 beantwortete die Große Beschwerdekammer die ihr mit der Entscheidung T 507/99 (ABI. EPA 2003, 225) vorgelegten Rechtsfragen betreffend die Zulässigkeit der Änderung eines Anspruchs durch die Aufnahme eines Disclaimers nach Artikel 123 (2) EPÜ, wenn weder der Disclaimer noch der durch ihn aus dem Schutzzumfang des Anspruchs ausgeschlossene Gegenstand aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist.

In case G 1/03 the Enlarged Board dealt with questions of law referred to it by decision T 507/99 (OJ EPO 2003, 225) in respect of the allowability under Article 123(2) EPC of an amendment to a claim by the introduction of a disclaimer, where neither the disclaimer nor the subject-matter excluded by it from the scope of the claim had a basis in the application as filed.

Dans l'affaire G 1/03, la Grande Chambre a traité des questions de droit qui lui avaient été soumises par la décision T 507/99 (JO OEB 2003, 225) concernant l'admissibilité, au titre de l'article 123(2) CBE, de la modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer, lorsque 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.

Das parallele Verfahren G 2/03 betraf eine Vorlage durch die Entscheidung T 451/99 (ABI. EPA 2003, 334).

Parallel case G 2/03 concerned a referral by decision T 451/99 (OJ EPO 2003, 334).

L'affaire parallèle G 2/03 portait sur une saisine introduite par la décision T 451/99 (JO OEB 2003, 334).

10.1 In G 1/03 wurde die Große Beschwerdekammer mit den folgenden Rechtsfragen befasst:

10.1 In G 1/03 the Enlarged Board was concerned with the following questions:

10.1 Dans l'affaire G 1/03, la Grande Chambre s'est penchée sur les questions suivantes :

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?

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?

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

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?

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) 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?

(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?

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 offener Disclaimer zwar nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig, aber bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands außer Acht zu lassen?

In G 2/03 wurden der Großen Beschwerdekammer folgende (zusätzliche) Rechtsfragen vorgelegt:

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

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

Diese Fragen zu Disclaimern bei kollidierenden Anmeldungen und zufälliger Vorwegnahme ergänzte die Große Beschwerdekammer auf eine Äußerung des Amtes hin um eine dritte Fragestellung: das Ausklammern eines Gegenstands, der nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

10.2 Die Antworten der Großen Beschwerdekammer lauteten:

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

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

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

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

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

In case G 2/03, the following (additional) questions were referred to the Enlarged Board:

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

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

In addition to these questions on disclaimers in cases of conflicting applications and accidental anticipation, the Enlarged Board, following a comment made by the Office, raised a third issue: the disclaiming of subject-matter excluded from patentability for non-technical reasons under Articles 52 to 57 EPC.

10.2 The answers given by the Enlarged Board were the following:

1. An amendment to a claim by the introduction of a disclaimer may not be refused under Article 123(2) EPC for the sole reason that neither the disclaimer nor the subject-matter excluded by it from the scope of the claim have a basis in the application as filed.

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

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

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

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

Dans l'affaire G 2/03, les questions (supplémentaires) suivantes ont été soumises à la Grande Chambre :

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

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

Outre ces questions sur les disclaimers en cas de demandes interférentes et d'antériorisation fortuite, la Grande Chambre, suivant une observation formulée par l'Office, avait soulevé une troisième question concernant l'exclusion par disclaimer d'un objet exclu de la brevetabilité pour des raisons non techniques au regard des articles 52 à 57 CBE.

10.2 La Grande Chambre a répondu comme suit :

1. Une modification apportée à une revendication par l'introduction d'un disclaimer ne saurait être rejetée en vertu de l'article 123(2) CBE au seul motif que ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer de la portée de la revendication ne trouvent de fondement dans la demande telle que déposée.

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

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

- die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ abgrenzt;

- die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme nach Artikel 54 (2) EPÜ abgrenzt; eine Vorwegnahme ist zufällig, wenn sie so unerheblich für die beanspruchte Erfindung ist und so weitab von ihr liegt, dass der Fachmann sie bei der Erfindung nicht berücksichtigt hätte; und

- einen Gegenstand auszuklammern, der nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

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

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

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

10.3 Die Große Beschwerdekammer begründete ihre Entscheidung wie folgt:

(1) In Bezug auf die Zulässigkeit eines Disclaimers, der in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart war, wurde das Argument zurückgewiesen, ein Disclaimer sei per se kein technisches Merkmal des Anspruchs. Vielmehr ist jeder Änderung eines Anspruchs eine technische Bedeutung zu unterstellen, sonst wäre sie in dem Anspruch nutzlos (a. a. O., Nr. 2 der Entscheidungsgründe).

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

2.1 A disclaimer may be allowable in order to:

- restore novelty by delimiting a claim against state of the art under Article 54(3) and (4) EPC;

- restore novelty by delimiting a claim against an accidental anticipation under Article 54(2) EPC; an anticipation is accidental if it is so unrelated to and remote from the claimed invention that the person skilled in the art would never have taken it into consideration when making the invention; and

- disclaim subject-matter which, under Articles 52 to 57 EPC, is excluded from patentability for nontechnical reasons.

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

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

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

10.3 The Enlarged Board reasoned as follows:

(1) In respect of the allowability of a disclaimer not disclosed in the application as filed, the argument that a disclaimer per se is not a technical feature of the claim was not accepted. Rather, any amendment to a claim is presumed to have a technical meaning, otherwise it would be useless to have it in the claim (*supra*, Reasons, point 2).

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

2.1 Un disclaimer peut être admis pour :

- rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à un état de la technique tel que défini à l'article 54(3) et (4) CBE ;

- rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à une divulgation fortuite relevant de l'article 54(2) CBE ; une antériorisation est fortuite dès lors qu'elle est si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention ; et

- exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité en vertu des articles 52 à 57 CBE pour des raisons non techniques.

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

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

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

10.3 La Grande Chambre a motivé sa décision ainsi :

(1) S'agissant de l'admissibilité d'un disclaimer qui n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée, la Grande Chambre rejette l'argument selon lequel un disclaimer ne constitue pas en soi une caractéristique technique de la revendication. Au contraire, toute modification apportée à une revendication est réputée avoir une signification technique, faute de quoi il serait inutile de l'introduire dans la revendication (*supra*, point 2 des motifs).

(2) Die Zulässigkeit eines nicht offenbarten Disclaimers wurde in unterschiedlichen Fällen bejaht (kollidierende Anmeldungen nach Artikel 54 (3) EPÜ – a. a. O., Nrn. 2.1, 2.1.1 und 2.1.3 der Entscheidungsgründe; zufällige Vorwegnahme nach Art. 54 (2) EPÜ – a. a. O., Nrn. 2.2 und 2.2.2 der Entscheidungsgründe; Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Art. 52 (4), 53 und 57 EPÜ – a. a. O., Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe). Bei nicht zufälligen Vorwegnahmen (Art. 54 (2) EPÜ) und nicht funktionsfähigen Ausführungsformen wurde die Zulässigkeit eines Disclaimers verneint (a. a. O., Nrn. 2.3.3, 2.5.2 und 2.5.3 der Entscheidungsgründe).

(3) Nur Disclaimer, die Beschränkungen darstellen, die keinen Beitrag zur Erfindung leisten – wobei das maßgebende Kriterium nicht aus Artikel 56 EPÜ, sondern aus Artikel 123 (2) EPÜ abgeleitet wird – sind mit dem EPÜ vereinbar (a. a. O., Nr. 2.6.1 der Entscheidungsgründe).

(4) Ein Disclaimer darf nur zu dem jeweils beabsichtigten Zweck und zu nichts anderem eingesetzt werden. Hat er Wirkungen, die über diesen Zweck hinausgehen, so ist oder wird er unzulässig (a. a. O., Nr. 2.6.5 der Entscheidungsgründe).

11. G 2/10

11.1 In ihrer Entscheidung G 2/10 behandelte die Große Beschwerdekammer die folgende Rechtsfrage, die ihr mit der Entscheidung T 1068/07 (ABl. EPA 2011, 256) vorgelegt worden war:

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

11.2 Die Große Beschwerdekammer beantwortete die Frage wie folgt:

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

(2) The allowability of an undisclosed disclaimer was affirmed in different circumstances (cases of conflicting applications pursuant to Article 54(3) EPC – *supra*, Reasons, points 2.1, 2.1.1 and 2.1.3; cases of accidental anticipation pursuant to Article 54(2) EPC – *supra*, Reasons, points 2.2 and 2.2.2; and cases of exceptions to patentability pursuant to Articles 52(4), 53 and 57 EPC – *supra*, Reasons, point 2.4). In respect of cases of non-accidental anticipation (Article 54(2) EPC) and non-working embodiments, the allowability of a disclaimer (*supra*, Reasons, point 2.3.3, and points 2.5.2 and 2.5.3) was rejected.

(3) Only disclaimers directed to limitations not contributing to the invention – in which regard the decisive criterion is to be taken from Article 123(2) EPC rather than from Article 56 EPC – comply with the EPC (*supra*, Reasons, point 2.6.1).

(4) A disclaimer may only serve the purpose for which it is intended and nothing more. If it has effects going beyond its purpose, it is or becomes inadmissible (*supra*, Reasons, point 2.6.5).

11. G 2/10

11.1 In case G 2/10 the Enlarged Board was concerned with the following question referred to it by decision T 1068/07 (OJ EPO 2011, 256):

Does a disclaimer infringe Article 123(2) EPC if its subject-matter was disclosed as an embodiment of the invention in the application as filed?

11.2 The answers given by the Enlarged Board were the following:

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

(2) La Grande Chambre confirme l'admissibilité des disclaimers non divulgués dans différentes circonstances (cas de demandes interférentes au regard de l'article 54(3) CBE – *supra*, points 2.1., 2.1.1 et 2.1.3 des motifs ; cas d'antériorisation fortuite au regard de l'article 54(2) CBE – *supra*, points 2.2 et 2.2.2 des motifs ; et cas d'exceptions à la brevetabilité au regard des articles 52(4), 53 et 57 CBE – *supra*, point 2.4 des motifs). Dans les cas d'antériorisation non fortuite (article 54(2) CBE) et de modes de réalisation qui ne fonctionnent pas, la Grande Chambre considère que les disclaimers ne sont pas admissibles (*supra*, points 2.3.3, 2.5.2 et 2.5.3 des motifs).

(3) Seuls les disclaimers visant une limitation qui n'apporte aucune contribution à l'invention – pour lesquels le critère décisif doit être tiré de l'article 123(2) CBE plutôt que de l'article 56 CBE – sont conformes à la CBE (*supra*, point 2.6.1 des motifs).

(4) Un disclaimer peut uniquement être employé dans le but qu'il est censé avoir et rien de plus. S'il produit des effets qui vont au-delà de son but, il est ou devient irrecevable (*supra*, point 2.6.5 des motifs).

11. G 2/10

11.1 Dans l'affaire G 2/10, la Grande Chambre s'est penchée sur la question suivante, qui lui avait été soumise par la décision T 1068/07 (JO OEB 2011, 256) :

Un disclaimer enfreint-il l'article 123(2) CBE si son objet a été divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention dans la demande telle que déposée ?

11.2 La Grande Chambre a répondu comme suit :

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

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

11.3 Die Große Beschwerdekammer begründete ihre Entscheidung wie folgt:

(1) Der in Antwort 2 der Großen Beschwerdekammer in G 1/03 verwendete Begriff des "in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbarten Disclaimers" sollte nicht für alle Fälle gelten, in denen der Disclaimer als solcher in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht offenbart wurde. Diese Antwort bezog sich nicht auf das Ausklammern eines Gegenstands, der in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als Teil der Erfindung offenbart war (a. a. O., Nrn. 3 ff., insbesondere Nr. 3.9 der Entscheidungsgründe).

(2) Mit den in Antwort 2 von G 1/03 festgelegten Kriterien sollte nicht erschöpfend definiert werden, wann ein Disclaimer gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt und wann nicht (a. a. O., Nr. 4.4.2 der Entscheidungsgründe). In G 1/03 wurde nicht entschieden, dass ein nicht offenbarter Disclaimer, wenn die Erfordernisse der Antwort 2 erfüllt sind, stets nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig ist (a. a. O., Nr. 4.7 der Entscheidungsgründe).

(3) Der Grundsatz, dass jede Änderung einer Anmeldung oder eines Patents und insbesondere eines Anspruchs die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllen muss, gilt auch für Änderungen, die den Anspruch durch Ausklammern offener Gegenstände einschränken (a. a. O., Nr. 4.5.1 der Entscheidungsgründe).

(4) Bei der Prüfung eines durch Aufnahme des Disclaimers geänderten Anspruchs auf seine Vereinbarkeit mit Artikel 123 (2) EPÜ lautet die entscheidende Frage, wie der Fachmann den im geänderten Anspruch verbleibenden Gegenstand unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens als explizit oder implizit, aber unmittelbar und eindeutig in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart ansehen würde (a. a. O., Nr. 4.5.2 der Entscheidungsgründe). Dies erfordert eine

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

11.3 The Enlarged Board reasoned as follows:

(1) The expression "disclaimer which is not disclosed in the application as filed" in answer 2 given by the Enlarged Board in G 1/03 was not meant to apply to all cases in which the disclaimer as such was not disclosed in the application as filed. That answer did not relate to the disclaiming of subject-matter disclosed as part of the invention in the application as filed (*supra*, Reasons, point 3 et seq., in particular point 3.9).

(2) The criteria set up in answer 2 of G 1/03 were not intended to give a complete definition of when a disclaimer violates Article 123(2) EPC and when it does not (*supra*, Reasons, point 4.4.2). It was not decided in G 1/03 that, once the requirements of answer 2 are fulfilled, an undisclosed disclaimer will always be allowable under Article 123(2) EPC (*supra*, Reasons, point 4.7).

(3) The principle that any amendment to an application or a patent, and in particular to a claim, must fulfil the requirements of Article 123(2) EPC also applies to an amendment limiting the claim by disclaiming disclosed subject-matter (*supra*, Reasons, point 4.5.1).

(4) In the assessment of an amended claim, after the introduction of the disclaimer, for its compatibility with Article 123(2) EPC, the decisive question is how the subject-matter remaining in the amended claim would be regarded by the skilled person, using common general knowledge, as explicitly or at least implicitly, but directly and unambiguously, disclosed in the application as filed (*supra*, Reasons, point 4.5.2). This requires an assessment of the overall technical

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

11.3 La Grande Chambre a motivé sa décision de la manière suivante :

(1) L'expression "disclaimer qui n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée" utilisée au point 2 de la réponse donnée par la Grande Chambre dans la décision G 1/03 n'était pas destinée à s'appliquer à tous les cas dans lesquels le disclaimer en tant que tel n'était pas divulgué dans la demande telle que déposée. Cette réponse ne se rapportait pas à l'exclusion par disclaimer d'un objet divulgué comme faisant partie de l'invention dans la demande telle que déposée (*supra*, points 3 et suivants des motifs, en particulier point 3.9).

(2) Les critères énoncés au point 2 de la réponse de la décision G 1/03 n'étaient pas destinés à définir de manière exhaustive toutes les circonstances dans lesquelles un disclaimer enfreint ou non l'article 123(2) CBE (*supra*, point 4.4.2 des motifs). Il n'a pas été décidé dans la décision G 1/03 qu'une fois remplies les exigences énoncées au point 2 de la réponse, un disclaimer non divulgué serait toujours admissible au titre de l'article 123(2) CBE (*supra*, point 4.7 des motifs).

(3) Le principe selon lequel toute modification apportée à une demande de brevet ou à un brevet, et en particulier à une revendication, doit satisfaire aux exigences de l'article 123(2) CBE s'applique également aux modifications qui limitent une revendication en excluant par disclaimer un objet divulgué (*supra*, point 4.5.1 des motifs).

(4) Pour évaluer si, après l'introduction du disclaimer, une revendication modifiée est conforme à l'article 123(2) CBE, la question décisive est de déterminer dans quelle mesure l'objet restant dans la revendication modifiée serait considéré par l'homme du métier, se fondant sur ses connaissances générales, comme étant explicitement ou au moins implicitement, mais directement et sans ambiguïté, divulgué dans la demande telle que déposée (*supra*, point 4.5.2 des motifs). Cela

Beurteilung aller technischen Umstände des jeweiligen Einzelfalls, bei der es Art und Umfang der Offenbarung in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung, Art und Umfang des ausgeklammerten Gegenstands sowie dessen Verhältnis zu dem nach der Änderung im Anspruch verbleibenden Gegenstand zu berücksichtigen gilt (a. a. O., Nr. 4.5.4 der Entscheidungsgründe).

Disclaimer – Definition

12. Patentansprüche definieren durch Angabe der technischen Merkmale der beanspruchten Erfindung den Gegenstand, für den Schutz begehrt wird (Art. 69 (1) Satz 1 und Art. 84 EPÜ). Diese technischen Merkmale definieren die Bestandteile und Merkmale des beanspruchten Gegenstands und werden gewöhnlich als "positive" technische Merkmale formuliert. Der beanspruchte Gegenstand kann jedoch auch durch "negative" Anspruchsmerkmale angegeben werden, die Bestandteile und Merkmale beschreiben, die der beanspruchte Gegenstand nicht aufweist.

13. Allgemein gesagt, besteht ein Disclaimer in einem Patentanspruch aus Wörtern, Begriffen, Formeln, Verbindungen oder anderen Bestandteilen, die einen ausdrücklich nicht beanspruchten Gegenstand angeben.

In G 1/03 (a. a. O., Nr. 2 der Entscheidungsgründe) wird der Begriff "Disclaimer" im Sinne einer Änderung eines Anspruchs verwendet, die in der Aufnahme eines "negativen" technischen Merkmals in den Anspruch resultiert, womit bestimmte Ausführungsformen oder Bereiche eines allgemein definierten Gegenstands ausgeschlossen werden. Die Große Beschwerdekammer beschränkte die Definition jedoch dahin gehend, dass ein Disclaimer, der zur technischen Lehre beiträgt und die Erfindung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ erweitert, kein Disclaimer im Sinne der Entscheidung G 1/03 ist (a. a. O., Nr. 2.6.1 der Entscheidungsgründe).

Diese Definition des Begriffs "Disclaimer" wurde auch in G 2/10 verwendet (a. a. O., Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe).

circumstances of the case under consideration, taking into account the nature and extent of the disclosure in the application as filed, the nature and extent of the disclaimed subject-matter and its relationship with the subject-matter remaining in the claim after the amendment (*supra*, Reasons, point 4.5.4).

Disclaimer - definition

12. Patent claims define the subject-matter for which protection is sought in terms of the technical features of the claimed invention (Articles 69(1), first sentence, and 84 EPC). These technical features define the elements and characteristics of the claimed subject-matter and, usually, are phrased as "positive" technical features. However, the claimed subject-matter may also be defined in terms of "negative" claim features which describe elements and characteristics that the claimed subject-matter does not have.

13. Generally speaking, a disclaimer in a patent claim consists of words, terms, formulae, compounds or other elements which identify subject-matter specifically not claimed.

The term "disclaimer", as used in G 1/03 (*supra*, Reasons, point 2), means an amendment to a claim resulting in the incorporation therein of a "negative" technical feature, typically excluding from a generally defined subject-matter specific embodiments or areas. However, the Enlarged Board limited the definition in that decision to the extent that a disclaimer which contributes to the technical teaching and adds subject-matter within the meaning of Article 123(2) EPC is not a disclaimer within the meaning of decision G 1/03 (*supra*, Reasons, point 2.6.1).

This definition of the term "disclaimer" was also used in G 2/10 (*supra*, Reasons, point 2.2).

exige de procéder à une évaluation portant sur l'ensemble des aspects techniques de l'affaire en question, en tenant compte de la nature et de l'étendue de la divulgation dans la demande telle que déposée, de la nature et de l'étendue de l'objet exclu ainsi que de sa relation avec l'objet restant dans la revendication telle que modifiée (*supra*, point 4.5.4 des motifs).

Disclaimer – définition

12. Les revendications définissent l'objet de la protection demandée au moyen des caractéristiques techniques de l'invention revendiquée (articles 69(1), première phrase, et 84 CBE). Ces caractéristiques techniques définissent les éléments et les caractéristiques de l'objet revendiqué et sont généralement rédigées sous la forme de caractéristiques techniques "positives". Cependant, l'objet revendiqué peut également être défini par des caractéristiques négatives qui décrivent des éléments et des caractéristiques que l'objet revendiqué ne possède pas.

13. De manière générale, un disclaimer figurant dans une revendication de brevet consiste en mots, termes, formules, composés et autres éléments qui déterminent l'objet spécifiquement non revendiqué.

