

Europäisches Patentamt (EPA)
European Patent Office (EPO)
Office européen des brevets (OEB)
✉ D-80298 München
☎ (+49-89) 2399-0
Fax: (+49-89) 2399-4465
Internet: <http://www.european-patent-office.org>

Zweigstelle Den Haag
Branch at The Hague
Département de La Haye
Postbus 5818
✉ NL-2280 HV Rijswijk
☎ (+31-70) 340-2040
Fax: (+31-70) 340-3016

Dienststelle Berlin
Berlin sub-office
Agence de Berlin
✉ D-10958 Berlin
☎ (+49-30) 25901-0
Fax: (+49-30) 25901-840

Dienststelle Wien
Vienna sub-office
Agence de Vienne
Postfach 90
✉ A-1031 Wien
☎ (+43-1) 52126-0
Fax: (+43-1) 52126-3591



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Sonderausgabe
zum Amtsblatt 2004

Special edition of
the Official Journal 2004

Edition spéciale
du Journal officiel 2004

Rechtsprechung

Case Law

Jurisprudence

Die Rechtsprechung der
Beschwerdekammern
des EPA im Jahr 2003

EPO Board of Appeal
Case Law in 2003

La jurisprudence
des chambres de recours
de l’OEB en 2003

ISSN 0170/9291

Herausgeber und Schriftleitung

Europäisches Patentamt
Direktion 5.2.2
D-80298 München

 (+49-89) 2399-5225
Fax: (+49-89) 2399-5298

Für den Inhalt verantwortlich

Referat 3.0.30

Published and edited by

European Patent Office
Directorate 5.2.2
D-80298 Munich

 (+49-89) 2399-5225
Fax: (+49-89) 2399-5298

Responsible for the content

Department 3.0.30

Publication et rédaction

Office européen des brevets
Direction 5.2.2
D-80298 Munich

 (+49-89) 2399-5225
Fax: (+49-89) 2399-5298

Responsable de la rédaction

Service 3.0.30

RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER IM JAHR 2003

Inhaltsverzeichnis	I
VORWORT des Vizepräsidenten	1
RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER IM JAHR 2003	2
TEIL I	2
TÄTIGKEIT DER BESCHWERDE- KAMMERN IM JAHR 2003	2
1. Einleitung	2
2. Statistik	2
3. Weitere Erläuterungen zur Tätigkeit der Beschwerdekammern	7
3.1 Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer	7
3.2 Art der Erledigung in Verfahren vor den Technischen Beschwerdekammern	8
3.3 Verfahren vor der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten	9
3.3.1 Eingänge 2003	9
3.3.2 Erledigungen 2003	9
3.3.3 Anhängige Verfahren am 31.12.2003	9
3.4 Verfahrensdauer	9
3.5 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache	9
4. Allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3	10
5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und Vertretern	10
6. Personalstand und Geschäftsverteilung	11
7. Information über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern	11
TEIL II	13
RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER IM JAHR 2003	13
I. PATENTIERBARKEIT	13
A. Patentfähige Erfindungen	13
1. Technischer Charakter der Erfindung	13
1.1 Computer-implementierte Erfindungen	14
2. Medizinische Verfahren	18
2.1 Diagnostische Verfahren	18
2.1.1 Auslegung des Begriffs "Diagnostizier- verfahren" – Vorlage des Präsidenten des EPA an die Große Beschwerdekammer	18
B. Neuheit	20
1. Zurechnung zum Stand der Technik	20
1.1 Zugänglichmachung	20
1.2 Beweisfragen	21

BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2003

Table of Contents	I
FOREWORD by the Vice-President	1
BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2003	2
PART I	2
BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 2003	2
1. Introduction	2
2. Statistics	2
3. More about the boards' activities	7
3.1 Enlarged Board of Appeal	7
3.2 Outcome of proceedings before the technical boards of appeal	8
3.3 Disciplinary Board of Appeal	9
3.3.1 New cases 2003	9
3.3.2 Cases settled 2003	9
3.3.3 Cases pending on 31.12.2003	9
3.4 Length of proceedings	9
3.5 Breakdown of appeals and oral proceedings by language	9
4. Developments in Directorate-General 3	10
5. Contacts with national courts, applicants and representatives	10
6. Number of staff and distribution of responsibilities	11
7. Information on board of appeal case law	11
PART II	13
BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2003	13
I. PATENTABILITY	13
A. Patentable inventions	13
1. Technical nature of the invention	13
1.1 Computer-implemented inventions	14
2. Medical methods	18
2.1 Diagnostic methods	18
2.1.1 Interpreting the notion of "diagnostic methods" – referral by the President of the EPO to the Enlarged Board of Appeal	18
B. Novelty	20
1. Defining the state of the art	20
1.1 Availability to the public	20
1.2 Issues of proof	21

LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2003

Table des matières	I
AVANT-PROPOS du Vice-Président	1
LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2003	2
PREMIERE PARTIE	2
ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 2003	2
1. Introduction	2
2. Données statistiques	2
3. Autres indications concernant les activités des chambres de recours	7
3.1 Procédure devant la Grande Chambre de recours	7
3.2 Affaires réglées devant les chambres de recours techniques	8
3.3 Procédures devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire	9
3.3.1 Recours reçus en 2003	9
3.3.2 Affaires réglées en 2003	9
3.3.3 Procédures en instance au 31 décembre 2003	9
3.4 Durée des procédures	9
3.5 Répartition des recours et des procédures orales selon la langue de la procédure	9
4. Evolution générale de la situation au sein de la Direction générale 3	10
5. Contacts avec les juridictions nationales, les demandeurs et les mandataires	10
6. Effectifs et répartition des affaires	11
7. Informations relatives à la jurisprudence des chambres de recours	11
DEUXIEME PARTIE	13
LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2003	13
I. BREVETABILITE	13
A. Inventions brevetables	13
1. Nature technique de l'invention	13
1.1 Inventions mises en oeuvre par ordinateur	14
2. Méthodes de traitement médical	18
2.1 Méthodes de diagnostic	18
2.1.1 Interprétation de la notion de "méthodes de diagnostic" – saisine de la Grande Chambre de recours par le Président de l'OEB	18
B. Nouveauté	20
1. Détermination de l'état de la technique	20
1.1 Accessibilité au public	20
1.2 Questions de preuve	21