Le terme "disclaimer", tel qu'utilisé dans la décision G 1/03 (*supra*, point 2 des motifs), s'entend d'une modification apportée à une revendication ayant pour effet d'introduire dans la revendication une caractéristique technique "négative", qui exclut normalement d'un objet défini en termes généraux des modes de réalisation ou des domaines particuliers. Cependant, la Grande Chambre a limité la définition dans cette décision de manière à ce qu'un disclaimer qui apporte une contribution à l'enseignement technique et ajoute des éléments au sens de l'article 123(2) CBE ne soit pas un disclaimer au sens de la décision G 1/03 (*supra*, point 2.6.1 des motifs).

Cette définition du terme "disclaimer" a également été utilisée dans la décision G 2/10 (*supra*, point 2.2 des motifs).

Die Große Beschwerdekammer stimmt außerdem mit der Entscheidung T 1870/08 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht, Nr. 4.6.7 der Entscheidungsgründe) überein, dass ein Disclaimer nur dann sachgerecht ist, wenn der verbleibende Rechtsgegenstand weniger umfasst als derjenige des ungeänderten Anspruchs. Kann ein Gegenstand ermittelt werden, der nach der Änderung durch den vorgeschlagenen Disclaimer unter den Schutzbereich des Anspruchs fällt, vor der Änderung aber nicht darunter fiel, ist der Disclaimer nicht sachgerecht und somit nach Artikel 123 (2) EPÜ unzulässig.

Dieses Verständnis eines sachgerechten Disclaimers kommt auch in der vorliegenden Entscheidung zum Ausdruck.

14. Der Begriff "nicht offenbarer Disclaimer" bezieht sich auf Fälle, in denen weder der Disclaimer selbst noch der durch ihn ausgeklammerte Gegenstand in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart war.

15. Der Begriff "offenbarer Disclaimer" bezieht sich auf Fälle, in denen der Disclaimer selbst nicht in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart war, der durch ihn ausgeklammerte Gegenstand aber aus dieser ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist, z. B. aus einer Ausführungsform.

16. Somit lassen sich nicht offenbarte Disclaimer und offenbarte Disclaimer danach unterscheiden, ob der Gegenstand, auf dem der jeweilige Disclaimer beruht, dem Fachmann, der allgemeinen Fachwissen heranzieht, in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung unmittelbar und eindeutig offenbart wird, sei es implizit oder explizit.

Goldstandard – Definition

17. Als allgemeine Definition der Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ bei der Prüfung, ob eine Änderung diesem Artikel genügt, hat die Große Beschwerdekammer in ihrer Stellungnahme G 3/89 und ihrer Entscheidung G 11/91 den Goldstandard aufgestellt. Er wurde zum grundlegenden Maßstab bei der Bewertung von Aspekten der unzulässigen Erweiterung (Art. 123 (2) EPÜ), der Neuheit (Art. 54 EPÜ) und der Wirksamkeit einer beanspruchten Priorität (Art. 87 EPÜ) (s. G 2/98, a. a. O., Nr. 9 der Entscheidungsgründe; G 1/03, a. a. O., Nr. 2.2.2 der Entscheidungsgründe; G 2/10, a. a. O., Nr. 4.6 der Entscheidungsgründe; G 1/15, a. a. O., Nr. 6.2 der Entscheidungsgründe).

The Enlarged Board concurs furthermore with decision T 1870/08 (Reasons, point 4.6.7, not published in the OJ EPO) that a disclaimer is only a proper disclaimer if the remaining legal subject-matter is less than that of the unamended claim. If any subject-matter can be identified which falls within the scope of the claim after amendment by the proposed disclaimer, but which did not do so before the amendment, the disclaimer is improper and, as a consequence of this, unallowable under Article 123(2) EPC.

This understanding of what constitutes a proper disclaimer is also reflected in the present decision.

14. The term "undisclosed disclaimer" relates to the situation in which neither the disclaimer itself nor the subject-matter excluded by it have been disclosed in the application as filed.

15. The term "disclosed disclaimer" relates to the situation in which the disclaimer itself might not have been disclosed in the application as filed, but the subject-matter excluded by it has a basis in the application as filed, e.g. in an embodiment.

16. Thus, undisclosed disclaimers and disclosed disclaimers can be distinguished according to whether the subject-matter on which the respective disclaimer is based is explicitly or implicitly, directly and unambiguously, disclosed to the skilled person using common general knowledge, in the application as filed.

The gold standard – definition

17. As a general definition of the requirements of Article 123(2) EPC for assessing any amendment for compliance with that Article, the gold standard was established by the Enlarged Board in opinion G 3/89 and decision G 11/91. This test has become the standard approach which is applied in the assessment of aspects of added subject-matter (Article 123(2) EPC), of novelty (Article 54 EPC), and of the validity of a claimed priority (Article 87 EPC) (see G 2/98, *supra*, Reasons, point 9; G 1/03, *supra*, Reasons, point 2.2.2; G 2/10, *supra*, Reasons, point 4.6; G 1/15, *supra*, Reasons, point 6.2).

La Grande Chambre partage en outre l'avis exprimé dans la décision T 1870/08 (point 4.6.7 des motifs, non publiée au JO OEB) selon lequel un disclaimer n'est approprié que si l'objet restant se trouve réduit par rapport à l'objet de la revendication non modifiée. Si l'on peut trouver un objet qui est couvert par la revendication après que celle-ci a été modifiée au moyen du disclaimer proposé, alors qu'il ne l'était pas avant la modification, le disclaimer est inadéquat et, par conséquent, ne peut être admis en vertu de l'article 123(2) CBE.

Cette acception du disclaimer approprié est également reprise dans la présente décision.

14. Le terme "disclaimer non divulgué" se rapporte à la situation dans laquelle ni le disclaimer lui-même, ni l'objet exclu par le disclaimer n'ont été divulgués dans la demande telle que déposée.

15. Le terme "disclaimer divulgué" se rapporte à la situation dans laquelle le disclaimer lui-même pourrait ne pas avoir été divulgué dans la demande telle que déposée, mais où l'objet exclu par le disclaimer trouve un fondement dans la demande telle que déposée, par exemple dans un mode de réalisation.

16. Ainsi, il est possible de distinguer les disclaimers non divulgués des disclaimers divulgués selon que l'objet sur lequel se fonde le disclaimer correspondant est divulgué explicitement ou implicitement, directement et sans ambiguïté à l'homme du métier s'appuyant sur ses connaissances générales, dans la demande telle que déposée.

Norme de référence – définition

17. Dans l'avis G 3/89 et la décision G 11/91, la Grande Chambre a énoncé la norme de référence, laquelle définit de manière générale les exigences de l'article 123(2) CBE pour évaluer la conformité de toute modification avec cet article. Cette norme est devenue l'approche communément adoptée pour évaluer les questions relatives à l'ajout d'éléments (article 123(2) CBE), la nouveauté (article 54 CBE) et la validité d'une priorité revendiquée (article 87 CBE) (cf. G 2/98, *supra*, point 9 des motifs ; G 1/03, *supra*, point 2.2.2 des motifs ; G 2/10, *supra*, point 4.6 des motifs ; G 1/15, *supra*, point 6.2 des motifs).

18. In G 3/89 (a. a. O., Nr. 3 der Entscheidungsgründe) und G 11/91 (a. a. O., Nr. 3 der Entscheidungsgründe) legte die Große Beschwerdekammer im Zusammenhang mit einem Antrag auf Berichtigung der die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents fest, dass eine solche Berichtigung im Hinblick auf die Einhaltung von Artikel 123 (2) EPÜ nur im Rahmen dessen erfolgen darf,

"was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig entnehmen kann."

Gemäß dem so formulierten Goldstandard unterliegt jede Änderung an den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen) dem in Artikel 123 (2) EPÜ statuierten Erweiterungsverbot und darf daher unabhängig vom Kontext der vorgenommenen Änderung nur im Rahmen dessen erfolgen, was der Fachmann der Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig entnehmen kann.

19. Diese Definition gilt auch für solche Fälle, wie sie dieser Vorlage zugrunde liegen.

20. Wie in G 2/10 festgestellt (a. a. O., Nrn. 4.3 und 4.5.1 der Entscheidungsgründe), wurde

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

18. In G 3/89 (*supra*, Reasons, point 3) and G 11/91 (*supra*, Reasons, point 3), the Enlarged Board, in the context of a request for a correction of the parts of a European patent application or of a European patent relating to the disclosure, defined the limits of such a correction in terms of its compliance with Article 123(2) EPC as being

"what a skilled person would derive directly and unambiguously, using common general knowledge and seen objectively and relative to the date of filing, from the whole of these documents as filed."

According to the gold standard established in these terms, any amendment to the parts of a European patent application or of a European patent relating to the disclosure (the description, claims and drawings) is subject to the prohibition on extension laid down in Article 123(2) EPC, and can therefore, irrespective of the context of the amendment, only be made within the limits of what a person skilled in the art would derive directly and unambiguously, using common general knowledge and seen objectively and relative to the filing date, from the whole of the documents of the application as filed.

19. The aforementioned definition also applies to the kind of cases underlying the present referral.

20. As stated in G 2/10 (*supra*, Reasons, points 4.3 and 4.5.1),

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

18. Dans l'avis G 3/89 (*supra*, point 3 des motifs) et la décision G 11/91 (*supra*, point 3 des motifs), la Grande Chambre, dans le contexte d'une requête en rectification des parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen concernant la divulgation, a défini les limites d'une telle rectification, s'agissant de sa conformité avec l'article 123(2) CBE, comme étant :

"ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré."

Conformément à la norme de référence établie en ces termes, toute modification apportée aux parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen relatives à la divulgation (la description, les revendications et les dessins) est soumise à l'interdiction d'extension de l'objet énoncée à l'article 123(2) CBE et ne pourra donc être effectuée, quel que soit son contexte, que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré.

19. La définition susmentionnée s'applique également au type de cas visé par la présente saisine.

20. Comme énoncé dans la décision G 2/10 (*supra*, points 4.3 et 4.5.1 des motifs),

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

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

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

Bestehende Rechtsprechung der Technischen Beschwerdekammern zu Disclaimern

21. Für das richtige Verständnis des Hintergrunds der aktuellen Vorlage sowie des Hintergrunds der Entscheidungen G 1/03 und G 2/10 ist es unabdingbar, die Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern zu betrachten, die zu G 1/03 geführt haben (Nr. 22), sowie die einschlägigen Entscheidungen, die zwischen G 1/03 und G 2/10 (Nr. 23) bzw. zwischen G 2/10 und der Vorlageentscheidung (Nr. 24) ergangen sind.

22. Rechtsprechung vor G 1/03

22.1 Die Rechtsprechung zu Disclaimern begann mit den drei Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern T 4/80 (ABl. EPA 1982, 149), T 433/86 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht) und T 170/87 (ABl. EPA 1989, 441).

In der Entscheidung T 4/80 wurde erstmals ein Disclaimer zugelassen. Es ging dort um einen negativ formulierten Disclaimer, dessen Gegenstand in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart war, aber ausgeschlossen werden musste, um den beanspruchten Gegenstand gegenüber einer Offenbarung in einer früheren, am Anmeldetag noch nicht veröffentlichten nationalen Patentanmeldung abzugrenzen. Die Kammer befand, dass ein solcher Gegenstand nachträglich vom Schutzbegehren eines umfassenderen Patentanspruchs durch eine Ausnahmerebestimmung

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

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

The existing jurisprudence of the technical boards of appeal on disclaimers

21. For a proper understanding of the background to the current referral as well as the background to decisions G 1/03 and G 2/10, it is essential to look at the decisions of the technical boards which led to G 1/03 (see point 22), the relevant decisions issued following G 1/03 but prior to G 2/10 (see point 23), and those coming after G 2/10 but preceding the referring decision (see point 24).

22. The case law leading to G 1/03

22.1 The case law on disclaimers originated in the three technical board decisions T 4/80 (OJ EPO 1982, 149), T 433/86 (not published in the OJ EPO) and T 170/87 (OJ EPO 1989, 441).

T 4/80 was the first decision to allow a disclaimer. The case concerned a negatively worded disclaimer, the subject-matter of which was disclosed in the application as filed but had to be excluded so as to delimit the subject-matter claimed from a disclosure in an earlier national patent application not already published at the date of filing. The board stated that such subject-matter could subsequently be excluded from the protection sought by a wide claim by means of a disclaimer, if the subject-matter remaining in the claim could not be defined more clearly and concisely directly, i.e. by positive

équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré (G 11/91, points 1, 1.3 et 3 des motifs)."

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

Jurisprudence actuelle des chambres de recours techniques concernant les disclaimers

21. Pour une bonne compréhension du contexte de la présente saisine, ainsi que du contexte des décisions G 1/03 et G 2/10, il est essentiel d'examiner les décisions des chambres techniques qui ont conduit à la décision G 1/03 (cf. point 22), les décisions pertinentes rendues après la décision G 1/03 mais avant la décision G 2/10 (cf. point 23), ainsi que les décisions postérieures à la décision G 2/10 mais antérieures à la décision de saisine (cf. point 24).

22. Jurisprudence ayant conduit à la décision G 1/03

22.1 La jurisprudence relative aux disclaimers trouve son origine dans les trois décisions des chambres techniques T 4/80 (JO OEB 1982, 149), T 433/86 (non publiée au JO OEB) et T 170/87 (JO OEB 1989, 441).

La décision T 4/80 a été la première à admettre un disclaimer. L'affaire portait sur un disclaimer formulé de manière négative, dont l'objet était divulgué dans la demande telle que déposée, mais devait être exclu de manière à délimiter l'objet revendiqué par rapport à une divulgation figurant dans une demande de brevet national antérieure qui n'était pas encore publiée à la date de dépôt. La chambre a retenu qu'un tel objet pouvait être ultérieurement exclu par un disclaimer de la protection recherchée pour une revendication de brevet plus étendue, dans la mesure où l'objet restant dans la revendication ne

(Disclaimer) ausgeschlossen werden könne, sofern der im Patentanspruch verbleibende Gegenstand nicht klarer und knapper direkt, d. h. durch positive technische Merkmale definiert werden könne (Art. 84 EPÜ).

Die Entscheidung T 433/86 nahm Bezug auf T 4/80. Wenn sich der Stand der Technik und der bereichsmäßig definierte beanspruchte Gegenstand überschneiden, kann – so wurde in T 433/86 erstmals festgestellt – ein bestimmter Stand der Technik ausgeklammert werden, auch wenn sich in den ursprünglichen Unterlagen keine Stützung für den Ausschluss dieses Gegenstands findet. In diesem Fall war der ausgeklammerte Gegenstand durch Werte definiert, die als solche zwar nicht in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, aber in der Entgegenhaltung 1 (Stand der Technik gemäß Art. 54 (2) EPÜ) offenbart waren, gegenüber der der Anspruch abgegrenzt werden musste, um die Neuheit wiederherzustellen: Der Anspruch wurde von "600 bis 10 000" (wie ursprünglich und im erteilten Patent beansprucht) auf "über 1 500 bis 10 000" (im der Kammer vorliegenden Anspruch) beschränkt, um den beanspruchten Gegenstand gegenüber der Entgegenhaltung 1 abzugrenzen, in der ein Molekulargewichtsbereich von 240 bis 1 500 offenbart war. Die Änderung wurde zugelassen.

In der Entscheidung T 170/87 berief sich die Kammer unter Verweis auf die oben angeführten Entscheidungen T 4/80 und T 433/86 auf die "ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern" und befand, dass es in Fällen einer Überschneidung des generell beanspruchten mit dem Stand der Technik 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. Diese Praxis sei aus folgenden Erwägungen heraus gerechtfertigt (Nr. 8.4.3 der Entscheidungsgründe):

"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

technical features (Article 84 EPC).

Decision T 433/86 referred to decision T 4/80. It was this decision which for the first time stated that when there was an overlap between the prior art and the claimed subject-matter defined in generic terms, a specific piece of prior art could be excluded even in the absence of support for the excluded matter in the original documents. It concerned a case in which the excluded subject-matter was defined by values which were not disclosed as such in the application as filed but were disclosed in prior art document 1 (state of the art as defined in Article 54(2) EPC) against which the claim had to be delimited in order to restore novelty: the claim was restricted from "600 to 10 000" (as claimed originally and in the patent as granted) to "above 1 500 to 10 000" (as in the claim before the board). This restriction was necessary in order to distinguish the claimed subject-matter from document 1, in which a molecular weight range of between 240 and 1 500 had been disclosed. The amendment was allowed.

In decision T 170/87, the board referred to the "established Board of Appeal case law", citing the above-mentioned decisions T 4/80 and T 433/86, and held that in cases in which what was claimed in general overlapped with the state of the art it was permissible to exclude a special 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. This practice was justified for the following reasons (Reasons, point 8.4.3):

"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. A considerable practical

pouvait pas être défini de façon plus claire et plus concise par des caractéristiques techniques positives (article 84 CBE).

La décision T 433/86 fait référence à la décision T 4/80. C'est cette décision qui, pour la première fois, a énoncé que lorsqu'il y avait un recoupement entre l'état de la technique et l'objet revendiqué défini en termes génériques, un élément particulier de l'état de la technique pouvait être exclu même si l'objet exclu ne trouvait aucun fondement dans les pièces initiales. Il s'agissait d'une affaire dans laquelle l'objet exclu était défini par des valeurs qui n'étaient pas divulguées en tant que telles dans la demande telle que déposée, mais qui l'étaient dans le document 1 de l'état de la technique (état de la technique tel que défini à l'article 54(2) CBE), par rapport auquel la revendication devait être délimitée afin de rétablir la nouveauté : la revendication a été ramenée de "600 à 10 000" (comme revendiqué à l'origine ainsi que dans le brevet tel que délivré) à "plus de 1 500 jusqu'à 10 000" (comme revendiqué devant la chambre). Cette restriction était nécessaire pour pouvoir établir une distinction entre l'objet revendiqué et le document 1, qui divulguait un domaine de poids moléculaire compris entre 240 et 1 500. La modification a été admise.

Dans la décision T 170/87, la chambre a fait référence à la "jurisprudence établie des chambres de recours", citant les décisions susmentionnées T 4/80 et T 433/86. Elle a retenu que lorsque l'objet revendiqué de manière générale se recoupe avec l'état de la technique, il était permis d'exclure de l'invention revendiquée, au moyen d'un disclaimer, un élément particulier de l'état de la technique, même s'il n'y a pas de fondement concret dans les pièces initiales pour une telle exclusion. Cette pratique a été motivée comme suit (point 8.4.3 des motifs) :

"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

oder Ausführbarkeit nicht beanspruchen kann. Hierfür besteht ein erhebliches praktisches Bedürfnis. Erforderlich ist nur, auf geeignete Weise zu definieren, was unter den gegebenen Umständen von der ursprünglich offenbarten erfindnerischen Lehre an Schutzfähigem noch übrigbleibt."

22.2 In den Folgejahren wurde die mit diesen drei Entscheidungen begründete Rechtsprechungslinie zur ständigen Rechtsprechung (T 4/80 wurde mehr als 40-mal angeführt, T 433/86 mehr als 30-mal und T 170/87 mehr als 50-mal), bis sie durch die Entscheidung T 323/97 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht; s. unten Nr. 22.3) infrage gestellt wurde.

Die im Rahmen dieser Rechtsprechungslinie entwickelten Grundsätze lassen sich wie folgt untergliedern:

(1) Offenbarte Disclaimer wurden für zulässig erachtet, wenn der nach Aufnahme des Disclaimers im Patentanspruch verbleibende Gegenstand technisch nicht klarer und knapper direkt (d. h. positiv) definiert werden konnte (z. B. T 80/85, T 1050/93, T 98/94, T 673/94, keine davon im ABl. EPA veröffentlicht).

(2) Nicht offenbarte Disclaimer wurden häufig genauso beurteilt wie offenbarte Disclaimer, und zwar im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ (z. B. T 155/87, T 3/89, T 172/90, T 434/92, T 448/93, T 982/94, keine davon im ABl. EPA veröffentlicht) oder im Hinblick auf Artikel 54, 56 oder 84 EPÜ (z. B. T 710/92, T 871/96, keine davon im ABl. EPA veröffentlicht).

(3) Klarheit und Knappheit wurden zur Einschränkung der Zulässigkeit von Disclaimern herangezogen (z. B. T 597/92, ABl. EPA 1996, 135).

(4) Disclaimer wurden zugelassen, um einen zufällig neuheitsschädlichen Stand der Technik auszuschließen (z. B. T 433/86, T 857/91, T 653/92, T 426/94, T 917/94, T 645/95, T 596/96, T 608/96, T 863/96, T 13/97, T 339/98, T 43/99, keine davon im ABl. EPA veröffentlicht). Eine rein hypothetische oder potenzielle Offenbarung im Stand der Technik wurde aber nicht als Rechtfertigung für einen Disclaimer erachtet (z. B. T 597/92, ABl. EPA 1996, 135, T 596/96, nicht im ABl. EPA veröffentlicht).

need for this exists. 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."

22.2 In the ensuing years, the line of jurisprudence beginning with these three decisions became established case law (T 4/80 was cited over 40 times, T 433/86 over 30 times, and T 170/87 over 50 times) – until it was called into question by decision T 323/97 (not published in the OJ EPO – see point 22.3 below).

The principles developed in this line of cases may be categorised as follows:

(1) Disclosed disclaimers were considered allowable if the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the disclaimer could not be technically defined directly (i.e. positively) more clearly and concisely (e.g. T 80/85, T 1050/93, T 98/94, T 673/94, none published in the OJ EPO).

(2) Undisclosed disclaimers were often assessed in the same way as disclosed disclaimers, under either Article 123(2) EPC (e.g. T 155/87, T 3/89, T 172/90, T 434/92, T 448/93, T 982/94, none published in the OJ EPO) or Articles 54, 56 or 84 EPC (e.g. T 710/92, T 871/96, none published in the OJ EPO).

(3) Clarity and conciseness were used as limitations on the allowability of disclaimers (e.g. T 597/92, OJ EPO 1996, 135).

(4) Disclaimers were allowed in order to exclude accidentally novelty-destroying prior art (e.g. T 433/86, T 857/91, T 653/92, T 426/94, T 917/94, T 645/95, T 596/96, T 608/96, T 863/96, T 13/97, T 339/98, T 43/99, none published in the OJ EPO). However, a merely hypothetical or potential prior art disclosure was held not to justify a disclaimer (e.g. T 597/92, OJ EPO 1996, 135, T 596/96, not published in the OJ EPO).

nouveauté ou de possibilités d'exécution. À cet égard, il existe un besoin considérable dans la pratique. 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."

22.2 Les années suivantes, la ligne jurisprudentielle née de ces trois décisions est devenue une jurisprudence établie (la décision T 4/80 a été citée plus de 40 fois, la décision T 433/86 plus de 30 fois et la décision T 170/87 plus de 50 fois), jusqu'à ce qu'elle soit remise en question par la décision T 323/97 (non publiée au JO OEB – cf. point 22.3 ci-dessous).

Les principes dégagés dans cette série d'affaires peuvent être catégorisés comme suit :

(1) Les disclaimers divulgués ont été considérés comme admissibles si l'objet restant dans la revendication après l'introduction du disclaimer ne pouvait être techniquement défini directement (c'est-à-dire positivement) de manière plus claire et concise (cf. par exemple T 80/85, T 1050/93, T 98/94, T 673/94, aucune publiée au JO OEB).

(2) Les disclaimers non divulgués ont été souvent évalués de la même manière que les disclaimers divulgués, soit au regard de l'article 123(2) CBE (cf. par exemple T 155/87, T 3/89, T 172/90, T 434/92, T 448/93, T 982/94, aucune publiée au JO OEB), soit au regard des articles 54, 56 ou 84 CBE (cf. par exemple T 710/92, T 871/96, aucune publiée au JO OEB).

(3) Les critères de clarté et de concision ont été utilisés pour limiter l'admissibilité des disclaimers (cf. par exemple T 597/92, JO OEB 1996, 135).

(4) Les disclaimers visant à exclure un état de la technique détruisant la nouveauté de manière fortuite ont été admis (cf. par exemple T 433/86, T 857/91, T 653/92, T 426/94, T 917/94, T 645/95, T 596/96, T 608/96, T 863/96, T 13/97, T 339/98, T 43/99, aucune publiée au JO OEB). Cependant, une divulgation simplement hypothétique ou éventuelle de l'état de la technique n'a pas été considérée comme justifiant un disclaimer (cf. par exemple T 597/92, JO OEB 1996, 135, T 596/96, non publiée au JO OEB).

(5) In mehreren Fällen wurde die Zulässigkeit eines Disclaimers bejaht, wenn der Disclaimer erforderlich war, um die Neuheit gegenüber einer europäischen Patentanmeldung wiederherzustellen, die am Anmeldetag noch nicht veröffentlicht war (Art. 54 (3) und (4) EPÜ 1973; z. B. T 1125/97, T 318/98, T 351/98, T 525/99, ABI. EPA 2003, 452, T 664/00; mit Ausnahme von T 525/99 nicht im ABI. EPA veröffentlicht).

(6) Die Aufnahme eines Disclaimers sollte keine Auswirkungen auf die übrigen Patentierbarkeitserfordernisse haben, insbesondere nicht auf die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit (z. B. T 857/91, T 597/92, ABI. EPA 1996, 135, T 710/92, T 917/94, T 645/95, T 13/97, T 308/97; mit Ausnahme von T 597/92 nicht im ABI. EPA veröffentlicht).

(7) Ein Disclaimer zum Ausschluss eines "nicht funktionierenden" Gegenstands kann ausnahmsweise zulässig sein (T 313/86 und T 436/92, beide nicht im ABI. EPA veröffentlicht).

(8) Ein Disclaimer sollte nicht mehr ausschließen, als nötig ist (z. B. T 296/87, ABI. EPA 1990, 195, T 12/90 und T 124/90, die letzten beiden nicht im ABI. EPA veröffentlicht).

(9) Ein Disclaimer muss nicht unbedingt dem genauen Wortlaut des ausgeschlossenen Stands der Technik entsprechen (z. B. T 434/92, T 426/94, beide nicht im ABI. EPA veröffentlicht), sollte aber exakt definiert und auf das im Stand der Technik Offenbarte beschränkt sein (z. B. T 915/95, T 863/96, T 893/96, T 1071/97, keine davon im ABI. EPA veröffentlicht).

22.3 Durch die Entscheidung T 323/97 (ABI. EPA 2002, 476) wurde die mit T 4/80, T 433/86 und T 170/87 begründete Praxis und Rechtsprechung im Hinblick auf Disclaimer jedoch grundsätzlich infrage gestellt. In dem dieser Entscheidung zugrunde liegenden Fall war der Disclaimer in den Anspruch 1 des Hauptantrags aufgenommen worden, um bestimmte Ausführungsarten aus seinem Schutzbereich auszuschließen. Nach Überzeugung der Kammer war die Änderung eines Patents durch Einfügen eines "negativen" technischen Merkmals in einen Anspruch, womit bestimmte Ausführungsformen ausgeschlossen werden (z. B. durch Aufnahme eines "sogenannten Disclaimers" in einen Anspruch), trotz der Bezeichnung "Disclaimer" doch eine dem Artikel 123 (2) und (3) EPÜ unterliegende

(5) In several cases, the admissibility of a disclaimer was affirmed where the disclaimer had been necessary in order to restore novelty vis-à-vis a European patent application not yet published on the application's date of filing (Article 54(3), (4) EPC 1973; e.g. T 1125/97, T 318/98, T 351/98, T 525/99, OJ EPO 2003, 452, T 664/00, none except T 525/99 published in the OJ EPO)

(6) The introduction of a disclaimer should not have a bearing on the other patentability requirements, in particular on the assessment of inventive step (e.g. T 857/91, T 597/92, OJ EPO 1996, 135, T 710/92, T 917/94, T 645/95, T 13/97, T 308/97, none except T 597/92 published in the OJ EPO).

(7) A disclaimer to exclude "non-functioning" subject-matter might exceptionally be allowable (T 313/86 and T 436/92, neither published in the OJ EPO).

(8) A disclaimer should exclude no more than necessary (e.g. T 296/87, OJ EPO 1990, 195, T 12/90 and T 124/90, the latter two not published in the OJ EPO).

(9) A disclaimer did not necessarily have to be a literal wording of the excluded prior art (e.g. T 434/92, T 426/94, neither published in the OJ EPO) but should be precisely defined and limited to the prior art disclosure (e.g. T 915/95, T 863/96, T 893/96, T 1071/97, none published in the OJ EPO).

22.3 However, decision T 323/97 (OJ EPO 2002, 476) raised fundamental doubts as to the established practice and jurisprudence on disclaimers which had originated in T 4/80, T 433/86 and T 170/87. In the case underlying this decision the disclaimer had been introduced into claim 1 of the main request in order to exclude certain embodiments from its scope. The board's view was that an amendment to a patent by the introduction of a "negative" technical feature into a claim which resulted in the exclusion of certain embodiments (i.e. by the incorporation into the claim of a "so-called disclaimer") was, regardless of the name "disclaimer", none the less an amendment governed by Article 123(2) and (3) EPC. This meant – as far as the requirements of Article 123(2) EPC were concerned –

(5) Dans plusieurs affaires, la recevabilité d'un disclaimer a été confirmée lorsque le disclaimer avait été nécessaire pour rétablir la nouveauté par rapport à une demande de brevet européen non encore publiée à la date de dépôt de la demande (article 54(3), (4) CBE 1973 ; cf. par exemple T 1125/97, T 318/98, T 351/98, T 525/99, JO OEB 2003, 452, T 664/00, aucune publiée au JO OEB, exceptée T 525/99).

(6) Il a été considéré que l'introduction d'un disclaimer ne devait pas avoir d'incidence sur les autres exigences de brevetabilité, en particulier sur l'appréciation de l'activité inventive (cf. par exemple T 857/91, T 597/92 (JO OEB 1996, 135), T 710/92, T 917/94, T 645/95, T 13/97, T 308/97, aucune publiée au JO OEB, exceptée T 597/92).

(7) Un disclaimer visant à exclure un objet "ne fonctionnant pas" pouvait être exceptionnellement admissible (cf. T 313/86 et T 436/92, aucune publiée au JO OEB).

(8) Un disclaimer ne devait pas retrancher plus que ce qui était nécessaire (cf. par exemple T 296/87, JO OEB 1990, 195, T 12/90 et T 124/90, ces deux dernières n'ayant pas été publiées au JO OEB).

(9) Il n'était pas nécessaire que les disclaimers adoptent une formulation littérale de l'état de la technique exclue (cf. par exemple T 434/92, T 426/94, aucune publiée au JO OEB), mais ils devaient être précisément définis et limités à la divulgation comprise dans l'état de la technique (cf. par exemple T 915/95, T 863/96, T 893/96, T 1071/97, aucune publiée au JO OEB).

22.3 Dans la décision T 323/97 (JO OEB 2002, 476), de sérieux doutes ont cependant été émis quant à la pratique et la jurisprudence concernant les disclaimers qui découlaient des décisions T 4/80, T 433/86 et T 170/87. Dans l'affaire sous-tendant cette décision, le disclaimer avait été introduit dans la revendication 1 de la requête principale en vue d'exclure certains modes de réalisation de la portée de cette revendication. La chambre 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 (c'est-à-dire l'introduction, dans la revendication, de ce que l'on appelle un disclaimer) n'en demeurerait pas moins, indépendamment du terme "disclaimer", une modification régie par

Änderung. Im Hinblick auf die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ bedeute dies, dass der geänderte Anspruch von der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gestützt sein müsse; die Erfüllung dieses Erfordernisses sei für die Zulassung von Änderungen eines Patents oder einer Patentanmeldung zwingend vorgeschrieben, wie in der Stellungnahme G 3/89 dargelegt werde (T 323/97, a. a. O., Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe).

Diese Entscheidung wurde in den Vorlageentscheidungen berücksichtigt, die zu G 1/03 und G 2/03 führten (T 507/99 bzw. T 451/99).

23. Rechtsprechung zwischen G 1/03 und G 2/10

Bis zum Erlass der Entscheidung G 2/10 wurden die in G 1/03 für nicht offenbarte Disclaimer aufgestellten Kriterien in zahlreichen Entscheidungen angewandt (G 1/03 wurde in mehr als 270 Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern angeführt). Die wichtigsten erörterten Aspekte waren:

(1) Umfang der zufälligen Vorwegnahme (Vorwegnahme bejaht in T 14/01, T 1049/99, T 217/03, Vorwegnahme verneint in T 1086/99, T 1050/99, T 285/00, T 500/00, T 1102/00, T 134/01, T 584/01, T 1146/01, keine davon im ABI. EPA veröffentlicht);

(2) die Aufnahme eines Disclaimers sollte keine Auswirkungen auf die übrigen Patentierbarkeitserfordernisse haben, insbesondere nicht auf die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit (z. B. T 506/02, T 788/05, T 761/08, keine davon im ABI. EPA veröffentlicht);

(3) eine rein hypothetische oder potenzielle Offenbarung im Stand der Technik rechtfertigt keinen Disclaimer (z. B. T 285/03, nicht im ABI. EPA veröffentlicht);

(4) ein Disclaimer sollte nicht mehr ausschließen, als nötig ist (z. B. T 747/00, T 10/01, T 8/07, T 477/09, keine davon im ABI. EPA veröffentlicht);

(5) ein Disclaimer sollte nicht positiv formuliert sein (z. B. T 201/99, nicht im ABI. EPA veröffentlicht);

(6) durch die Aufnahme eines Disclaimers sollte ein Anspruch nicht unklar werden (z. B. T 67/02, T 161/02, T 286/06, T 923/08, keine davon im ABI. EPA veröffentlicht);

that the amended claim had to find support in the application as filed, a requirement which was mandatory for the allowability of the amended patent or patent application as explained in G 3/89 (T 323/97, *supra*, Reasons, point 2.2).

This decision was taken into account in the referring decisions leading to G 1/03 and G 2/03 (T 507/99 and T 451/99, respectively).

23. The case law after G 1/03 and before G 2/10

The criteria laid down in G 1/03 for undisclosed disclaimers were applied in numerous decisions in the period up to the handing down of G 2/10 (with over 270 decisions of technical boards of appeal citing G 1/03). The main issues discussed were:

(1) the scope of accidental anticipation (cases finding an accidental anticipation: T 14/01, T 1049/99, T 217/03; cases denying an accidental anticipation: T 1086/99, T 1050/99, T 285/00, T 500/00, T 1102/00, T 134/01, T 584/01, T 1146/01, none published in the OJ EPO);

(2) that a disclaimer should have no bearing on other patentability requirements, in particular on the assessment of inventive step (e.g. T 506/02, T 788/05, T 761/08, none published in the OJ EPO);

(3) that a merely hypothetical or potential prior art disclosure could not justify a disclaimer (e.g. T 285/03, not published in the OJ EPO);

(4) that a disclaimer should not exclude more than necessary (e.g. T 747/00, T 10/01, T 8/07, T 477/09, none published in the OJ EPO);

(5) that a disclaimer should not be positively worded (e.g. T 201/99, not published in the OJ EPO);

(6) that the introduction of a disclaimer into a claim should not render the claim unclear (e.g. T 67/02, T 161/02, T 286/06, T 923/08, none published in the OJ EPO);

l'article 123(2) et (3) CBE. Cela signifie, au regard des exigences de l'article 123(2) CBE, que la revendication modifiée doit trouver un fondement dans la demande telle que déposée, cette exigence étant impérative pour que le brevet modifié ou la demande de brevet modifiée soit admissible, comme cela a déjà été exposé dans l'avis G 3/89 (cf. T 323/97, *supra*, point 2.2 des motifs).

Cette décision a été prise en compte dans les décisions de saine ayant conduit aux décisions G 1/03 et G 2/03 (respectivement T 507/99 et T 451/99).

23. Jurisprudence postérieure à la décision G 1/03 et antérieure à la décision G 2/10

Les critères énoncés dans la décision G 1/03 pour les disclaimers non divulgués ont été appliqués dans de nombreuses décisions au cours de la période qui a précédé la décision G 2/10 (avec plus de 270 décisions des chambres de recours techniques citant la décision G 1/03). Les principales questions traitées étaient les suivantes :

(1) la portée de l'antériorisation fortuite (décisions concluant à une antériorisation fortuite : T 14/01, T 1049/99, T 217/03 ; décisions réfutant une antériorisation fortuite : T 1086/99, T 1050/99, T 285/00, T 500/00, T 1102/00, T 134/01, T 584/01, T 1146/01, aucune publiée au JO OEB) ;

(2) un disclaimer ne doit avoir aucune incidence sur d'autres exigences de brevetabilité, en particulier sur l'appréciation de l'activité inventive (cf. par exemple T 506/02, T 788/05, T 761/08, aucune publiée au JO OEB) ;

(3) une divulgation simplement hypothétique ou éventuelle de l'état de la technique ne saurait justifier un disclaimer (cf. par exemple T 285/03, non publiée au JO OEB) ;

(4) un disclaimer ne doit pas retrancher plus que ce qui est nécessaire (cf. par exemple T 747/00, T 10/01, T 8/07, T 477/09, aucune publiée au JO OEB) ;

(5) un disclaimer ne doit pas être formulé positivement (cf. par exemple T 201/99, non publiée au JO OEB) ;

(6) l'introduction d'un disclaimer dans une revendication ne doit pas rendre la revendication obscure (cf. par exemple T 67/02, T 161/02, T 286/06, T 923/08, aucune publiée au JO OEB) ;

(7) ein Disclaimer kann aufgenommen werden, um dem Patentierungsverbot aus nichttechnischen Gründen zu entgehen (z. B. G 1/07, ABI. EPA 2011, 134, Nr. 2b der Entscheidungsformel);

(8) die Kriterien aus G 1/03 finden keine Anwendung auf offenbarte Disclaimer (z. B. T 1050/99, T 1102/00, T 1559/05: in allen wurde die Frage der Offenbarung des ausgeschlossenen Gegenstands in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung erörtert, doch der Disclaimer schließlich für nicht offenbart befunden; siehe jedoch T 1107/06: hier wandte die Kammer die Kriterien aus G 1/03 auf einen offenbarten Disclaimer an; keine dieser Entscheidungen wurde im ABI. EPA veröffentlicht).

24. Rechtsprechung nach G 2/10

Die Entwicklungen in der Rechtsprechung seit G 2/10 zur Anwendbarkeit der Kriterien aus G 1/03 auf offenbarte Disclaimer einerseits und zur Anwendbarkeit der Erfordernisse aus G 2/10 auf nicht offenbarte Disclaimer andererseits lassen sich wie folgt zusammenfassen:

(1) Die Kriterien aus G 1/03 wurden für nicht anwendbar auf offenbarte Disclaimer befunden (z. B. T 1049/08, T 850/13, beide nicht im ABI. EPA veröffentlicht).

(2) In der Frage, ob G 2/10 auf nicht offenbarte Disclaimer anwendbar ist, gab es jedoch keinen einheitlichen Ansatz:

a) In den Entscheidungen T 1870/08, T 2464/10, T 1176/09, T 748/09, T 336/12, T 2018/08, T 2102/09, T 1224/14 und T 1872/14 (keine davon im ABI. EPA veröffentlicht) wurde der Goldstandardtest aus G 2/10 auf nicht offenbarte Disclaimer zusätzlich zu den Kriterien aus G 1/03 angewandt.

b) Von den unter a) genannten Entscheidungen haben T 1870/08, T 2018/08, T 1176/09, T 748/09, T 2464/10, T 1224/14 und T 1872/14 den Goldstandardtest aus G 2/10 offenbar in abgewandelter Form angewandt.

c) In den Entscheidungen T 1441/13 und T 1808/13 (beide nicht im ABI. EPA veröffentlicht) wurden die strittigen nicht offenbarten Disclaimer primär auf der Grundlage des Goldstandardtests aus G 2/10 geprüft.

(7) that a disclaimer might be introduced to avoid exclusion from patentability for non-technical reasons (e.g. G 1/07, OJ EPO 2011, 134, Order, point 2b);

(8) that the criteria of G 1/03 were not applicable to disclosed disclaimers (e.g. T 1050/99, T 1102/00, T 1559/05: all discussed the issue of the disclosure of the excluded subject-matter in the application as filed but finally found the disclaimers to be undisclosed; see, however, e.g. T 1107/06: here the board extended the criteria of G 1/03 to a disclosed disclaimer. None of these decisions was published in the OJ EPO).

24. The case law after G 2/10

Developments in the case law since G 2/10 which relate to the applicability of the criteria of G 1/03 to disclosed disclaimers on the one hand and to the applicability of the requirements of G 2/10 to undisclosed disclaimers on the other can be summarised as follows:

(1) The criteria of G 1/03 have been considered not to apply to disclosed disclaimers (e.g. T 1049/08, T 850/13, neither published in the OJ EPO).