2. Bestimmung des Inhalts des relevanten Stands der Technik	22	2. Determining the content of the relevant prior art	22	2. Détermination du contenu de l'état de la technique pertinent	22
2.1 Allgemeine Auslegungsregeln	22	2.1 General rules of interpretation	22	2.1 Règles générales d'interprétation	22
3. Feststellung von Unterschieden	24	3. Ascertaining differences	24	3. Constatation de différences	24
3.1 Auslegung der Ansprüche	24	3.1 Interpretation of claims	24	3.1 Interprétation des revendications	24
4. Chemische Erfindungen und Auswahlfindungen	24	4. Chemical inventions and selection inventions	24	4. Inventions dans le domaine de la chimie et inventions de sélection	24
4.1 Erreichen eines höheren Reinheitsgrades	24	4.1 Achieving a higher degree of purity	24	4.1 Obtention d'un degré de pureté plus élevé	24
C. Erfinderische Tätigkeit	25	C. Inventive step	25	C. Activité inventive	25
1. Behandlung nichttechnischer Aspekte	25	1. Treatment of non-technical aspects	25	1. Traitement d'aspects non techniques	25
2. Technische Aufgabe – Neuformulierung der Aufgabe	27	2. Technical problem – reformulation of the problem	27	2. Problème technique – nouvelle formulation du problème technique	27
3. Fachmann	29	3. Skilled person	29	3. Homme du métier	29
3.1 Bestimmung des Fachmanns	29	3.1 Definition of the skilled person	29	3.1 Définition de l'homme du métier	29
3.2 Relevanter Inhalt der Patentschrift	29	3.2 Relevant content of a patent publication	29	3.2 Contenu pertinent d'un document de brevet publié	29
4. Nachweis erfinderischer Tätigkeit	30	4. Proof of inventive step	30	4. Preuve de l'existence d'une activité inventive	30
4.1 Chemische Erfindungen	30	4.1 Chemical inventions	30	4.1 Inventions dans le domaine de la chimie	30
4.2 Disclaimer	31	4.2 Disclaimer	31	4.2 Disclaimer	31
4.3 Analogieverfahren/Vorstellbares Erzeugnis	31	4.3 Analogy process/Envisageable product	31	4.3 Procédé par analogie/produit concevable	31
4.4 Beispiele für die Bejahung der erfinderischen Tätigkeit	32	4.4 Examples of the recognition of inventive step	32	4.4 Exemples de cas dans lesquels une activité inventive a été reconnue	32
4.5 Beweisanzeichen – Vergleichsversuche	33	4.5 Secondary indicia – comparative tests	33	4.5 Indices de l'activité inventive – essais comparatifs	33
II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG	33	II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION	33	II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET	33
A. Ausreichende Offenbarung	33	A. Sufficiency of disclosure	33	A. Suffisance de l'exposé	33
1. Deutliche und vollständige Offenbarung	33	1. Clarity and completeness of disclosure	33	1. Exposé clair et complet	33
2. Biotechnologie	34	2. Biotechnology	34	2. Biotechnologie	34
2.1 Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung	34	2.1 Clarity and completeness of disclosure	34	2.1 Exposé clair et complet	34
3. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand	35	3. Reproducibility without undue burden	35	3. Exécution de l'invention sans effort excessif	35
4. Beweisfragen	36	4. Evidence	36	4. Moyens de preuve	36
B. Patentansprüche	37	B. Claims	37	B. Revendications	37
1. Deutlichkeit	37	1. Clarity	37	1. Clarté	37
1.1 Fassung der Ansprüche	37	1.1 Text of the claims	37	1.1 Forme des revendications	37
1.1.1 Allgemeine Grundsätze	37	1.1.1 General principles	37	1.1.1 Principes généraux	37
1.1.2 Wesentliche Merkmale	38	1.1.2 Essential features	38	1.1.2 Caractéristiques essentielles	38
1.1.3 Anspruchskategorien	38	1.1.3 Categories of claim	38	1.1.3 Catégories de revendications	38
1.2 Ausnahmen von den Grundsätzen	39	1.2 Exceptions to the principles	39	1.2 Exceptions à ces principes	39
1.2.1 Zulässigkeit von Disclaimern	39	1.2.1 Admissibility of disclaimers	39	1.2.1 Admissibilité des disclaimers	39
2. Knappheit	41	2. Conciseness	41	2. Concision	41
3. Stützung durch die Beschreibung	41	3. Claims supported by the description	41	3. Fondement des revendications sur la description	41
4. Auslegung der Ansprüche	42	4. Interpretation of claims	42	4. Interprétation des revendications	42
4.1 Allgemeines	42	4.1 General	42	4.1 Généralités	42
5. Product-by-process Ansprüche	42	5. Product-by-process claims	42	5. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention	42
5.1 Erfordernis der Patentierbarkeit des beanspruchten Erzeugnisses	42	5.1 Requirement that the claimed product be patentable	42	5.1 Exigence de brevetabilité du produit revendiqué	42
C. Einheitlichkeit der Erfindung	43	C. Unity of invention	43	C. Unité de l'invention	43
1. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchengebühren	43	1. Plurality of inventions and further search fee	43	1. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche	43
III. ÄNDERUNGEN	44	III. AMENDMENTS	44	III. MODIFICATIONS	44
A. Artikel 123 (2) EPÜ	44	A. Article 123(2) EPC	44	A. Article 123(2) CBE	44
1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung	44	1. Content of the application as originally filed	44	1. Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée	44
1.1 Technischer Beitrag	47	1.1 Technical contribution	47	1.1 Apport d'une contribution technique	47
1.1.1 Erzeugung neuer Parameter	47	1.1.1 Creation of new parameters	47	1.1.1 Création de paramètres nouveaux	47
1.2 Disclaimer	47	1.2 Disclaimer	47	1.2 Disclaimer	47
2. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung	48	2. "Tests" for the allowability of an amendment	48	2. "Tests" pour l'admissibilité d'une modification	48
2.1 Der "Neuheitstest"	48	2.1 The "novelty test"	48	2.1 Le "test de nouveauté"	48