(2) However, there has been no uniformity of approach regarding whether G 2/10 is applicable to undisclosed disclaimers.

(a) Decisions T 1870/08, T 2464/10, T 1176/09, T 748/09, T 336/12, T 2018/08, T 2102/09, T 1224/14 and T 1872/14 (none published in the OJ EPO) applied the gold standard test of G 2/10 to undisclosed disclaimers in addition to the criteria set out in G 1/03.

(b) Of the decisions mentioned under point (a) above, decisions T 1870/08, T 2018/08, T 1176/09, T 748/09, T 2464/10, T 1224/14 and T 1872/14 appear to have applied the gold standard test of G 2/10 in a modified form.

(c) Decisions T 1441/13 and T 1808/13 (neither published in the OJ EPO) examined the undisclosed disclaimers in issue primarily on the basis of the gold standard test of G 2/10.

(7) un disclaimer peut être introduit pour éviter l'exclusion de la brevetabilité pour des raisons non techniques (cf. par exemple G 1/07, JO OEB 2011, 134, point 2b du dispositif) ;

(8) les critères de la décision G 1/03 ne sont pas applicables aux disclaimers divulgués (cf. par exemple T 1050/99, T 1102/00, T 1559/05 : toutes ces décisions ont traité la question de la divulgation de l'objet exclu dans la demande telle que déposée, mais ont finalement conclu que les disclaimers n'avaient pas été divulgués ; voir, cependant, T 1107/06 par exemple : dans cette décision, la chambre a étendu les critères de la décision G 1/03 à un disclaimer divulgué. Aucune de ces décisions n'a été publiée au JO OEB).

24. Jurisprudence postérieure à la décision G 2/10

Les évolutions jurisprudentielles intervenues depuis la décision G 2/10 qui portent, d'une part, sur l'applicabilité des critères de la décision G 1/03 aux disclaimers divulgués et, d'autre part, sur l'applicabilité des exigences de la décision G 2/10 aux disclaimers non divulgués peuvent être résumées comme suit :

(1) Les critères de la décision G 1/03 ont été considérés comme ne s'appliquant pas aux disclaimers divulgués (cf. par exemple T 1049/08, T 850/13, aucune publiée au JO OEB).

(2) Cependant, il n'y pas eu d'approche uniforme quant à la question de savoir si la décision G 2/10 était applicable aux disclaimers non divulgués.

a) Dans les décisions T 1870/08, T 2464/10, T 1176/09, T 748/09, T 336/12, T 2018/08, T 2102/09, T 1224/14 et T 1872/14 (aucune publiée au JO OEB), le critère de la norme de référence de la décision G 2/10 a été appliqué aux disclaimers non divulgués en plus des critères énoncés dans la décision G 1/03.

b) Parmi les décisions mentionnées à la lettre a) ci-dessus, il semble que le critère de la norme de référence de la décision G 2/10 ait été appliqué sous une forme modifiée dans les décisions T 1870/08, T 2018/08, T 1176/09, T 748/09, T 2464/10, T 1224/14 et T 1872/14.

c) Dans les décisions T 1441/13 et T 1808/13 (aucune publiée au JO OEB), les disclaimers non divulgués en question ont été examinés principalement sur la base du critère de la norme de référence de la décision G 2/10.

d) In den Entscheidungen T 678/09, T 1843/09 (ABI. EPA 2013, 508), T 1487/09, T 1695/07, T 1045/09, T 447/10, T 1836/10, T 74/11, T 2130/11, T 632/12, T 1297/12, T 75/14 und T 287/14 (mit Ausnahme von T 1843/09 nicht im ABI. EPA veröffentlicht) wurden die Erfordernisse aus G 1/03 weiterhin in der gleichen Weise wie nach Ergehen dieser Entscheidung (s. Nr. 23) auf nicht offenbarte Disclaimer angewandt. In der Entscheidung T 2502/13 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) wies die Kammer den Antrag der Anmelderin zurück, G 1/03 auf ein positives Merkmal anzuwenden, um die Neuheit gegenüber einem Dokument nach Artikel 54 (3) EPÜ wiederherzustellen.

Nationale Rechtsprechung zu Disclaimern

25. Die Frage der Disclaimer wurde von einigen Gerichten der EPÜ-Vertragsstaaten behandelt. Die wichtigsten Ansätze der jeweiligen Rechtsprechung in Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz werden nachstehend zusammengefasst.

26. In Deutschland wird mit dem Begriff "Disclaimer" die Lösung bezeichnet, die nach Auffassung der deutschen Gerichte das Problem der sogenannten "unentrinnbaren Falle" von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ überwindet. Bei einem solchen "Disclaimer" handelt es sich um eine in das Patent aufgenommene Erklärung, dass das im Anspruch enthaltene Merkmal (das auch ein negatives Merkmal sein kann) gegen das Erweiterungsverbot verstößt, jedoch keine Rechte daraus hergeleitet werden können (z. B. BPatG, BIPMZ 1989, 53 "Flanschverbindung"; BPatG, BPatGE 42, 57 "Fernsehgerätbetriebsparameteranzeige"; BPatG, BPatGE 45, 80 "Automatische Umschaltung"; BPatG, 19 W (pat) 5/08, GRUR 2011, 40 "Winkelmesseinrichtung", Leitsatz). Dieser "Disclaimer" ist nicht mit dem Konzept des Disclaimers gleichzusetzen, der Gegenstand dieser Vorlage ist, nämlich der Aufnahme eines negativen Merkmals in einen Anspruch, auch wenn diese beiden Aspekte in bestimmten Fällen miteinander verknüpft sein können.

Auf Disclaimer im Sinne von G 1/03 und G 2/10 hat der Bundesgerichtshof nur beiläufig, d. h. ohne eingehende Erörterung, verwiesen (z. B. BGH, Urteil vom 17. April 2012, X ZR 54/09; BGH, Beschluss vom 21. Oktober 2010, Xa ZB 14/09 "Winkelmesseinrichtung"). In seinem Urteil "Wundbehandlungsvorrichtung" vom 17. Februar 2015

(d) Decisions T 678/09, T 1843/09 (OJ EPO 2013, 508), T 1487/09, T 1695/07, T 1045/09, T 447/10, T 1836/10, T 74/11, T 2130/11, T 632/12, T 1297/12, T 75/14 and T 287/14 (with the exception of T 1843/09, none published in the OJ EPO) continued to apply the requirements of G 1/03 to undisclosed disclaimers as they were applied following that decision (see point 23 above). In decision T 2502/13 (not published in the OJ EPO), the board rejected the applicant's request to apply G 1/03 to a positive feature in order to restore novelty over a document under Article 54(3) EPC.

National jurisprudence on disclaimers

25. The issue of disclaimers has been dealt with by a number of courts of the EPC Contracting States. The main approaches followed in the respective case law in Germany, the United Kingdom, France, The Netherlands and Switzerland are summarised below.

26. In Germany the term "disclaimer" is used to refer to the solution found by the German courts to overcome the problem of what is known as the "inescapable trap" of Article 123(2) and (3) EPC. Such a "disclaimer" is a text added to the patent indicating that the feature included in the claim (which may also be a negative feature) violates the prohibition on added matter but that no rights can be derived from it (e.g. BPatG, BIPMZ 1989, 53 "Flanschverbindung"; BPatG, BPatGE 42, 57 "Fernsehgerätbetriebsparameteranzeige"; BPatG, BPatGE 45, 80 "Automatische Umschaltung", BPatG, 19 W (pat) 5/08, GRUR 2011, 40, headnote "Winkelmesseinrichtung"). This "disclaimer" is not to be equated with the concept of disclaimer forming the subject of the present referral, namely the introduction of a negative feature into the claim – although these two issues may be connected in certain cases.

The *Bundesgerichtshof* has referred to the issue of disclaimers within the meaning of G 1/03 and G 2/10 only in passing, that is, without any detailed discussion (e.g. BGH, decision of 17 April 2012, X ZR 54/09; BGH, decision of 21 October 2010, Xa ZB 14/09 "Winkelmesseinrichtung"). In its decision

d) Dans les décisions T 678/09, T 1843/09 (JO OEB 2013, 508), T 1487/09, T 1695/07, T 1045/09, T 447/10, T 1836/10, T 74/11, T 2130/11, T 632/12, T 1297/12, T 75/14 et T 287/14 (à l'exception de T 1843/09, aucune publiée au JO OEB), les exigences de la décision G 1/03 ont continué d'être appliquées aux disclaimers non divulgués telles qu'elles l'avaient été suite à cette décision (cf. point 23 ci-dessus). Dans la décision T 2502/13 (non publiée au JO OEB), la chambre a rejeté la requête du demandeur visant à appliquer la décision G 1/03 à une caractéristique positive en vue de rétablir la nouveauté par rapport à un document au regard de l'article 54(3) CBE.

Jurisprudence nationale relative aux disclaimers

25. La question des disclaimers a été traitée par un certain nombre de juridictions des États parties à la CBE. Les principales approches suivies respectivement dans les jurisprudences allemande, britannique, française, néerlandaise et suisse sont résumées ci-dessous.

26. En Allemagne, le terme "disclaimer" est utilisé en référence à la solution trouvée par les juridictions allemandes pour surmonter le problème dit du "piège inextricable" de l'article 123(2) et (3) CBE. Un tel "disclaimer" est un texte ajouté au brevet indiquant que la caractéristique incluse dans la revendication (qui peut également être une revendication négative) viole l'interdiction d'ajouter des éléments, mais qu'aucun droit ne peut en être dérivé (cf. par exemple BPatG, BIPMZ 1989, 53 "Flanschverbindung"; BPatG, BPatGE 42, 57 "Fernsehgerätbetriebsparameteranzeige"; BPatG, BPatGE 45, 80 "Automatische Umschaltung", BPatG, 19 W (pat) 5/08, GRUR 2011, 40, exergue "Winkelmesseinrichtung"). Un tel "disclaimer" ne doit pas être assimilé au concept de disclaimer faisant l'objet de la présente saisine, à savoir l'introduction d'une caractéristique négative dans la revendication, bien que ces deux questions puissent être liées dans certains cas.

La Cour fédérale allemande de justice (*Bundesgerichtshof*) a fait référence à la question des disclaimers au sens des décisions G 1/03 et G 2/10 seulement en passant, c'est-à-dire sans l'examiner en détail (cf. par exemple BGH, décision du 17 avril 2012, X ZR 54/09; BGH, décision du 21 octobre 2010, Xa ZB 14/09 "Winkelmesseinrichtung").

(X ZR 161/12, GRUR 2015, 573) stellte der Bundesgerichtshof fest, dass ein ursprünglich nicht offenbartes Merkmal, das den Anspruchsgegenstand jedoch lediglich beschränkt, im Anspruch verbleiben kann, aber nicht zur Stützung der Patentfähigkeit des Anspruchsgegenstands herangezogen werden darf. In einem jüngeren Beschluss vom 25. Juli 2017 (X ZB 5/16 "Phosphatidylcholin", zum Zeitpunkt dieser Entscheidung noch nicht veröffentlicht) befand der Bundesgerichtshof unter nicht näher erläuteter Bezugnahme auf G 1/03 und G 2/10, dass die Aufnahme eines Merkmals, wonach die beanspruchte Zubereitung eine bestimmte Substanz nicht enthalten darf, nicht ohne Weiteres eine unzulässige Erweiterung darstellt (Abgrenzung zu BGH, Urteil vom 12. Juli 2011, X ZR 75/08, GRUR 2011, 1109 "Reifenabdichtmittel"). Aus der Begründung wird jedoch nicht deutlich, ob der dort geprüfte Disclaimer offenbart war oder nicht.

Das Bundespatentgericht hat zwar im Zusammenhang mit nicht offenbarten Disclaimern auf G 1/03 verwiesen (z. B. Urteil vom 7. Mai 2015, 7 Ni 41/14 (EP); Urteil vom 20. Mai 2014, 3 Ni 19/13 (EP) und Beschluss vom 10. April 2006, 20 W (pat) 314/03), scheint aber die Grundsätze dieser Entscheidung nicht übernommen zu haben, zumindest nicht ausdrücklich. In seinem Beschluss "Kosmetische Zubereitung" vom 11. September 2011 (14 W (pat) 30/13) befand das Gericht:

"Grundsätzlich können Anmelder die in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen formulierten Ansprüche im Laufe des Erteilungsverfahrens noch anpassen bzw. ändern. Dies gilt grundsätzlich auch für die Aufnahme eines Disclaimers, mit dem ein bestimmter Teil des ursprünglich beanspruchten Gegenstands vom Schutz ausgenommen werden soll, indem ein (negatives) technisches Merkmal in den Anspruch aufgenommen wird. Derartige Änderungen müssen sich allerdings stets im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung halten. Eine unzulässige Erweiterung ist dann gegeben, wenn das Patentbegehren auf einen noch nicht in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen enthaltenen Gegenstand erstreckt wird [...]"

"Wundbehandlungsvorrichtung" of 17 February 2015 (X ZR 161/12, GRUR 2015, 573), the *Bundesgerichtshof* held that, in principle, a feature which was not originally disclosed but merely restricted the claimed subject-matter might remain in the claim, but could not be used to support the patentability of the subject-matter claimed. In a more recent decision of 25 July 2017 (X ZB 5/16 – "Phosphatidylcholin", not published at the date of the present decision), the *Bundesgerichtshof*, referring to decisions G 1/03 and G 2/10 without further qualification, held that the introduction of a feature according to which the claimed preparation may not contain a certain substance does not of itself automatically constitute an unacceptable extension (thereby diverging from *Bundesgerichtshof* judgment of 12 July 2011 X ZR 75/08, GRUR 2011, 1109 "Reifenabdichtmittel"). However, it is not evident from the reasons of the decision whether the disclaimer examined in that case was an undisclosed or a disclosed disclaimer.

The *Bundespatentgericht*, although it has cited G 1/03 in the context of undisclosed disclaimers (e.g. decision of 7 May 2015, 7 Ni 41/14 (EP); decision of 20 May 2014, 3 Ni 19/13 (EP); and decision of 10 April 2006, 20 W (pat) 314/03), does not seem to have adopted the principles of that decision, or at least not expressly so. In its decision "*Kosmetische Zubereitung*" of 11 September 2011 (14 W (pat) 30/13), the Court held:

"Grundsätzlich können Anmelder die in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen formulierten Ansprüche im Laufe des Erteilungsverfahrens noch anpassen bzw. ändern. Dies gilt grundsätzlich auch für die Aufnahme eines Disclaimers, mit dem ein bestimmter Teil des ursprünglich beanspruchten Gegenstands vom Schutz ausgenommen werden soll, indem ein (negatives) technisches Merkmal in den Anspruch aufgenommen wird. Derartige Änderungen müssen sich allerdings stets im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung halten. Eine unzulässige Erweiterung ist dann gegeben, wenn das Patentbegehren auf einen noch nicht in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen enthaltenen Gegenstand erstreckt wird (...)." (translation provided by the Enlarged Board: "In principle, applicants can still adjust or amend the claims formulated in the original application documents in

Dans sa décision "*Wundbehandlungsvorrichtung*", en date du 17 février 2015 (X ZR 161/12, GRUR 2015, 573), la Cour a estimé qu'en principe, une caractéristique qui n'est pas initialement divulguée et ne fait que limiter l'objet revendiqué pouvait rester dans la revendication, mais ne pouvait être utilisée pour fonder la brevetabilité de l'objet revendiqué. Dans une décision plus récente, en date du 25 juillet 2017 (X ZB 5/16 – "Phosphatidylcholin", non publiée à la date de la présente décision), la Cour, faisant référence aux décisions G 1/03 et G 2/10 sans autre précision, a estimé que l'introduction d'une caractéristique selon laquelle la préparation revendiquée pouvait ne pas contenir une certaine substance ne constituait pas automatiquement en soi une extension inacceptable (s'écartant ainsi de l'arrêt de la Cour du 12 juillet 2011 X ZR 75/08, GRUR 2011, 1109 "Reifenabdichtmittel"). Cependant, il ne ressort pas de manière évidente des motifs de la décision si le disclaimer examiné en l'espèce était un disclaimer non divulgué ou un disclaimer divulgué.

Bien qu'ayant cité la décision G 1/03 dans le contexte des disclaimers non divulgués (cf. par exemple décision du 7 mai 2015, 7 Ni 41/14 (EP) ; décision du 20 mai 2014, 3 Ni 19/13 (EP) et décision du 10 avril 2006, 20 W (pat) 314/03), le tribunal fédéral allemand des brevets (*Bundespatentgericht*) ne semble pas avoir adopté les principes de ladite décision ou, du moins, pas expressément. Dans sa décision "*Kosmetische Zubereitung*", en date du 11 septembre 2011 (14 W (pat) 30/13), le tribunal a retenu ce qui suit :

"Grundsätzlich können Anmelder die in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen formulierten Ansprüche im Laufe des Erteilungsverfahrens noch anpassen bzw. ändern. Dies gilt grundsätzlich auch für die Aufnahme eines Disclaimers, mit dem ein bestimmter Teil des ursprünglich beanspruchten Gegenstands vom Schutz ausgenommen werden soll, indem ein (negatives) technisches Merkmal in den Anspruch aufgenommen wird. Derartige Änderungen müssen sich allerdings stets im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung halten. Eine unzulässige Erweiterung ist dann gegeben, wenn das Patentbegehren auf einen noch nicht in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen enthaltenen Gegenstand erstreckt wird (...)." ("En principe, les demandeurs peuvent encore ajuster ou modifier les revendications formulées dans la demande initiale au cours de la

the course of the granting procedure. This also applies in principle to the inclusion of a disclaimer by which a certain part of the originally claimed subject-matter is to be excluded from protection by incorporating a (negative) technical feature into the claim. Such changes, however, must always be kept within the scope of the original disclosure. There is an unallowable extension of subject-matter if the patent claim is expanded to encompass subject-matter which was not included in the application documents as originally filed (...)."

In seinem Beschluss vom 16. Februar 2017 (11 W (pat) 8/13) wandte das Bundespatentgericht offenbar (einige der) Kriterien aus G 1/03 an, ohne auf diese Entscheidung zu verweisen (so "Ausnahme von der Patentierbarkeit" und "zufällige Vorwegnahme").

In its decision of 16 February 2017 (11 W (pat) 8/13), the *Bundespatentgericht* appeared to apply (some of) the criteria of G 1/03 without referring to that decision (i.e. "exclusion from patentability" and "accidental anticipation").

procédure de délivrance. Il en va en principe de même pour l'introduction d'un disclaimer censé exclure de la protection une certaine partie de l'objet initialement revendiqué, par l'inclusion d'une caractéristique technique (négative) dans la revendication. Cependant, de telles modifications, doivent toujours être maintenues dans le cadre de la divulgation initiale. L'extension d'objet est inadmissible si la revendication est étendue au point d'englober un objet qui n'était pas inclus dans les pièces de la demande telle que déposée initialement (...)."

Dans sa décision du 16 février 2017 (11 W (pat) 8/13), le tribunal fédéral allemand des brevets semble avoir appliqué (en partie) les critères de la décision G 1/03 sans faire référence à cette décision (à savoir "exclusion de la brevetabilité" et "antériorisation fortuite").

27. Im Vereinigten Königreich wurde der Test nach G 1/03 in mehreren Urteilen des Court of Appeal of England and Wales und des Patents Court bestätigt (z. B. *LG Philips LCD Co Ltd v Tatung (UK) Ltd & Ors* [2006] EWCA Civ 1774, *Abbott Laboratories Ltd v Evysio Medical Devices ULC* [2008] EWHC 800 (Pat), *Ratiopharm GmbH v Napp Pharmaceutical Holdings Ltd* [2008] EWHC 3070 (Pat), *Napp Pharmaceutical Holdings Ltd v Ratiopharm GmbH* [2009] EWCA Civ 252, *Sudarshan Chemical Industries Ltd v Clariant Produkte (Deutschland) GmbH* [2013] EWCA Civ 919, *Nicocigs Ltd v Fontem Holdings 1 BV* [2016] EWHC 2161 (Pat)). In der grundlegenden Entscheidung *Napp Pharmaceutical Holdings Ltd v Ratiopharm GmbH* stellte Lord Justice Jacob in Bezug auf G 1/03 fest:

27. In the United Kingdom, the test in G 1/03 has been endorsed in several judgments of the Court of Appeal of England and Wales and of the Patents Court (e.g. *LG Philips LCD Co Ltd v Tatung (UK) Ltd & Ors* [2006] EWCA Civ 1774, *Abbott Laboratories Ltd v Evysio Medical Devices ULC* [2008] EWHC 800 (Pat), *Ratiopharm GmbH v Napp Pharmaceutical Holdings Ltd* [2008] EWHC 3070 (Pat), *Napp Pharmaceutical Holdings Ltd v Ratiopharm GmbH* [2009] EWCA Civ 252, *Sudarshan Chemical Industries Ltd v Clariant Produkte (Deutschland) GmbH* [2013] EWCA Civ 919, *Nicocigs Ltd v Fontem Holdings 1 BV* [2016] EWHC 2161 (Pat)). In the leading case of *Napp Pharmaceutical Holdings Ltd v Ratiopharm GmbH* Lord Justice Jacob stated in respect of G 1/03:

27. Au Royaume-Uni, le critère de la décision G 1/03 a été repris dans plusieurs décisions de la Cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles (*Court of Appeal of England and Wales*) et du tribunal des brevets (*Patents Court*) (cf. par exemple *LG Philips LCD Co Ltd c. Tatung (UK) Ltd & Ors* [2006] EWCA Civ 1774, *Abbott Laboratories Ltd c. Evysio Medical Devices ULC* [2008] EWHC 800 (Pat), *Ratiopharm GmbH c. Napp Pharmaceutical Holdings Ltd* [2008] EWHC 3070 (Pat), *Napp Pharmaceutical Holdings Ltd c. Ratiopharm GmbH* [2009] EWCA Civ 252, *Sudarshan Chemical Industries Ltd c. Clariant Produkte (Deutschland) GmbH* [2013] EWCA Civ 919, *Nicocigs Ltd c. Fontem Holdings 1 BV* [2016] EWHC 2161 (Pat)). Dans l'arrêt de principe *Napp Pharmaceutical Holdings Ltd c. Ratiopharm GmbH*, Lord Justice Jacob a déclaré au sujet de la décision G 1/03 :

"Der Kernpunkt der Argumentation findet sich am Ende von Nummer 2.6.1: 'Mit dem Übereinkommen in Einklang steht nur der Ansatz, dem zufolge Disclaimer ausschließlich Beschränkungen sein können, die keinen Beitrag zur Erfindung leisten, und dessen maßgebendes Kriterium mithin nicht aus Artikel 56 EPÜ, sondern aus Artikel 123 (2) EPÜ abgeleitet wird.' Dies bedeutet, dass die zentrale Frage in jedem Fall die der Erfüllung von Artikel 123 (2) EPÜ ist. Es gibt kein zusätzliches Kriterium, sondern es stellt sich nur die Frage, wie dieser Punkt auf Disclaimer anzuwenden ist."

"The key to the reasoning is at the end of 2.6.1 'Only the approach restricting disclaimers to limitations not contributing to the invention and thereby taking the decisive criterion from Article 123(2) EPC rather than from Article 56 EPC complies with the Convention.' This amounts to saying that the key question in every case is the Article 123(2) question. There is no additional criterion, only a question as to how that is to be applied in the case of disclaimers."

"La clé du raisonnement se trouve à la fin du point 2.6.1 : "Seule l'approche selon laquelle les disclaimers ne peuvent être que des limitations n'apportant aucune contribution à l'invention, et qui adopte de ce fait le critère décisif de l'article 123(2) CBE et non de l'article 56 CBE, est conforme à la Convention." Cela revient à dire que la question clé dans chaque affaire est la question de l'article 123(2). Il n'y a pas de critère supplémentaire, la seule question qui se pose est de savoir comment appliquer ce qui précède aux disclaimers."

28. Das französische Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI) und die Cour d'Appel de Paris (CA) haben sich in einer Reihe von Verfahren mit Disclaimern in europäischen Patenten befasst, ohne diese Frage aber im Detail mit Verweis auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer zu erörtern (z. B. TGI, Urteil vom 12. Januar 2010, 09/56031, *Aventis v Teva*; TGI, Urteil vom 20. März 2012, 09/12706, *Teva v Eli Lilly*, im Berufungsverfahren: CA, Urteil vom 12. März 2014, 12/07203; TGI, Urteil vom 21. Dezember 2012, 10/05718, *Alkermes v Ethypharm*, im Berufungsverfahren: CA, Urteil vom 3. November 2015, 12/23743; TGI, Urteil vom 18. Mai 2017, 14/15459, *Lohman v Novogen*). Im Fall *Alkermes v Ethypharm* schien sich das TGI jedoch in Bezug auf einen nach Artikel 53 c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Gegenstand auf G 1/03 zu stützen.

29. Auch in den Niederlanden wurde die Frage der Disclaimer in mehreren Entscheidungen behandelt.

In der Rechtsprechung sowohl vor als auch nach G 2/10 wurde unterschieden zwischen nicht offenbarten Disclaimern, die den Kriterien aus G 1/03 genügen müssen, um zulässig zu sein, und anderen Disclaimern, die am Maßstab des Artikels 123 (2) EPÜ gemessen werden (d. h. am Goldstandard), der häufig als "Offenbarungstest" bezeichnet wird.

In der Sache *Teva v Abbott* (Entscheidung im einstweiligen Verfügungsverfahren vom 15. Juli 2005, IEPT20050715) verwies das Bezirksgericht Den Haag auf G 1/93 und G 1/03 und befand das Merkmal "lösungsmittelfrei" gemäß der Rechtsprechung zu Disclaimern für nicht zulässig, da der einschlägige Stand der Technik nicht die Bedingungen aus G 1/03 erfülle. Es wurde Bezug genommen auf den Test der "unmittelbaren und eindeutigen Entnehmbarkeit" gemäß den EPA-Prüfungsrichtlinien (d. h. den Goldstandard) und der genannte Disclaimer für nicht mit Artikel 123 (2) EPÜ vereinbar befunden.

In der Entscheidung des Bezirksamtsgerichts Den Haag vom 17. Mai 2006 (ECLI:NL:RBSGR:2006:BA1058, *Teva v MSD (alendronate)*) wurde festgestellt, dass der strittige nicht offenbarte Disclaimer nicht als zufällige Vorweg-

28. The French *Tribunal de Grande Instance de Paris* (TGI) and the *Cour d'Appel de Paris* (CA) have been concerned with the issue of disclaimers in European patents in a number of cases but have not discussed it in any detail with reference to the case law of the boards of appeal and the Enlarged Board of Appeal (e.g. TGI 09/56031, decision of 12 January 2010, *Aventis v Teva*; TGI, 09/12706, decision of 20 March 2012, *Teva v Eli Lilly*, on appeal: CA, 12/07203, decision of 12 March 2014; TGI, 10/05718, decision of 21 December 2012, *Alkermes v Ethypharm*, on appeal: CA, 12/23743, decision of 3 November 2015; TGI, 14/15459, decision of 18 May 2017, *Lohman v Novogen*). However, the TGI in the case of *Alkermes v Ethypharm* appeared to rely on G 1/03 in respect of subject-matter which was excluded from patentability under Article 53(c) EPC.

29. In The Netherlands the issue of disclaimers has been addressed in several decisions as well.

In both pre- and post-G 2/10 jurisprudence a distinction has been made between undisclosed disclaimers, which have to meet the criteria of G 1/03 in order to be allowable, and other disclaimers, which are judged by the yardstick of Article 123(2) EPC – the latter often called the "disclosure test" (i.e. the gold standard).

In the case of *Teva v Abbott* (preliminary injunction decision of 15 July 2005, IEPT20050715), the *Rechtbank Den Haag* referred to G 1/93 and G 1/03 and held that the feature "solvent free" was not allowable under the disclaimer case law since the relevant state of the art did not meet the conditions set out in G 1/03. Reference was made to the "directly and unambiguously derivable" test of the EPO Examination Guidelines (i.e. the gold standard) and said disclaimer was held not to meet the requirements of Article 123(2) EPC.

In *Rechtbank Den Haag*, decision of 17 May 2006 (ECLI:NL:RBSGR:2006:BA1058, *Teva v MSD (alendronate)*), it was held that the undisclosed disclaimer in issue could not be regarded as an accidental

28. Le tribunal de grande instance de Paris (TGI) et la Cour d'appel de Paris (CA) ont abordé la question des disclaimers dans les brevets européens dans un certain nombre d'affaires, mais ne l'ont pas traitée en détail en se référant à la jurisprudence des chambres de recours et de la Grande Chambre (par exemple TGI 09/56031, décision du 12 janvier 2010, *Aventis c. Teva* ; TGI, 09/12706, décision du 20 mars 2012, *Teva c. Eli Lilly*, en appel : CA, 12/07203, décision du 12 mars 2014 ; TGI, 10/05718, décision du 21 décembre 2012, *Alkermes c. Ethypharm*, en appel : CA, 12/23743, décision du 3 novembre 2015 ; TGI, 14/15459, décision du 18 mai 2017, *Lohman c. Novogen*). Cependant, dans l'affaire *Alkermes c. Ethypharm*, le TGI semble s'être fondé sur la décision G 1/03 concernant un objet exclu de la brevetabilité au titre de l'article 53c) CBE.

29. Aux Pays-Bas, la question des disclaimers a également été abordée dans plusieurs décisions.

Aussi bien dans la jurisprudence antérieure que dans celle postérieure à la décision G 2/10, une distinction a été établie entre les disclaimers non divulgués, qui doivent satisfaire aux critères de la décision G 1/03 afin d'être admissibles, et les autres disclaimers, qui sont jugés à l'aune de l'article 123(2) CBE – ce dernier critère étant souvent appelé "critère de divulgation" (autrement dit la norme de référence).

Dans l'affaire *Teva c. Abbott* (procédure préliminaire du 15 juillet 2005, IEPT20050715), le tribunal de grande instance de La Haye (*Rechtbank Den Haag*) a fait référence aux décisions G 1/93 et G 1/03, et a estimé que la caractéristique "sans solvant" n'était pas admissible d'après la jurisprudence sur les disclaimers, étant donné que l'état de la technique pertinent ne satisfaisait pas aux conditions énoncées dans la décision G 1/03. Le tribunal s'est référé au critère des Directives relatives à l'examen pratique à l'OEB relatif à ce qui "peut être déduit directement et sans ambiguïté" (autrement dit la norme de référence) et a considéré que ledit disclaimer ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 123(2) CBE.

Dans sa décision du 17 mai 2006 (ECLI:NL:RBSGR:2006:BA1058, *Teva c. MSD (alendronate)*), le tribunal de grande instance de La Haye a retenu que le disclaimer non divulgué en question ne pouvait pas être considéré

nahme im Sinne der Definition in G 1/03 gelten könne und deshalb eine unzulässige Erweiterung darstelle. Das Streitpatent war kein europäisches, sondern ein nationales, niederländisches Patent.

Im einstweiligen Verfügungsverfahren vor dem Bezirksgericht Den Haag, Entscheidung vom 8. August 2006 (IEPT20060808, *Visser v Heto*), wurde ebenfalls ein Disclaimer als nicht offenbart ausgelegt und befunden, dass er dem "Offenbarungstest" (d. h. dem Goldstandard) nicht standhalte. Der Disclaimer erfüllte somit nicht die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ.

Denselben Ansatz der Rechtsprechung vor G 2/10 verfolgte das Bezirksgericht Den Haag mit seiner Entscheidung vom 7. April 2010 in der Sache *Mundipharma v Sandoz* (BIE 2010 Nr. 37, IER 2020 Nr. 59). Das Gericht nahm eine eingehende Analyse gemäß G 1/03 und T 1107/06 vor und gelangte zu dem Schluss, dass der strittige Disclaimer kein nicht offenbartes Disclaimer sei, da der Gegenstand in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung positiv offenbart gewesen sei. Somit seien die in G 1/03 aufgestellten Regeln nicht anwendbar. Weiter analysierte das Gericht, ob der Disclaimer in Einklang mit Artikel 123 (2) EPÜ stehe. Dies wurde bejaht, weil der Disclaimer aus einem rein rechtlichen Grund aufgenommen worden sei, nämlich um eine Doppelpatentierung zu vermeiden. Das Gericht befand, dass die technische Lehre des Patents durch den Disclaimer nicht verändert werde.

Nach Ergehen der Entscheidung G 2/10 befand das Bezirksgericht Utrecht in seiner Entscheidung vom 15. August 2012 in einem einstweiligen Verfügungsverfahren (IER 2013/9, *Boehringer v Teva*), dass der Fall keine nicht offenbarten Disclaimer, sondern offenbarte Disclaimer (G 2/10) betreffe, sodass der Verweis des Beteiligten auf G 1/03 als irrelevant betrachtet wurde.

Das Bezirksgericht Den Haag verwies in seiner Entscheidung vom 20. Februar 2012 in einem einstweiligen Verfügungsverfahren (IEPT20120220, *SCA v MTS*), bei dem es um die Priorität ging, auf G 2/98 und G 1/03, um hervorzuheben, dass der "Offenbarungstest" (d. h. der Goldstandard) in Bezug auf Artikel 87 (1) EPÜ genauso zu interpretieren sei wie in Bezug auf Artikel 123 (2) EPÜ. Das Gericht erläuterte wie folgt, warum die Streichung einer im Prioritätsdokument enthaltenen Merkmalspezifikation aus der Anmel-

anticipation as defined in G 1/03 and hence constituted added matter. The patent in suit in that case was not a European, but a Dutch national patent.

In preliminary injunction proceedings *Rechtbank Den Haag*, decision of 8 August 2006 (IEPT20060808 *Visser v Heto*), again a disclaimer was construed as undisclosed and it was held not to meet the "disclosure test" (i.e. the gold standard). The disclaimer therefore failed to meet the requirements of Article 123(2) EPC.

The same pre-G 2/10 approach can be seen in *Rechtbank Den Haag*, decision of 7 April 2010, *Mundipharma v Sandoz*, BIE 2010 no. 37, IER 2020 no. 59. The Court made a detailed analysis along the lines of G 1/03 and T 1107/06 and concluded that the disclaimer in issue was not an undisclosed disclaimer since the subject-matter was disclosed positively in the original application. Hence the G 1/03 rules did not apply. The Court subsequently analysed whether this disclaimer was in accordance with Article 123(2) EPC. It was held to be so, since the sole reason for taking up this disclaimer was a purely legal one, i.e. avoiding double patenting. The Court found that the technical teaching of the patent was not changed by the disclaimer.

Post-G 2/10, in its decision of 15 August 2012 (IER 2013/9 *Boehringer v Teva*) in preliminary injunction proceedings, the *Rechtbank Utrecht* held that the case related to disclosed disclaimers (G 2/10) rather than undisclosed disclaimers, so the party's reliance on G 1/03 was considered irrelevant.

In the preliminary injunction case, *Rechtbank Den Haag*, decision of 20 February 2012 (IEPT20120220 *SCA v MTS*), a case on priority, reference was made to G 2/98 and G 1/03 to stress the fact that the "disclosure" test (i.e. the gold standard) had to be interpreted in the same way under Article 87(1) and Article 123(2) EPC. In order to further explain why the deletion of a feature specification in the application that had, however, been contained in the priority document (so that the application constituted a generalisation) made the

comme une antériorisation fortuite telle que définie dans la décision G 1/03 et qu'il représentait donc un élément ajouté. Le brevet litigieux n'était pas européen, mais néerlandais.

Dans le cadre de la procédure préliminaire du 8 août 2006 (IEPT20060808 *Visser c. Heto*), le tribunal de grande instance de La Haye a de nouveau interprété un disclaimer comme étant non divulgué et considéré qu'il ne remplissait pas le "critère de divulgation" (c'est-à-dire la norme de référence). Le disclaimer ne satisfaisait donc pas aux exigences de l'article 123(2) CBE.

Cette même approche antérieure à la décision G 2/10 se trouve dans la décision du tribunal de grande instance de La Haye en date du 7 avril 2010, *Mundipharma c. Sandoz*, BIE 2010 n° 37, IER 2020 n° 59. Le tribunal a procédé à une analyse détaillée conforme dans les grandes lignes aux décisions G 1/03 et T 1107/06, et a conclu que le disclaimer litigieux n'était pas un disclaimer non divulgué étant donné que l'objet était divulgué en termes positifs dans la demande initiale. Les règles de la décision G 1/03 n'étaient donc pas applicables. Le tribunal a ensuite analysé si ce disclaimer était conforme à l'article 123(2) CBE. Il a estimé que tel était le cas, étant donné que la seule raison d'adopter ce disclaimer était juridique, à savoir éviter une double protection par brevet. Le tribunal a conclu que l'enseignement technique du brevet n'était pas modifié par le disclaimer.

Postérieurement à la décision G 2/10, dans sa décision du 15 août 2012 (IER 2013/9 *Boehringer c. Teva*) rendue dans le cadre d'une procédure préliminaire, le tribunal de grande instance d'Utrecht (*Rechtbank Utrecht*) a retenu que l'affaire portait sur des disclaimers divulgués (G 2/10) plutôt que sur des disclaimers non divulgués et qu'il n'était donc pas pertinent pour la partie d'invoquer la décision G 1/03.

Dans sa décision du 20 février 2012 (IEPT20120220 *SCA c. MTS*), rendue dans le cadre d'une procédure préliminaire concernant la priorité, le tribunal de grande instance de La Haye a fait référence aux décisions G 2/98 et G 1/03 pour souligner le fait que le critère de divulgation (c'est-à-dire la norme de référence) devait être interprété de la même manière au regard de l'article 87(1) que de l'article 123(2) CBE. Afin d'expliquer plus avant pourquoi la suppression dans la demande d'une caractéristique

dung (wodurch die Anmeldung zu einer Verallgemeinerung wurde) die Priorität nichtig mache: wäre das Prioritätsdokument die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, dann würde die Streichung der Merkmalspezifikation als unzulässige Erweiterung nach Artikel 123 (2) EPÜ gelten.

In seiner Entscheidung vom 5. Juni 2013 im Fall *Enros v Smart Seal* (darts-211-365-B-nl, IEPT20130605) befand das Bezirksgericht Den Haag, dass unabhängig davon, ob der Disclaimer den Erfordernissen aus G 1/03 oder G 2/10 entspreche (dies blieb offen), die Voraussetzungen des Artikels 84 EPÜ erfüllt sein müssten (was verneint wurde).

30. In der Schweiz hat das Bundespatentgericht unterschieden zwischen G 1/03, die auf nicht offenbarte Disclaimer Anwendung finde, und G 2/10, die für offenbarte Disclaimer Anwendung finde.

Das schweizerische Bundespatentgericht hat in seinem Urteil O2012 030 vom 17. September 2013 (aufrechterhalten vom schweizerischen Bundesgericht, Urteil vom 2. Juni 2014, 4A 541/2013) zwischen einem nicht offenbarten Disclaimer (Ausschluss von Gegenständen, die in den Anmeldungsunterlagen nicht offenbart waren) und einem offenbarten (in den Anmeldungsunterlagen enthaltenen) Disclaimer unterschieden. Nach G 1/03 seien Ersterer nur in Ausnahmefällen zulässig, insbesondere nur dann, wenn der Disclaimer im Zusammenhang mit der erfinderischen Tätigkeit nicht relevant werden könne, also bei Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ oder bei zufälligen Vorwegnahmen. Die Zulässigkeit Letzterer sei in G 2/10 diskutiert worden.

Bei der Anwendung der Grundsätze aus G 2/10 berücksichtigte das Gericht jedoch ein zusätzliches Kriterium, das nicht im EPÜ, sondern in Artikel 24 (1) c. des schweizerischen Patentgesetzes verankert ist, das für die Beschränkung des schweizerischen Teils eines europäischen Patents ebenfalls relevant ist. Nach dieser Vorschrift ist eine Änderung nur zulässig, wenn sie nicht nur durch die ursprünglich eingereichten Unterlagen, sondern auch durch die veröffentlichte Patentschrift gestützt wird. Sind

priority void, it was stated: Suppose the priority document were the application as filed; that would mean that the deletion of the specification would be considered added matter in violation of Article 123(2) EPC.

In its decision of 5 June 2013 in the case of *Enros v Smart Seal* (darts-211-365-B-nl, IEPT20130605), the *Rechtbank Den Haag* considered that, regardless of whether the disclaimer fulfilled the requirements of G 1/03 or G 2/10 (which was left open), the conditions of Article 84 EPC needed to be met (which was considered not to be the case).

30. In Switzerland the Swiss *Bundespatentgericht* has distinguished G 1/03, which it has held to apply to undisclosed disclaimers, from G 2/10, which it has considered to apply to disclosed disclaimers.