B. Artikel 123 (3) EPÜ	49	B. Article 123(3) EPC	49	B. Article 123(3) CBE	49
C. Verhältnis zwischen Artikel 123 (2) und 123 (3) EPÜ – kollidierende Fälle	49	C. Relationship between Article 123(2) and 123(3) EPC – cases of conflict	49	C. Relation entre l'article 123(2) et l'article 123(3) CBE – cas conflictuels	49
IV. PRIORITÄT	51	IV. PRIORITY	51	IV. PRIORITE	51
1. Prioritätsbegründende Anmeldungen – TRIPS-Übereinkommen	51	1. Applications giving rise to a right of priority – TRIPS Agreement	51	1. Demandes fondant le droit de priorité – Accord sur les ADPIC	51
2. Identität der Erfindung	51	2. Identity of invention	51	2. Identité de l'invention	51
2.1 Priorität und Disclaimer	51	2.1 Priority and disclaimer	51	2.1 Priorité et disclaimer	51
2.2 Der Begriff "derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPÜ	52	2.2 The concept of "the same invention" referred to in Article 87(1) EPC	52	2.2 Notion de "même invention" mentionnée à l'article 87(1) CBE	52
3. Wirksamkeit von Prioritätsansprüchen	53	3. Validity of priority claims	53	3. Validité de la priorité	53
4. Priorität – Anspruch des Anmelders	53	4. Priority – entitlement of applicant	53	4. Priorité – droit du demandeur	53
V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA	54	V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS	54	V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE	54
A. Rechtliches Gehör	54	A. Right to be heard	54	A. Droit d'être entendu	54
1. Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung und rechtliches Gehör	54	1. Non-appearance at oral proceedings and the right to be heard	54	1. Non-comparution à la procédure orale et droit d'être entendu	54
2. Artikel 113 (2) EPÜ	56	2. Article 113(2) EPC	56	2. Article 113(2) CBE	56
B. Mündliche Verhandlung	58	B. Oral proceedings	58	B. Procédure orale	58
1. Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung – Benachrichtigungspflicht bei Nichtteilnahme	58	1. Non-appearance at oral proceedings – obligation to give notice if not attending oral proceedings	58	1. Non-comparution à la procédure orale – Obligation de prévenir l'Office en cas de non-comparution à la procédure orale	58
2. Auslegung und Anwendung der Regel 71a EPÜ	58	2. Interpretation and application of Rule 71a EPC	58	2. Interprétation et application de la règle 71bis CBE	58
C. Fristen	59	C. Time limits	59	C. Délais	59
D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	59	D. Re-establishment of rights	59	D. Restitutio in integrum	59
1. Allgemeines	59	1. General issues	59	1. Généralités	59
2. Anwendbarkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 (1) EPÜ	60	2. Applicability of re-establishment of rights under Article 122(1) EPC	60	2. Applicabilité de la restitutio in integrum au titre de l'article 122(1) CBE	60
3. Jahresfrist nach Artikel 122 (2) EPÜ	62	3. One-year time limit under Article 122(2) EPC	62	3. Délai d'un an prévu à l'article 122(2) CBE	62
4. Sorgfaltspflicht – besondere Umstände	62	4. Due care – exceptional circumstances	62	4. Obligation de vigilance – Circonstances exceptionnelles	62
E. Verspätetes Vorbringen	63	E. Late submission	63	E. Moyens invoqués tardivement	63
1. Ausübung des Ermessens bei der Entscheidung über die Berücksichtigung von verspätetem Vorbringen	63	1. Exercising discretion over admitting late submission	63	1. Exercice du pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de prendre ou non en considération des moyens invoqués tardivement	63
1.1 Die Relevanzprüfung	63	1.1 Examination as to relevance	63	1.1 Examen de la pertinence	63
1.1.1 Allgemeines zur Relevanzprüfung	63	1.1.1 Examination as to relevance – general principles	63	1.1.1 Généralités sur l'examen de la pertinence	63
1.1.2 Relevanzprüfung und Verfahrensmissbrauch	64	1.1.2 Examination as to relevance and abuse of procedure	64	1.1.2 Examen de la pertinence et abus de procédure	64
F. Gebührenordnung	67	F. Rules relating to fees	67	F. Règlement relatif aux taxes	67
1. Gebührenzahlung	67	1. Payment of fee	67	1. Paiement de la taxe	67
G. Verfahrenshandlungen	67	G. Procedural steps	67	G. Actes de procédure	67
1. Allgemeine Grundsätze	67	1. General principles	67	1. Principes généraux	67
H. Beweisrecht	68	H. Law of evidence	68	H. Droit de la preuve	68
1. Maßstab bei der Beweismwürdigung	68	1. Standard of proof	68	1. Degré de conviction de l'instance en cause	68
1.1 Inhalt einer Offenbarung	68	1.1 Content of a disclosure	68	1.1 Contenu d'une divulgation	68
1.2 Vorbenutzung	68	1.2 Prior use	68	1.2 Usage antérieur	68
1.3 Wirksame Inanspruchnahme einer Priorität	70	1.3 Claiming a valid priority	70	1.3 Revendication de priorité valable	70
2. Beweislast	71	2. Burden of proof	71	2. Charge de la preuve	71
2.1 Vorteilhafte Wirkungen	71	2.1 Advantageous effects	71	2.1 Effets avantageux	71
2.2 Hypothetisches Versuchsprotokoll	71	2.2 Hypothetical experimental protocol	71	2.2 Protocole expérimental hypothétique	71
2.3 "Product-by-process"-Merkmale	72	2.3 "Product-by-process" features	72	2.3 Caractéristiques de produits caractérisés par leur procédé d'obtention	72
2.4 Übergang der Beweislast	73	2.4 Shifting of the burden of proof	73	2.4 Déplacement de la charge de la preuve	73