In decision O2012 030 of 17 September 2013, the *Bundespatentgericht* (CH) (upheld by the Swiss *Bundesgericht*, 4A 541 / 2013, of 2 June 2014) distinguished between a non-manifest disclaimer (the exclusion of elements which were not disclosed in the application documents) and a disclosed disclaimer contained in the application documents. According to G 1/03, the allowability of the former was only possible in exceptional cases, in particular only if the disclaimer could not be relevant to inventive step, i.e. in cases concerning state of the art under Article 54(3) EPC or accidental anticipations. The admissibility of the latter type of disclaimer had been discussed in G 2/10.

In applying the principles of G 2/10, however, the Court took into account an additional criterion not provided for in the EPC but stipulated in Article 24 para. 1 lit. c Swiss Patent Law, which was also relevant to the limitation of the Swiss part of a European patent. According to this provision, for an amendment to be allowed, it should be supported not only in the documents originally filed, but also in the published patent. If subject-matter was deleted from a patent in the context of examination proceedings, opposition

qui figurait toutefois dans le document de priorité (de sorte que la demande constituait une généralisation) rendait la priorité nulle, il a été indiqué ce qui suit : à supposer que le document de priorité soit la demande telle que déposée, cela signifierait que la suppression de la caractéristique serait considérée comme un ajout d'élément contraire à l'article 123(2) CBE.

Dans sa décision du 5 juin 2013, rendue dans l'affaire *Enros c. Smart Seal* (darts-211-365-B-nl, IEPT20130605), le tribunal de grande instance de La Haye a estimé qu'indépendamment de la question de savoir si le disclaimer satisfaisait aux exigences des décisions G 1/03 ou G 2/10 (question qui est restée ouverte), il était nécessaire que les conditions prévues à l'article 84 CBE soient remplies (ce que le tribunal a considéré comme n'étant pas le cas).

30. En Suisse, le tribunal fédéral des brevets (*Bundespatentgericht*) a distingué la décision G 1/03, qu'il a considérée comme s'appliquant aux disclaimers non divulgués, de la décision G 2/10, qui selon lui s'applique aux disclaimers divulgués.

Dans sa décision O2012 030, en date du 17 septembre 2013 (confirmée par la décision du tribunal fédéral suisse (*Bundesgericht*), 4A 541 / 2013, du 2 juin 2014), le tribunal fédéral des brevets a établi une distinction entre les disclaimers non manifestes (qui excluent des éléments qui n'étaient pas divulgués dans les pièces de la demande) et les disclaimers divulgués contenus dans les pièces de la demande. D'après la décision G 1/03, l'admissibilité de ces derniers disclaimers n'est possible que dans certains cas exceptionnels, en particulier uniquement si le disclaimer ne peut pas être pertinent pour l'activité inventive, c'est-à-dire dans les affaires relatives à l'état de la technique tel que défini à l'article 54(3) CBE ou aux antériorisations fortuites. La recevabilité de ce dernier type de disclaimer avait été examinée dans la décision G 2/10.

En appliquant les principes posés dans la décision G 2/10, le tribunal a toutefois pris en compte un critère supplémentaire non prévu par la CBE, mais énoncé à l'article 24, paragraphe 1, lettre c de la loi suisse sur les brevets, qui était également pertinent pour la limitation de la partie suisse d'un brevet européen. En vertu de cette disposition, pour qu'une modification soit admise, elle doit trouver un fondement non seulement dans les pièces initialement déposées, mais également dans le brevet publié.

Gegenstände im Rahmen des Prüfungsverfahrens, eines Einspruchsverfahrens oder im Rahmen eines anschließenden Teilverzichts oder Beschränkungsverfahrens aus einem Patent gestrichen worden, so kann auf solche Gegenstände nicht mehr als Offenbarung für nachfolgende Änderungen zurückgegriffen werden.

Auslegung des Artikels 123 (2) EPÜ

31. Artikel 123 (2) EPÜ lautet:

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

32. Das EPÜ ist gemäß den im Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 verankerten Auslegungsgrundsätzen, insbesondere dessen Artikeln 31 (1) und 32, auszulegen.

33. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer verdienen im vorliegenden Zusammenhang neben dem Wortlaut der Vorschrift auch Sinn und Zweck von Artikel 123 (2) EPÜ besondere Beachtung.

34. Artikel 123 (2) EPÜ ist seit 1973 praktisch unverändert geblieben. Im Zuge der Revision des EPÜ wurde der Wortlaut des Artikels 123 (2) EPÜ lediglich redaktionell an Artikel 123 (1) EPÜ angepasst.

35. Der eigentliche Wortlaut des Artikels 123 (2) EPÜ ist klar und knapp gefasst. Er konzentriert sich auf den Gegenstand der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents. Jede Änderung an den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (d. h. insbesondere der Patentansprüche, aber auch der Beschreibung und der Zeichnungen) unterliegt dem in Artikel 123 (2) EPÜ statuierten Erweiterungsverbot.

Unabhängig vom Kontext der vorgenommenen Änderung darf diese daher nur im Rahmen dessen erfolgen, was objektiv der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung entnehmbar ist, d. h. was der Fachmann diesen Unterlagen unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens bezogen auf den Anmeldetag unmittelbar und eindeutig entneh-

proceedings or subsequent partial revocation or limitation proceedings, such subject-matter could no longer be used as a disclosure to support a subsequent amendment.

Interpretation of Article 123(2) EPC

31. Article 123(2) EPC reads:

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

32. The interpretation of the EPC follows the principles of interpretation enshrined in the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969, in particular as laid down in Articles 31(1) and 32 of that Convention.

33. The Enlarged Board considers that, apart from the statutory wording itself, the object and purpose of Article 123(2) EPC merit particular attention in the present context.

34. The provision of Article 123(2) EPC has remained virtually unchanged since 1973. The revision of the EPC of 2000 introduced a purely editorial change to the wording of Article 123(2) EPC to bring it into line with Article 123(1) EPC.

35. The wording of Article 123(2) EPC is in itself clear and concise. It is focused on the subject-matter of the European patent application or patent. Any amendment to the parts of a European patent application or of a European patent relating to the disclosure (i.e. the claims in particular, but also the description and any drawings) is subject to the prohibition on extension of subject-matter laid down in Article 123(2) EPC.

Therefore, irrespective of its context, the amendment can only be made within the limits of what is objectively derivable from the whole of the application documents as filed, which means what a skilled person would derive from them directly and unambiguously, using common general knowledge relative to the date of filing. Thus the wording itself precludes a new

Si un objet est supprimé d'un brevet dans le cadre de la procédure d'examen, d'une procédure d'opposition ou d'une procédure ultérieure de révocation partielle ou de limitation, un tel objet ne peut plus servir de divulgation pour fonder une modification ultérieure.

Interprétation de l'article 123(2) CBE

31. L'article 123(2) CBE s'énonce comme suit :

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

32. L'interprétation de la CBE suit les règles d'interprétation arrêtées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, en particulier telles qu'énoncées aux articles 31(1) et 32 de ladite convention.

33. La Grande Chambre considère que, indépendamment du libellé même des dispositions, l'objet et la finalité de l'article 123(2) CBE méritent une attention particulière dans le présent contexte.

34. Les dispositions de l'article 123(2) CBE sont restées pratiquement inchangées depuis 1973. La révision de la CBE en novembre 2000 a introduit une modification d'ordre purement rédactionnel au libellé de l'article 123(2) CBE afin de l'aligner sur l'article 123(1) CBE.

35. Le libellé de l'article 123(2) CBE est en soi clair et concis. Il se concentre sur l'objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen. Toute modification apportée aux parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen relatives à la divulgation (c'est-à-dire les revendications en particulier, mais également la description et tout dessin) est soumise à l'interdiction d'extension de l'objet énoncée à l'article 123(2) CBE.

Par conséquent, quel que soit son contexte, la modification ne peut être effectuée que dans les limites de ce qui peut être déduit objectivement de l'ensemble des pièces de la demande telle que déposée, c'est-à-dire de ce que l'homme du métier déduirait directement et sans ambiguïté de ces documents, en se fondant sur ses connaissances générales à la date de

men kann. Der Wortlaut selbst verbietet somit, dass durch die Änderung ein neuer technischer Beitrag hinzugefügt wird.

Diese Auslegung des Artikels 123 (2) EPÜ wurde von der Großen Beschwerdekammer in G 3/89 und G 11/91 entwickelt und in G 2/10 bestätigt. Die Entscheidung G 1/03 steht ihr nicht entgegen.

36. Artikel 123 (2) EPÜ liegt der Gedanke zugrunde, dass es einem Anmelder nicht gestattet sein darf, seine Position durch Hinzufügung von in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbaren Gegenständen zu verbessern, weil ihm dies zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhülfe und der Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen, abträglich sein könnte (s. G 1/93, ABI. EPA 1994, 541, Nr. 9 der Entscheidungsgründe).

Verschiedene Arten nicht offenbarer Disclaimer

37. Auf der Grundlage der unter den Nummern 12 bis 16 vorgenommenen Definitionen von Disclaimern im Allgemeinen sowie von offenbaren und nicht offenbaren Disclaimern im Besonderen lassen sich nicht offenbarte Disclaimer nach ihrem Zweck weiter untergliedern:

(1) Der Anspruch wird durch einen nicht offenbaren Disclaimer geändert, um durch Abgrenzung des Anspruchs gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ die Neuheit wiederherzustellen.

Einen derartigen Disclaimer bezeichnet die Große Beschwerdekammer im Folgenden als Typ A.

(2) Der Anspruch wird durch einen nicht offenbaren Disclaimer geändert, um durch Abgrenzung des Anspruchs gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme nach Artikel 54 (2) EPÜ die Neuheit wiederherzustellen.

Einen derartigen Disclaimer bezeichnet die Große Beschwerdekammer im Folgenden als Typ B.

(3) Der Anspruch wird durch einen nicht offenbaren Disclaimer geändert, um einen Gegenstand auszuklammern, der nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

Einen derartigen Disclaimer bezeichnet die Große Beschwerdekammer im Folgenden als Typ C.

technical contribution being added by the amendment.

This reading of Article 123(2) EPC was established by the Enlarged Board of Appeal in G 3/89 and G 11/91, and confirmed by it in G 2/10. It was not contradicted by G 1/03.

36. The idea underlying Article 123(2) EPC is that an applicant or patent proprietor should not be allowed to improve his position by adding subject-matter not disclosed in the application as filed, as this would give him an unwarranted advantage and could be damaging to the legal security of third parties relying on the content of the original application (see G 1/93, OJ EPO 1994, 541, Reasons, point 9).

Different types of undisclosed disclaimers

37. On the basis of the definitions of disclaimers in general and disclosed disclaimers and undisclosed disclaimers in particular which are set out in points 12 to 16 above, undisclosed disclaimers may be further categorised according to their purpose:

(1) The claim is amended by an undisclosed disclaimer to restore novelty by delimiting the claim against state of the art under Article 54(3) EPC.

The Enlarged Board will refer to this as type A.

(2) The claim is amended by an undisclosed disclaimer to restore novelty by delimiting the claim against an accidental anticipation under Article 54(2) EPC.

The Enlarged Board will refer to this as type B.

(3) The claim is amended by an undisclosed disclaimer to disclaim subject-matter which, under Articles 52 to 57 EPC, is excluded from patentability for non-technical reasons.

The Enlarged Board will refer to this as type C.

dépôt. Ainsi, le libellé lui-même empêche qu'une nouvelle contribution technique soit apportée par la modification.

C'est cette lecture de l'article 123(2) CBE qui a été admise dans l'avis G 3/89 et la décision G 11/91 par la Grande Chambre, et qui a été confirmée dans la décision G 2/10. Elle n'a pas été infirmée par la décision G 1/03.

36. L'idée sous-jacente de l'article 123(2) CBE est d'interdire au demandeur ou au titulaire du brevet de conforter sa position par l'ajout d'un élément non divulgué dans la demande telle que déposée, car cela lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale (cf. G 1/93, JO OEB 1994, 541, point 9 des motifs).

Différents types de disclaimers non divulgués

37. Sur la base des définitions des disclaimers en général et des disclaimers divulgués et des disclaimers non divulgués en particulier, qui sont énoncées aux points 12 à 16 ci-dessus, il est possible de subdiviser les disclaimers non divulgués selon leur finalité :

(1) La revendication est modifiée par un disclaimer non divulgué pour rétablir la nouveauté en délimitant la revendication par rapport à l'état de la technique tel que défini à l'article 54(3) CBE.

Ces disclaimers seront désignés par la Grande Chambre comme disclaimers de type A.

(2) La revendication est modifiée par un disclaimer non divulgué pour rétablir la nouveauté en délimitant la revendication par rapport à une antériorisation fortuite telle que définie à l'article 54(2) CBE.

Ces disclaimers seront désignés par la Grande Chambre comme disclaimers de type B.

(3) La revendication est modifiée par un disclaimer non divulgué pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité en vertu des articles 52 à 57 CBE pour des raisons non techniques.

Ces disclaimers seront désignés par la Grande Chambre comme disclaimers de type C.

(4) Der Anspruch wird durch einen nicht offenbaren Disclaimer geändert, der nicht zu einem der Typen A bis C gehört und deshalb nicht unter die in Antwort 2.1 von G 1/03 aufgestellten Kriterien fällt, insbesondere weil

- mit dem Disclaimer andere als die in dieser Antwort genannten Einwände gegen die Patentierbarkeit ausgeräumt werden sollen und/oder

- der Disclaimer mehr ausschließt, als nötig ist, um die Neuheit wiederherzustellen oder einen Gegenstand auszuklammern, der aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist (Antwort 2.2 von G 1/03), und/oder

- der Disclaimer für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder der ausreichenden Offenbarung relevant ist oder wird (Antwort 2.3 von G 1/03).

Einen derartigen Disclaimer bezeichnet die Große Beschwerdekammer im Folgenden als Typ D. Da eine Änderung, die in diese Kategorie fällt, jedoch eindeutig über die in G 1/03 aufgestellten Kriterien hinausgeht, kann die Aufnahme eines solchen Disclaimers nicht mit dieser Entscheidung gerechtfertigt werden.

38. Im Verfahren vor der vorliegenden Kammer geht es um zwei nicht offenbarte Disclaimer des Typs B. Obwohl für das anhängige Beschwerdeverfahren nur festgestellt werden muss, welcher Standard bei der Prüfung dieses Typs richtigerweise anzuwenden ist, hält die Große Beschwerdekammer es für angebracht, in der vorliegenden Entscheidung alle Typen von nicht offenbaren Disclaimern zu behandeln und insbesondere den oder die Standards für deren Prüfung klarzustellen.

Standards für die Prüfung nicht offener Disclaimer

39. Im Lichte der diversen Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer (zusammengefasst unter Nrn. 10 und 11), der Technischen Beschwerdekammern (zusammengefasst unter Nrn. 21 bis 24) und der nationalen Gerichte (zusammengefasst unter Nrn. 25 bis 30) sowie unter Berücksichtigung der Schriftsätze und Erklärungen der am Beschwerdeverfahren Beteiligten, des Amtes und der vielen Amicus-curiae-Verfasser hat die Große Beschwerdekammer verschiedene mögliche Ansätze für die Prüfung ermittelt, ob eine Anspruchsänderung durch einen nicht offenbaren Disclaimer den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ genügt. Diese

(4) The claim is amended by an undisclosed disclaimer which does not belong to any of types A to C and therefore does not come within the criteria laid down in answer 2.1 of G 1/03, in particular because

- the disclaimer is intended to overcome other objections to patentability than those mentioned in that answer, and/or

- the disclaimer removes more than is necessary to restore novelty or to disclaim subject-matter excluded from patentability for non-technical reasons within the meaning of answer 2.2 of G 1/03, and/or

- the disclaimer is or becomes relevant for the assessment of inventive step or sufficiency of disclosure within the meaning of answer 2.3 of G 1/03.

The Enlarged Board will refer to such claims as type D. However, as an amendment falling into this category clearly goes beyond the criteria laid down in G 1/03, its introduction cannot be justified by that decision.

38. The referring board is concerned with two undisclosed disclaimers of type B. Although for the appeal proceedings before the referring board only the proper standard for examining this type needs to be determined, the Enlarged Board considers it appropriate, in the present decision, to deal with, and in particular to clarify the standard(s) for examining, all types of undisclosed disclaimers.

Standards for examining undisclosed disclaimers

39. In the light of the various decisions of the Enlarged Board (summarised in points 10 and 11 above), of the technical boards of appeal (summarised in points 21 to 24 above) and of national courts (summarised in points 25 to 30 above), and also taking into account the various submissions and statements by the parties to the appeal proceedings, by the Office and in the many *amicus curiae* briefs, the Enlarged Board has identified various possible approaches to examining whether a claim amendment by an undisclosed disclaimer complies with the requirements of Article 123(2) EPC. Those approaches, translated into a number of scenarios, were mentioned

(4) La revendication est modifiée par un disclaimer non divulgué qui n'appartient à aucun des types A à C, et ne remplit donc pas les critères énoncés au point 2.1 de la réponse de la décision G 1/03, en particulier parce que :

- le disclaimer est destiné à surmonter d'autres objections à la brevetabilité que celles mentionnées dans ladite réponse, et/ou

- le disclaimer retranche plus que ce qui est nécessaire soit pour rétablir la nouveauté, soit pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques au sens du point 2.2 de la réponse de la décision G 1/03, et/ou

- le disclaimer est ou devient pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de l'exposé au sens du point 2.3 de la réponse de la décision G 1/03.

Ces revendications seront désignées par la Grande Chambre comme revendications de type D. Cependant, étant donné qu'une modification entrant dans cette catégorie va clairement au-delà des critères énoncés dans la décision G 1/03, l'introduction d'un tel disclaimer ne peut pas être justifiée par cette décision.

38. La chambre à l'origine de la saisine se penche sur deux disclaimers non divulgués de type B. Bien qu'il suffise, pour la procédure de recours devant la chambre à l'origine de la saisine, de déterminer la norme qu'il convient d'appliquer pour examiner ce type de disclaimer, la Grande Chambre considère qu'il y a lieu, dans la présente décision, de traiter et, en particulier, de clarifier le (ou les) critère(s) permettant d'apprécier tous les types de disclaimers non divulgués.

Critères d'évaluation des disclaimers non divulgués

39. À la lumière des différentes décisions de la Grande Chambre (résumées aux points 10 et 11 ci-dessus), des chambres de recours techniques (résumées aux points 21 à 24 ci-dessus) et des juridictions nationales (résumées aux points 25 à 30 ci-dessus), et compte tenu également des divers moyens et observations présentés par les parties à la procédure de recours, par l'Office et par de nombreux tiers, la Grande Chambre a recensé plusieurs approches possibles permettant de déterminer si la modification d'une revendication par un disclaimer non divulgué est conforme aux exigences de l'article 123(2) CBE. Ces approches,

Ansätze wurden in der Mitteilung der Großen Beschwerdekammer (Nr. 4.7 der Mitteilung vom 16. August 2017) in Form einer Reihe von Szenarien benannt und in der mündlichen Verhandlung am 16. Oktober 2017 mit den am Beschwerdeverfahren Beteiligten sowie dem Amt erörtert, die alle bestätigten, dass die Szenarien ihrer Auffassung nach die wesentlichen Aspekte der Vorlagefragen und die gesamte Bandbreite der möglichen Antworten darauf erschöpfend abdecken.

40. Infolge der konzeptionellen Unterschiede zwischen offenbarten und nicht offenbarten Disclaimern müssen die jeweiligen Charakteristika offener und nicht offener Disclaimer sowie der im vorstehenden Abschnitt genannten verschiedenen Typen nicht offener Disclaimer bei der Prüfung berücksichtigt werden, ob die Änderung eines Anspruchs durch die Aufnahme eines Disclaimers nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig ist.

41. Die Große Beschwerdekammer in ihrer jetzigen Besetzung bekräftigt die Feststellung aus G 2/10, dass der Goldstandard-Offenbarungstest die geeignete Grundlage für die Beurteilung der Zulässigkeit eines offenbarten Disclaimers nach Artikel 123 (2) EPÜ ist.

Wie in G 2/10 festgestellt, ist der Goldstandard der einzige Maßstab, der erfüllt sein muss, damit eine Anspruchsänderung durch Aufnahme eines offenbarten Disclaimers nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig ist. Diesem Standard zufolge muss geprüft werden, ob der nach der Aufnahme des Disclaimers im Patentanspruch verbleibende Gegenstand den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ entspricht, d. h. ob er explizit oder implizit, aber unmittelbar und eindeutig in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart wurde.

42. Andererseits würde, wie von der vorliegenden Kammer dargelegt (Vorlageentscheidung, Nr. 8.1 der Entscheidungsgründe), die Anwendung des Goldstandard-Offenbarungstests aus G 2/10 bei der Beurteilung, ob ein durch die Aufnahme eines nicht offenbarten Disclaimers geänderter Anspruch den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ entspricht, es praktisch unmöglich machen, dass ein nicht offener Disclaimer zulässig ist.

Die Aufnahme eines Disclaimers bewirkt per definitionem den Ausschluss eines Gegenstands aus einem

in the communication of the Enlarged Board (point 4.7 of the communication of 16 August 2017) and discussed with the parties to the appeal proceedings and with the Office at the oral proceedings on 16 October 2017. All of them confirmed that they considered those scenarios to cover completely the essential aspects of the referred questions and the whole range of potential answers to them.

40. The conceptual differences which exist between disclosed and undisclosed disclaimers mean that the respective characteristics of disclosed and undisclosed disclaimers and of the different types of undisclosed disclaimer set out in the previous section must be taken into account in the examination of whether an amendment to a claim by the introduction of a disclaimer is allowable under Article 123(2) EPC.

41. The Enlarged Board in its present composition reaffirms the finding of decision G 2/10 that the gold standard disclosure test is the appropriate basis for assessing the allowability of a disclosed disclaimer under Article 123(2) EPC.

Thus, as held in G 2/10, for a claim amendment by the introduction of a disclosed disclaimer to be allowable under Article 123(2) EPC, the gold standard is the only test to be met. According to this standard, it has to be assessed whether the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the disclaimer complies with the requirements of Article 123(2) EPC in the sense that it has been explicitly or implicitly, and directly and unambiguously, disclosed in the application as filed.

42. On the other hand, as discussed by the referring board (referring decision, Reasons, point 8.1), the application of the gold standard disclosure test of G 2/10 when assessing whether a claim amended by the introduction of an undisclosed disclaimer complies with the requirements of Article 123(2) EPC leaves virtually no chance of an undisclosed disclaimer being allowable.

Introducing any disclaimer *per definitionem* excludes subject-matter from a claim and, hence, changes the

déclinées en un certain nombre de scénarios, ont été mentionnées dans la notification de la Grande Chambre (point 4.7 de la notification du 16 août 2017) et ont fait l'objet de discussions avec les parties à la procédure de recours et l'Office lors de la procédure orale qui s'est tenue le 16 octobre 2017. Tous les participants à ces discussions ont considéré que ces scénarios couvraient intégralement les aspects essentiels des questions soumises et tout l'éventail de réponses possibles à ces questions.

40. Étant donné les différences conceptuelles entre les disclaimers divulgués et les disclaimers non divulgués, il convient de prendre en compte les caractéristiques respectives des disclaimers divulgués et des disclaimers non divulgués ainsi que des différents types de disclaimers non divulgués exposés dans le paragraphe précédent pour déterminer si la modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer est admissible au titre de l'article 123(2) CBE.

41. La Grande Chambre, dans sa présente composition, réaffirme la conclusion de la décision G 2/10 selon laquelle le critère de divulgation de la norme de référence est la base appropriée pour apprécier l'admissibilité d'un disclaimer divulgué au titre de l'article 123(2) CBE.

Ainsi, comme indiqué dans la décision G 2/10, pour que la modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer divulgué soit admissible au titre de l'article 123(2) CBE, le seul critère à remplir est la norme de référence. Selon cette norme, il convient d'évaluer si l'objet restant dans la revendication après l'introduction du disclaimer est conforme aux exigences de l'article 123(2) CBE, à savoir s'il a été explicitement ou implicitement, directement et sans ambiguïté divulgué dans la demande telle que déposée.

42. Par ailleurs, comme l'a indiqué la chambre à l'origine de la saisine (décision de saisine, point 8.1 des motifs), l'application du critère de divulgation de la norme de référence de la décision G 2/10 lorsqu'il s'agit d'évaluer si une revendication modifiée par l'introduction d'un disclaimer non divulgué est conforme aux exigences de l'article 123(2) CBE rend pratiquement improbable l'admissibilité d'un disclaimer non divulgué.

Le fait d'introduire un disclaimer exclut par définition un objet d'une revendication et modifie donc le

Anspruch und somit eine Änderung des technischen Inhalts des Anspruchs. Wenn weder der Disclaimer selbst noch der durch ihn ausgeschlossene Gegenstand in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart war, wenn also ein nicht offenbarer Disclaimer in den Anspruch aufgenommen wird, folgt daraus (fast) zwangsläufig, dass der nach Aufnahme eines solchen nicht offenbarten Disclaimers im Patentanspruch verbleibende Gegenstand schwerlich als explizit oder implizit, aber unmittelbar und eindeutig in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart angesehen werden kann.

43. Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, dass die Wahl des richtigen Tests zur Beurteilung der Zulässigkeit eines Disclaimers dadurch bestimmt wird, dass sich offenbarte und nicht offenbarte Disclaimer in ihrer Rechtsnatur grundlegend voneinander unterscheiden. Diese Unterscheidung macht für jede der beiden Klassen von Disclaimern jeweils einen einzigen spezifischen Test erforderlich, um zu beurteilen, ob die Aufnahme eines bestimmten Disclaimers mit Artikel 123 (2) EPÜ konform ist.

Bei nicht offenbarten Disclaimern besteht der richtige Test in der Frage, ob die Kriterien gemäß G 1/03 erfüllt sind, während bei offenbarten Disclaimern der richtige Test der Goldstandard-Offenbarungstest nach G 2/10 ist.

44. Ob eine Anspruchsänderung durch einen nicht offenbarten Disclaimer zulässig ist, ist somit ausschließlich nach den in G 1/03 festgelegten Kriterien zu beurteilen. Mit anderen Worten: sobald ein nicht offenbarter Disclaimer die Erfordernisse gemäß G 1/03 erfüllt, kann die aus rechtlichen Gründen erfolgte Aufnahme eines solchen nicht offenbarten Disclaimers unbeschadet der sonstigen Erfordernisse des EPÜ als nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig betrachtet werden. Die Kriterien aus G 1/03 dürfen nicht verändert und nicht durch darüber hinausgehende Bedingungen eingeschränkt werden.

Sollten diese Kriterien jedoch nicht erfüllt sein, ist die Anspruchsänderung durch Aufnahme eines nicht offenbarten Disclaimers unzulässig, da sie nicht mit den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ in Einklang steht. Damit können nicht offenbarte Disclaimer des Typs D (s. Nr. 37) nach G 1/03 keinesfalls zulässig sein.

technical content of the claim. Where neither the disclaimer itself nor the subject-matter excluded by it is disclosed in the applications as filed, i.e. where an undisclosed disclaimer is introduced into the claim, it (almost) automatically follows that the subject-matter remaining in the claim after the introduction of such an undisclosed disclaimer literally can hardly be considered to have been explicitly or implicitly, and directly and unambiguously, disclosed in the application as filed.

43. It follows from the above that the choice of the proper test for assessing the allowability of any disclaimer is determined by the fundamental distinction, in terms of their legal nature, between disclosed disclaimers and undisclosed disclaimers. That distinction necessitates providing for each of the two classes of disclaimer a single specific test for assessing whether the introduction of a given disclaimer is in compliance with Article 123(2) EPC.

For undisclosed disclaimers the proper test is whether the criteria of G 1/03 are fulfilled, and for disclosed disclaimers the proper test is the gold standard disclosure test of G 2/10.

44. Thus, the assessment of the allowability of a claim amendment by an undisclosed disclaimer is governed exclusively by the criteria laid down in G 1/03. In other words, once an amendment by an undisclosed disclaimer has met the requirements of G 1/03, the introduction of such an undisclosed disclaimer for legal reasons may be considered allowable under Article 123(2) EPC, without prejudice to the other requirements of the EPC. No modifications are to be made to, nor any conditions added which go beyond, the criteria of G 1/03.

However, should those criteria not be met, the claim amendment by the introduction of an undisclosed disclaimer cannot be allowed as it does not comply with the requirements of Article 123(2) EPC. This leaves undisclosed disclaimers of type D (see point 37 above) outside the scope of potential allowability pursuant to G 1/03.

contenu technique de la revendication. Lorsque ni le disclaimer lui-même, ni l'objet exclu par le disclaimer ne sont divulgués dans la demande telle que déposée, autrement dit lorsqu'un disclaimer non divulgué est introduit dans la revendication, il s'ensuit (presque) automatiquement que l'objet restant dans la revendication après l'introduction d'un tel disclaimer non divulgué peut difficilement être considéré comme ayant été explicitement ou implicitement, directement et sans ambiguïté divulgué dans la demande telle que déposée.

43. Il découle de ce qui précède que le choix du critère adapté pour apprécier l'admissibilité de tout disclaimer est déterminé par la différence fondamentale qui existe, quant à leur nature juridique, entre les disclaimers divulgués et les disclaimers non divulgués. Cette différence exige pour chacune de ces deux catégories un critère spécifique unique pour évaluer si l'introduction d'un disclaimer donné est conforme à l'article 123(2) CBE.

Pour les disclaimers non divulgués, le critère adapté consiste à déterminer si les critères énoncés dans la décision G 1/03 sont remplis et, pour les disclaimers divulgués, le bon critère est le critère de divulgation de la norme de référence de la décision G 2/10.

44. Ainsi, pour apprécier si la modification d'une revendication par un disclaimer non divulgué est admissible, il convient d'appliquer exclusivement les critères énoncés dans la décision G 1/03. Autrement dit, une fois qu'une modification par un disclaimer non divulgué a satisfait aux exigences de la décision G 1/03, l'introduction d'un tel disclaimer non divulgué pour des raisons juridiques peut être considérée comme admissible au titre de l'article 123(2) CBE, sans préjudice des autres exigences de la CBE. Aucune modification ne doit être apportée aux critères de la décision G 1/03, ni aucune condition ajoutée qui aille au-delà de ces critères.

Cependant, si ces critères ne sont pas remplis, la modification de la revendication par l'introduction d'un disclaimer non divulgué ne peut pas être admise, car elle n'est pas conforme aux exigences de l'article 123(2) CBE. Les disclaimers non divulgués de type D (cf. point 37 ci-dessus) ne sont donc pas admissibles au regard de la décision G 1/03.

45. Für die Prüfung, ob eine Anspruchsänderung durch Aufnahme eines nicht offenbarten Disclaimers den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ entspricht, ist der folgende, auf der Entscheidung G 1/03 basierende Test anzuwenden:

Eine solche Änderung kann als nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig betrachtet werden, wenn der nicht offenbarte Disclaimer aufgenommen wird, um

(1) die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ im Sinne von G 1/03 (Nr. 2.1 erster Spiegelstrich der Entscheidungsformel, Nr. 2.1 und Unterpunkte der Entscheidungsgründe) abgrenzt;

(2) die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme nach Artikel 54 (2) EPÜ im Sinne von G 1/03 (Nr. 2.1 zweiter Spiegelstrich der Entscheidungsformel, Nr. 2.2 und Unterpunkte der Entscheidungsgründe) abgrenzt, wobei eine Vorwegnahme zufällig ist, wenn sie so unerheblich für die beanspruchte Erfindung ist und so weitab von ihr liegt, dass der Fachmann sie bei der Erfindung nicht berücksichtigt hätte;

(3) einen Gegenstand auszuklammern, der nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ aus nichttechnischen Gründen im Sinne von G 1/03 (Nr. 2.1 dritter Spiegelstrich der Entscheidungsformel, Nr. 2.4 und Unterpunkte der Entscheidungsgründe) vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

46. Ungeachtet dieser Kriterien darf der nicht offenbarte Disclaimer nicht mit der erfindungsgemäßen Lehre in Zusammenhang stehen, wie bereits in G 1/03 festgestellt wurde (Nr. 2.3 der Entscheidungsformel; Nr. 2.6 und Unterpunkte der Entscheidungsgründe).

Ihre Bestätigung dieses Konzepts möchte die Große Beschwerdekammer durch die folgenden Ausführungen ergänzen:

46.1 In G 1/03 wurde unter anderem festgestellt, dass ein Disclaimer, der einen Gegenstand lediglich aus rechtlichen Gründen ausschließt, nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt, weil er "keine Auswirkung auf die in der Anmeldung enthaltenen technischen Informationen" hat und den verbleibenden Gegenstand nicht verändert (Nr. 2.1.3 der Entscheidungsgründe), während ein Disclaimer, der zur technischen Lehre beiträgt, die Erfindung im

45. When examining the allowability of a claim amendment by the introduction of an undisclosed disclaimer for compliance with the requirements of Article 123(2) EPC, the following test based on decision G 1/03 is to be applied:

Such an amendment may be considered allowable under Article 123(2) EPC if the undisclosed disclaimer is introduced in order to

(1) restore novelty by delimiting a claim against state of the art under Article 54(3) EPC within the meaning of G 1/03 (Order, point 2.1, first indent, Reasons, point 2.1 and sub-points);

(2) restore novelty by delimiting a claim against an accidental anticipation under Article 54(2) EPC within the meaning of G 1/03 (Order, point 2.1, second indent, Reasons, point 2.2 and sub-points), an anticipation being accidental if it is so unrelated to and remote from the claimed invention that the person skilled in the art would never have taken it into consideration when making the invention; or

(3) disclaim subject-matter which, under Articles 52 to 57 EPC, is excluded from patentability for non-technical reasons within the meaning of G 1/03 (Order, point 2.1, third indent; Reasons, point 2.4 and sub-points).

46. These criteria notwithstanding, the undisclosed disclaimer must not be related to the teaching of the invention, as already held in G 1/03 (Order, point 2.3; Reasons, point 2.6 and sub-points).

In endorsing this concept, the Enlarged Board wishes to provide the following further clarification:

46.1 In G 1/03 it was held *inter alia* that a disclaimer only excluding subject-matter for legal reasons was not in contradiction to Article 123(2) EPC because it had "no bearing on the technical information in the application" and because the remaining subject-matter was not modified by it (Reasons, point 2.1.3), whereas a disclaimer contributing to the technical teaching added subject-matter within the meaning of Article 123(2) EPC

45. Pour évaluer si la modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer non divulgué est conforme aux exigences prévues à l'article 123(2) CBE, il convient d'appliquer le critère suivant basé sur la décision G 1/03 :

Une telle modification peut être considérée comme admissible au titre de l'article 123(2) CBE si le disclaimer non divulgué est introduit pour :

(1) rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à un état de la technique tel que défini à l'article 54(3) CBE au sens de la décision G 1/03 (point 2.1, premier alinéa du dispositif ; point 2.1, et sous-points, des motifs) ;

(2) rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à une divulgation fortuite relevant de l'article 54(2) CBE au sens de la décision G 1/03 (point 2.1, deuxième alinéa du dispositif ; point 2.2, et sous-points, des motifs), une antériorisation étant fortuite dès lors qu'elle est si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention ; ou

(3) exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité en vertu des articles 52 à 57 CBE pour des raisons non techniques au sens de la décision G 1/03 (point 2.1, troisième alinéa du dispositif ; point 2.4, et sous-points, des motifs).

46. Nonobstant ces critères, le disclaimer non divulgué ne doit pas être lié à l'enseignement de l'invention, comme l'a déjà indiqué la Grande Chambre dans la décision G 1/03 (point 2.3 du dispositif ; point 2.6, et sous-points, des motifs).

Entérinant cette analyse, la Grande Chambre souhaite néanmoins apporter les éclaircissements supplémentaires suivants :

46.1 Dans la décision G 1/03, il a été retenu entre autres qu'un disclaimer excluant un objet pour des raisons uniquement juridiques n'était pas contraire à l'article 123(2) CBE, car il n'a "aucune incidence sur les informations techniques figurant dans la demande" et que l'objet restant n'est pas modifié par le disclaimer (point 2.1.3 des motifs), alors qu'un disclaimer apportant une contribution à l'enseignement technique étend l'objet

Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ erweitert (Nr. 2.6.1 der Entscheidungsgründe). In Nummer 2 der Entscheidungsgründe von G 1/03 heißt es:

"Jeder Änderung eines Anspruchs ist eine technische Bedeutung zu unterstellen, sonst wäre sie in dem Anspruch nutzlos."

46.2 Diese Textstellen könnten jedoch potenziell zu breit und zu undifferenziert ausgelegt werden, denn die Aufnahme eines Disclaimers in einen Anspruch ändert zwangsläufig die technischen Informationen quantitativ und oft auch qualitativ.

Dies lässt sich durch das folgende Beispiel veranschaulichen:

Vor der Änderung ist ein Anspruch gerichtet auf *"eine chemische Verbindung, die durch die Formel X gekennzeichnet ist"*.

Dieser Anspruch wird dann durch die Aufnahme der folgenden Bedingung geändert: *"X ist nicht A"*.

Die ursprüngliche technische Information oder technische Lehre besagt: *"Verbindungen der Formel X bewirken den Effekt Y"*,

was durch den Disclaimer beschränkt wird auf *"Verbindungen der Formel X minus A bewirken den Effekt Y"*.

Die Frage, welche Verbindungen tatsächlich den Effekt Y bewirken, ist ein wichtiger Aspekt der technischen Information. Folglich umfasst der durch einen Disclaimer geänderte Anspruch einen anderen Gegenstand, der auf anderen technischen Informationen beruht.

46.3 Ungeachtet der Tatsache, dass der Stand der Technik, der zur Aufnahme des nicht offenbarten Disclaimers Anlass gibt (ob zufällige Vorwegnahme oder Dokumente gemäß Artikel 54 (3) EPÜ), keine Auswirkung auf die ursprüngliche technische Lehre des Patents oder der Patentanmeldung in der eingereichten Fassung hat und sie in diesem Sinne nicht ändert, wurde im obigen Beispiel die auf dem Gegenstand der geänderten Ansprüche basierende technische Lehre geändert, indem lediglich die Zahl der nunmehr beanspruchten Verbindungen, die den gewünschten Effekt Y bewirken, reduziert wurde. Dieser Unterschied ist alles

(Reasons, point 2.6.1). In point 2 of the Reasons of G 1/03, it is mentioned that

"[a]ny amendment to a claim is presumed to have a technical meaning, otherwise it would be useless to have it in the claim."

46.2 However, these passages bear a potential for being understood too broadly and in too undifferentiated a manner, because introducing any disclaimer into a claim necessarily changes the technical information quantitatively and often also qualitatively.

This can be illustrated by the following example:

A claim before amendment is directed to *"a chemical compound characterised by formula X"*.

That claim is then amended by the addition of the stipulation that *"X is not A"*.

The original technical information or technical teaching is *"compounds of formula X achieve effect Y"*,

which is then reduced by means of the disclaimer to *"compounds of formula X – A achieve effect Y"*.

The question of which compounds do achieve effect Y is an important aspect of the technical information. As a consequence, the claim amended by a disclaimer contains different subject-matter based on different technical information.

46.3 Irrespective of the fact that the prior art triggering the introduction of the undisclosed disclaimer (be it as an accidental anticipation or in relation to documents according to Article 54(3) EPC) has no bearing upon the original technical teaching of the patent or the patent application as filed, and in that sense does not change it, in the above example the technical teaching based on the subject-matter of the amended claims has been changed by simply reducing the number of compounds now claimed to yield the desired effect Y. This difference is far from being trivial, as the information as to which compounds achieve effect Y

de la revendication au sens de l'article 123(2) CBE (point 2.6.1 des motifs). Au point 2 des motifs de la décision G 1/03, il est indiqué que :

"[t]oute modification apportée à une revendication est présumée avoir une signification technique, faute de quoi il serait inutile de l'introduire dans la revendication."

46.2 Cependant, ces passages pourraient être interprétés trop largement et d'une manière trop indifférenciée, car le fait d'introduire un disclaimer dans une revendication modifie nécessairement les informations techniques sur le plan quantitatif et souvent également sur le plan qualitatif.

Ce qui précède peut être illustré par l'exemple suivant :

Une revendication avant modification vise *"un composé chimique caractérisé par la formule X"*.

Cette revendication est modifiée par l'ajout de la mention selon laquelle *"X n'est pas A"*.

L'information ou l'enseignement technique initial, à savoir *"les composés de la formule X produisent l'effet Y"*,

est ensuite réduit à ce qui suit au moyen du disclaimer : *"les composés de la formule X – A produisent l'effet Y"*.

La détermination des composés qui produisent l'effet Y est un aspect important des informations techniques. Par conséquent, la revendication modifiée par un disclaimer contient un objet différent fondé sur des informations techniques différentes.