I. Vertretung	74	I. Representation	74	I. Représentation	74
1. Bevollmächtigung eines Vertreters	74	1. Authorisations for appointment of a representative	74	1. Pouvoir de représentation	74
1.1 Allgemeine Vollmachten	74	1.1 General authorisations	74	1.1 Pouvoir général	74
J. Entscheidungen der Organe des EPA	74	J. Decisions of EPO departments	74	J. Décisions des instances de l'OEB	74
1. Zusammensetzung von Einspruchsabteilungen	74	1. Composition of opposition divisions	74	1. Composition des divisions d'opposition	74
2. Form der Entscheidung	75	2. Form of decisions	75	2. Forme des décisions	75
2.1 Entscheidungsbegründung	75	2.1 Reasons for the decision	75	2.1 Motifs de la décision	75
K. Auslegung des EPÜ	77	K. Interpretation of the EPC	77	K. Interprétation de la CBE	77
VI. VERFAHREN VOR DEM EPA	78	VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO	78	VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB	78
A. Eingangs- und Formalprüfung	78	A. Preliminary and formalities examination	78	A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme	78
1. Teilanmeldungen	78	1. Divisional applications	78	1. Demandes divisionnaires	78
1.1 Allgemeines	78	1.1 General aspects	78	1.1 Généralités	78
1.2 Regel 25 (2) EPÜ	78	1.2 Rule 25(2) EPC	78	1.2 Règle 25(2) CBE	78
1.3 Teilung einer Teilanmeldung	79	1.3 Division of a divisional application	79	1.3 Division d'une demande divisionnaire	79
B. Prüfungsverfahren	80	B. Examination procedure	80	B. Procédure d'examen	80
1. Sachprüfung	80	1. Substantive examination of the application	80	1. Examen quant au fond de la demande	80
1.1 Änderungen betreffend nicht recherchierte Gegenstände	80	1.1 Amendments relating to unsearched subject-matter	80	1.1 Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche	80
C. Einspruchsverfahren	82	C. Opposition procedure	82	C. Procédure d'opposition	82
1. Gelegenheit zur Stellungnahme zu neu geltendgemachten Gründen	82	1. New ground of opposition – opportunity to present comments	82	1. Nouveau motif d'opposition – Possibilité de prendre position	82
2. Rücknahme des Einspruchs	83	2. Withdrawal of opposition	83	2. Retrait de l'opposition	83
3. Zulässigkeit des Einspruchs – Substantiierung der Einspruchsgründe	84	3. Admissibility of opposition – substantiation of the grounds of opposition	84	3. Recevabilité de l'opposition – Exposé des motifs d'opposition	84
4. Änderungen – Einreichung zusätzlicher unabhängiger Ansprüche	84	4. Amendments – filing additional independent claims	84	4. Modifications – Dépôt de revendications indépendantes supplémentaires	84
5. Verzicht oder Erlöschen eines europäischen Patents	88	5. Surrender or lapse of a European patent	88	5. Renonciation au brevet européen ou extinction du brevet européen	88
6. Kostenverteilung	89	6. Apportionment of costs	89	6. Répartition des frais de procédure	89
6.1 Verspätetes Vorbringen von Dokumenten und/oder Anträgen	89	6.1 Late submissions of documents and/or requests	89	6.1 Production tardive de documents et/ou de requêtes	89
6.2 Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung	91	6.2 Request for oral proceedings withdrawn	91	6.2 Retrait de la requête en procédure orale	91
6.3 Fälle von behauptetem Mißbrauch des Verfahrens oder der mündlichen Verhandlung	92	6.3 Cases of alleged abuse of procedure or abuse of oral proceedings	92	6.3 Prétendu abus de procédure ou recours abusif allégué à une procédure orale	92
D. Beschwerdeverfahren	94	D. Appeal procedure	94	D. Procédure de recours	94
1. Rechtlicher Charakter des Beschwerdeverfahrens	94	1. Legal character of appeal procedure	94	1. Caractère juridique de la procédure de recours	94
2. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten	94	2. Procedural status of the parties	94	2. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours	94
2.1 Übertragung der Parteistellung	94	2.1 Transfer of party status	94	2.1 Transmission de la qualité de partie	94
2.2 Beitritt	96	2.2 Intervention	96	2.2 Intervention	96
2.2.1 Zulässigkeit des Beitritts	96	2.2.1 Admissibility of intervention	96	2.2.1 Recevabilité de l'intervention	96
3. Prüfungsumfang	97	3. Extent of scrutiny	97	3. Etendue de l'examen	97
3.1 Bindung an die Anträge – Verbot der "reformatio in peius"	97	3.1 Binding effect of requests – no reformatio in peius	97	3.1 Effet obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in peius	97
3.2 Prüfung der Patentierbarkeitserfordernisse	100	3.2 Patentability requirements under examination	100	3.2 Examen des conditions de brevetabilité	100
3.2.1 Inter-partes-Verfahren	100	3.2.1 In opposition appeal proceedings	100	3.2.1 Procédure de recours sur opposition	100
3.2.2 Sachverhaltsprüfung – Anwendungsrahmen von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren	101	3.2.2 Facts under examination – applying Article 114 EPC in appeal proceedings	101	3.2.2 Examen des faits – Cadre d'application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours	101
4. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde	101	4. Filing and admissibility of the appeal	101	4. Formation et recevabilité du recours	101
4.1 Beschwerdefähige Entscheidung	101	4.1 Appealable decisions	101	4.1 Décisions susceptibles de recours	101
4.2 Beschwerdeberechtigung	102	4.2 Entitlement to appeal	102	4.2 Personen admises à former un recours	102
4.2.1 Materielle Beschwerdeberechtigung	102	4.2.1 Party adversely affected	102	4.2.1 Partie déboutée	102
4.3 Form und Frist der Beschwerde	103	4.3 Form and time limit of appeal	103	4.3 Forme et délai du recours	103
4.3.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift	103	4.3.1 Form and content of notice of appeal	103	4.3.1 Forme et contenu de l'acte de recours	103
4.3.2 Fristgerechte Einlegung der Beschwerde	103	4.3.2 Appeal filed within the time limit	103	4.3.2 Formation du recours dans les délais	103