46.3 Indépendamment du fait que l'état de la technique qui incite à introduire le disclaimer non divulgué (qu'il s'agisse d'une antériorisation fortuite ou de documents selon l'article 54(3) CBE) n'a aucune incidence sur l'enseignement technique initial du brevet ou de la demande de brevet telle que déposée et qu'en ce sens, il ne la modifie pas, dans l'exemple ci-dessus, l'enseignement technique basé sur l'objet des revendications modifiées a été modifié en réduisant simplement le nombre de composés désormais revendiqués pour produire l'effet Y désiré. Cette différence est loin d'être négligeable, étant donné que

andere als trivial, da die Information, welche Verbindungen den Effekt Y bewirken, einen wesentlichen Bestandteil der technischen Lehre darstellt.

46.4 Die richtige Frage in diesem Kontext lautet nicht, ob ein nicht offener Disclaimer die ursprüngliche technische Lehre quantitativ beschränkt – was, wie vorstehend erläutert, unweigerlich der Fall ist –, sondern ob er sie qualitativ dahin gehend ändert, dass sich die Position des Anmelders oder des Patentinhabers in Bezug auf andere Patentierbarkeitserfordernisse verbessert.

Wenn dies zutrifft, wurde die ursprüngliche technische Lehre durch die Aufnahme des Disclaimers in unzulässiger Weise verändert. Folglich kann die technische Lehre auf der Grundlage des geänderten Anspruchs, d. h. des verbleibenden Gegenstands ohne den Disclaimer, nicht mehr als Teil der Erfindung betrachtet werden, wie sie in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung dargelegt war.

Der Vollständigkeit halber sei hinzugefügt, dass das Verbot einer qualitativen Veränderung der ursprünglichen Lehre absolut gilt, d. h. nicht nur in Bezug auf den Stand der Technik, der die Grundlage für den nicht offenbaren Disclaimer bildet, sondern auch in Bezug auf den gesamten Stand der Technik, der für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevant ist. Praktisch bedeutet dies, dass die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wie in T 710/92 (a. a. O., Nr. 5 der Entscheidungsgründe) ohne Berücksichtigung des nicht offenbaren Disclaimers erfolgen muss. So wird vermieden, dass die ursprüngliche technische Lehre bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in unzulässiger Weise verändert wird.

47. Hinsichtlich der verschiedenen Typen nicht offenbarer Disclaimers (s. Nr. 37) gelangt die Große Beschwerdekammer zu dem Schluss, dass eine Anspruchsänderung nur durch Aufnahme eines nicht offenbaren Disclaimers eines der Typen A bis C, der – wie weiter oben unter den Nummern 45 und 46 ausgeführt – das relevante Kriterium aus G 1/03 erfüllt, nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig ist.

Somit muss die Aufnahme eines nicht offenbaren Disclaimers eines der in Nummer 2.1 der Entscheidungsformel von G 1/03 genannten Kriterien erfüllen, darf aber keinen technischen Beitrag zum beanspruchten Gegenstand der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung leisten; mit anderen Worten darf die Identität der ursprünglich eingereichten Erfindung durch den

constitutes an essential element of the technical teaching.

46.4 The question to be asked in this context is not whether an undisclosed disclaimer quantitatively reduces the original technical teaching – this is inevitably the case as was explained above – but rather whether it qualitatively changes it in the sense that the applicant's or patent proprietor's position with regard to other requirements for patentability is improved.

If that is the case, then the original technical teaching has been changed by the introduction of the disclaimer in an unallowable way. And as a consequence, the technical teaching based on the amended claim, i.e. on the remaining subject-matter without the disclaimer, can no longer be considered as belonging to the invention as presented in the application as originally filed.

It is noted for the sake of completeness that the prohibition of a qualitative change in the original teaching applies in an absolute way, i.e. not only with regard to the prior art which provides the basis for the undisclosed disclaimer, but also to the entire prior art relevant for the assessment of inventive step. In practical terms, this means that the evaluation of inventive step has to be carried out disregarding the undisclosed disclaimer, as proposed in T 710/92 (*supra*, Reasons, point 5). In this way, any unallowable modification of the original technical teaching in the assessment of inventive step is avoided.

47. With regard to the different types of undisclosed disclaimers (see point 37 above), the Enlarged Board concludes that a claim amendment by the introduction of an undisclosed disclaimer of one of types A to C only, which meets the relevant criterion of G 1/03 as clarified in points 45 and 46 above, is allowable under Article 123(2) EPC.

Hence, the introduction of an undisclosed disclaimer must fulfil one of the criteria laid down in point 2.1 of the order of decision G 1/03, but may not provide a technical contribution to the claimed subject-matter of the application as filed; in other words, the identity of the invention as originally filed must remain unchanged by the subject-matter remaining in the claim

l'indication des composés permettant d'obtenir l'effet Y constitue un élément essentiel de l'enseignement technique.

46.4 La question à poser dans ce contexte n'est pas de savoir si un disclaimer non divulgué réduit l'enseignement technique initial sur le plan quantitatif – c'est inévitable comme expliqué plus haut – mais plutôt de savoir s'il le modifie sur le plan qualitatif, en ce sens que la position du demandeur ou du titulaire du brevet se trouve renforcée par rapport à d'autres exigences de brevetabilité.

Si tel est le cas, l'enseignement technique initial a été modifié par l'introduction du disclaimer d'une manière inadmissible. Par conséquent, l'enseignement technique basé sur la revendication modifiée, c'est-à-dire sur l'objet restant sans le disclaimer, ne peut plus être considéré comme faisant partie de l'invention présentée dans la demande telle que déposée initialement.

Il convient de noter par souci d'exhaustivité que l'interdiction de modifier l'enseignement initial sur le plan qualitatif vaut de manière absolue, c'est-à-dire non seulement à l'égard de l'état de la technique qui sert de fondement au disclaimer non divulgué, mais également à l'égard de l'intégralité de l'état de la technique pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive. Concrètement, cela signifie que l'évaluation de l'activité inventive doit être effectuée sans tenir compte du disclaimer non divulgué, comme cela a été proposé dans la décision T 710/92 (*supra*, point 5 des motifs). Cela permet d'éviter toute modification inadmissible de l'enseignement technique initial lors de l'évaluation de l'activité inventive.

47. S'agissant des différents types de disclaimers non divulgués (cf. point 37 ci-dessus), la Grande Chambre conclut que seule la modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer non divulgué de type A à C, qui remplit le critère pertinent de la décision G 1/03 comme expliqué aux points 45 et 46 ci-dessus, est admissible au titre de l'article 123(2) CBE.

Ainsi, l'introduction d'un disclaimer non divulgué doit remplir l'un des critères énoncés au point 2.1 du dispositif de la décision G 1/03, mais ne peut pas apporter de contribution technique à l'objet revendiqué dans la demande telle que déposée ; autrement dit, l'identité de l'invention telle que déposée initialement ne doit pas être modifiée par l'objet restant dans la

nach Aufnahme des nicht offenbarten Disclaimers im Patentanspruch verbleibenden Gegenstand nicht verändert werden.

Dagegen ist jeder andere nicht offenbarte Disclaimer, der keines dieser Kriterien erfüllt und als nicht offenbarter Disclaimer des Typs D bezeichnet wurde (s. Nr. 37), weder nach dem Standard gemäß G 1/03 zulässig noch einer Prüfung nach dem Goldstandard-Offenbarungstest gemäß G 2/10 zugänglich.

48. Zur Klarstellung ist zu betonen, dass die vorstehenden Erwägungen nur die Wahl des richtigen Tests oder Standards für die Prüfung betreffen, ob die Aufnahme eines nicht offenbarten Disclaimers in einen Anspruch mit Artikel 123 (2) EPÜ in Einklang steht.

Die Anwendung des unter den Nummern 45 und 46 definierten Standards für die Beurteilung nicht offenbarter Disclaimers befreit keineswegs von der Notwendigkeit, dass der Gegenstand des geänderten Anspruchs den sonstigen Erfordernissen des EPÜ genügen muss, insbesondere denjenigen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit, der hinreichenden Offenbarung und der Klarheit sowie den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ im Hinblick auf die übrigen Anspruchsmerkmale neben dem nicht offenbarten Disclaimer.

Die Große Beschwerdekammer in ihrer jetzigen Besetzung bestätigt mithin die in den Nummern 2.2 bis 2.4 der Entscheidungsformel und in den Nummern 2.6 bis 3 der Entscheidungsgründe von G 1/03 genannten sonstigen Anforderungen an nicht offenbarte Disclaimer.

Antworten auf die Vorlagefragen

49. Auf der Grundlage ihres Verständnisses der Vorlagefragen als Ersuchen um Klarstellung des oder der richtigerweise anzuwendenden Standards für die Prüfung, ob eine Anspruchsänderung durch Aufnahme eines nicht offenbarten Disclaimers nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig ist (s. Nr. 8), beantwortet die Große Beschwerdekammer die Fragen wie folgt:

49.1 In Bezug auf Frage 1 bestätigt die Große Beschwerdekammer die Entscheidung G 1/03 und stellt gleichzeitig fest, dass der Goldstandard-Offenbarungstest gemäß G 2/10 nicht der relevante Test für die Prüfung ist, ob ein nicht offenbarter

after the introduction of the undisclosed disclaimer.

However, any other undisclosed disclaimer not meeting any of these criteria, referred to as an undisclosed disclaimer of type D (see point 37 above), is not allowable according to the standard of G 1/03, nor is it open to assessment under the gold standard disclosure test of G 2/10.

48. For the avoidance of doubt, any of the aforementioned considerations concern only the choice of the proper test or standard for the assessment of whether the introduction of an undisclosed disclaimer into a claim is in compliance with Article 123(2) EPC.

The application of the standard for the assessment of undisclosed disclaimers, as defined in points 45 and 46 above, does not in any way obviate the need for the subject-matter of the claim as amended to meet the other requirements of the EPC, in particular those of novelty and inventive step, sufficiency of disclosure, clarity and of the requirements of Article 123(2) EPC in respect of claim features other than the undisclosed disclaimer.

To this end, the Enlarged Board in its present composition endorses in particular the further requirements for undisclosed disclaimers as set out in points 2.2 to 2.4 of the Order and points 2.6 to 3 of the Reasons of G 1/03.

Answers to the referred questions

49. Based on its understanding of the referred questions as a request for clarification as to the proper standard or standards to be applied when examining whether a claim amendment by the introduction of an undisclosed disclaimer complies with the requirements of Article 123(2) EPC (see point 8 above), the Enlarged Board answers the questions as follows:

49.1 In respect of question 1, the Enlarged Board, while confirming decision G 1/03, holds that the gold standard disclosure test referred to in decision G 2/10 is not the relevant test for examining whether a claim amendment by an undisclosed

revendication après l'introduction du disclaimer non divulgué.

En revanche, tout autre disclaimer non divulgué ne remplissant aucun de ces critères et désigné comme étant un disclaimer non divulgué de type D (cf. point 37 ci-dessus), n'est pas admissible selon le critère de la décision G 1/03 et ne peut être apprécié à l'aune du critère de la norme de référence définie dans la décision G 2/10.

48. Afin de ne laisser aucun doute, il y a lieu d'ajouter que les considérations qui précèdent ne concernent que le choix du critère ou de la norme approprié pour déterminer si l'introduction d'un disclaimer non divulgué dans une revendication est conforme à l'article 123(2) CBE.

L'application du critère d'évaluation des disclaimers non divulgués, tel que défini aux points 45 et 46 ci-dessus, ne dispense en rien de la nécessité pour l'objet de la revendication telle que modifiée d'être conforme aux autres exigences de la CBE, en particulier aux exigences de nouveauté et d'activité inventive, de suffisance de l'exposé et de clarté, ainsi qu'aux exigences de l'article 123(2) CBE concernant les caractéristiques revendiquées autres que le disclaimer non divulgué.

À cette fin, la Grande Chambre, dans sa présente composition, fait siennes en particulier les exigences relatives aux disclaimers non divulgués énoncées aux points 2.2 à 2.4 du dispositif et aux points 2.6 à 3 des motifs de la décision G 1/03.

Réponses aux questions soumises

49. Considérant que les questions soumises constituent une demande d'éclaircissements au sujet du ou des critères qu'il convient d'appliquer pour déterminer si la modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer non divulgué est conforme aux exigences de l'article 123(2) CBE (cf. point 8 ci-dessus), la Grande Chambre répond à ces questions comme suit :

49.1 Concernant la question 1, la Grande Chambre, tout en confirmant la décision G 1/03, considère que le critère de divulgation de la norme de référence énoncé dans la décision G 2/10 n'est pas le critère pertinent pour déterminer si la modification d'une

Disclaimer den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ entspricht.

disclaimer complies with the requirements of Article 123(2) EPC.

revendication par un disclaimer non divulgué est conforme aux exigences de l'article 123(2) CBE.

Statt diese Frage jedoch einfach zu verneinen, hält die Große Beschwerdekammer es für angebracht, die folgende Klarstellung abzugeben, wie die in G 1/03 festgelegten Kriterien bei der Beurteilung der Zulässigkeit eines nicht offenbaren Disclaimers anzuwenden sind:

However, rather than simply answering that question in the negative, the Enlarged Board considers it appropriate also to provide the following clarification of how the criteria laid down in G 1/03 are to be applied when assessing the allowability of an amendment to a claim by the introduction of an undisclosed disclaimer:

Cependant, plutôt que de répondre simplement à cette question par la négative, la Grande Chambre considère qu'il y a lieu également d'apporter la clarification suivante quant à la manière d'appliquer les critères énoncés dans la décision G 1/03 lors de l'appréciation de l'admissibilité de la modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer non divulgué :

Bei der Klärung der Frage, ob ein durch die Aufnahme eines nicht offenbaren Disclaimers geänderter Anspruch nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig ist, kommt es darauf an, dass der Disclaimer eines der in Nummer 2.1 der Entscheidungsformel von G 1/03 genannten Kriterien erfüllt.

For the purpose of considering whether a claim amended by the introduction of an undisclosed disclaimer is allowable under Article 123(2) EPC, the disclaimer must fulfil one of the criteria set out in point 2.1 of the order of decision G 1/03.

Afin de déterminer si une revendication modifiée par l'introduction d'un disclaimer non divulgué est admissible au titre de l'article 123(2) CBE, le disclaimer doit remplir l'un des critères énoncés au point 2.1 du dispositif de la décision G 1/03.

Die Aufnahme eines solchen Disclaimers darf keinen technischen Beitrag zu dem in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbaren Gegenstand leisten. Insbesondere darf der Disclaimer nicht für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder der ausreichenden Offenbarung relevant sein oder werden. Der Disclaimer darf nicht mehr ausschließen, als nötig ist, um die Neuheit wiederherzustellen oder einen Gegenstand auszuklammern, der aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

The introduction of such a disclaimer may not provide a technical contribution to the subject-matter disclosed in the application as filed. In particular, it may not be or become relevant for the assessment of inventive step or for the question of sufficiency of disclosure. The disclaimer may not remove more than necessary either to restore novelty or to disclaim subject-matter excluded from patentability for non-technical reasons.

L'introduction d'un tel disclaimer ne peut apporter de contribution technique à l'objet divulgué dans la demande telle que déposée. En particulier, le disclaimer ne peut pas être ou devenir pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou pour la question de la suffisance de l'exposé. Il ne peut pas retrancher plus que ce qui est nécessaire, que ce soit pour rétablir la nouveauté ou pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques.

49.2 In Anbetracht der Antwort auf Frage 1 müssen die anderen beiden Fragen nicht beantwortet werden.

49.2 In the light of the answer given to question 1, the other two questions do not need to be answered.

49.2 Compte tenu de la réponse apportée à la question 1, il n'est pas nécessaire de répondre aux deux autres questions.

Schlussbemerkungen

Final remarks

Observations finales

50. Der in Nummer 45 beschriebene und in Nummer 46 genauer dargelegte Standard für die Beurteilung der Zulässigkeit eines nicht offenbaren Disclaimers ist nicht als Abkehr von der Entscheidung G 1/03 beabsichtigt und soll nicht als solche ausgelegt werden. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer in ihrer jetzigen Besetzung ist dieser Standard bereits in den Erfordernissen gemäß G 1/03 enthalten.

50. The standard for assessing the allowability of an undisclosed disclaimer as described in point 45 and further clarified in point 46 above is neither intended nor to be interpreted as a departure from decision G 1/03. The Enlarged Board in its present composition understands the aforementioned standard to be already encompassed by the requirements of G 1/03.

50. Le critère pour apprécier l'admissibilité d'un disclaimer non divulgué, tel que décrit au point 45 et précisé au point 46 ci-dessus, n'est pas destiné à être, ni ne doit être interprété comme un revirement par rapport à la décision G 1/03. Dans sa présente composition, la Grande Chambre interprète le critère susmentionné comme faisant déjà partie des exigences de la décision G 1/03.

51. Der in G 2/10 definierte Goldstandard bleibt der relevante Offenbarungstest für die Beurteilung der Zulässigkeit einer Anspruchsänderung durch Aufnahme eines offenbaren Disclaimers (s. Nr. 41).

51. The gold standard as defined in G 2/10 remains the relevant disclosure test for assessing the allowability of a claim amendment by the introduction of a disclosed disclaimer (see point 41 above).

51. La norme de référence telle que définie dans la décision G 2/10 reste le critère de divulgation pertinent pour apprécier l'admissibilité de la modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer divulgué (cf. point 41 ci-dessus).

52. Die Große Beschwerdekammer ist überzeugt, dass diese Antworten auf die Vorlagefragen nicht nur die vorliegende Kammer in die Lage versetzen werden, eine endgültige Entscheidung über die bei ihr anhängige Beschwerde zu treffen, sondern auch in anderen bei den Beschwerdekammern oder den Prüfungs- und Einspruchsabteilungen des EPA anhängigen Fällen als Richtschnur für einen einheitlichen Ansatz bei der Beurteilung dienen werden, ob eine Anspruchsänderung durch Aufnahme eines nicht offenbaren Disclaimers zulässig ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen werden wie folgt beantwortet:

Bei der Klärung der Frage, ob ein durch die Aufnahme eines nicht offenbaren Disclaimers geänderter Anspruch nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig ist, kommt es darauf an, dass der Disclaimer eines der in Nummer 2.1 der Entscheidungsformel von G 1/03 genannten Kriterien erfüllt.

Die Aufnahme eines solchen Disclaimers darf keinen technischen Beitrag zu dem in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbaren Gegenstand leisten. Insbesondere darf der Disclaimer nicht für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder der ausreichenden Offenbarung relevant sein oder werden. Der Disclaimer darf nicht mehr ausschließen, als nötig ist, um die Neuheit wiederherzustellen oder einen Gegenstand auszuklammern, der aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Wiek Crasborn

Der Vorsitzende:

Carl Josefsson

52. It is the Enlarged Board's conviction that these answers to the referred questions of law will not only enable the referring board to take a final decision in the appeal case before it, but that they will also serve as guidance for a uniform approach to assessing the allowability of a claim amendment by the introduction of an undisclosed disclaimer in other cases before the boards of appeal or before the examining and opposition divisions of the EPO.

Order

For these reasons, it is decided that:

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

For the purpose of considering whether a claim amended by the introduction of an undisclosed disclaimer is allowable under Article 123(2) EPC, the disclaimer must fulfil one of the criteria set out in point 2.1 of the order of decision G 1/03.

The introduction of such a disclaimer may not provide a technical contribution to the subject-matter disclosed in the application as filed. In particular, it may not be or become relevant for the assessment of inventive step or for the question of sufficiency of disclosure. The disclaimer may not remove more than necessary either to restore novelty or to disclaim subject-matter excluded from patentability for non-technical reasons.

The Registrar:

Wiek Crasborn

The Chairman:

Carl Josefsson

52. La Grande Chambre est convaincue que ces réponses aux questions de droit soumises non seulement permettront à la chambre à l'origine de la saisine de prendre une décision finale dans l'affaire en instance devant elle, mais serviront également d'orientation pour une approche uniforme lors de l'appréciation de l'admissibilité de la modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer non divulgué dans d'autres affaires instruites par les chambres de recours ou par les divisions d'examen et d'opposition de l'OEB.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Il est répondu comme suit aux questions soumises à la Grande Chambre de recours :

Afin de déterminer si une revendication modifiée par l'introduction d'un disclaimer non divulgué est admissible au titre de l'article 123(2) CBE, le disclaimer doit remplir l'un des critères énoncés au point 2.1 du dispositif de la décision G 1/03.

L'introduction d'un tel disclaimer ne peut pas apporter de contribution technique à l'objet divulgué dans la demande telle que déposée. En particulier, le disclaimer ne peut pas être ou devenir pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou pour la question de la suffisance de l'exposé. Il ne peut pas retrancher plus que ce qui est nécessaire, que ce soit pour rétablir la nouveauté ou pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques.

Le greffe :

Wiek Crasborn

Le Président :

Carl Josefsson