4.4 Beschwerdebegründung	104	4.4 Statement of grounds of appeal	104	4.4 Mémoire exposant les motifs du recours	104
4.4.1 Allgemeine Grundsätze	104	4.4.1 General principles	104	4.4.1 Principes généraux	104
5. Zurückverweisung an die erste Instanz	105	5. Remittal to the department of first instance	105	5. Renvoi à la première instance	105
6. Beendigung des Beschwerdeverfahrens	107	6. Termination of appeal proceedings	107	6. Clôture de la procédure de recours	107
6.1 Rücknahme der Beschwerde	107	6.1 Withdrawal of the appeal	107	6.1 Retrait du recours	107
7. Abhilfe	108	7. Interlocutory revision	108	7. Révision préjudicielle	108
8. Vorlage an die Große Beschwerdekammer	110	8. Referral to the Enlarged Board of Appeal	110	8. Saisine de la Grande Chambre de recours	110
9. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren	110	9. Filing of amended claims in appeal proceedings	110	9. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours	110
9.1 Kriterien für die Berücksichtigung geänderter Ansprüche	110	9.1 Criteria for taking amendments to claims into consideration	110	9.1 Critères pour la prise en considération des modifications des revendications	110
9.1.1 Gründe für die späte Einreichung	111	9.1.1 Reasons for late filing	111	9.1.1 Raisons du dépôt tardif	111
9.2 Zurückverweisung an die erste Instanz und Anspruchsänderungen	111	9.2 Remittal to the department of first instance and amendments to claims	111	9.2 Renvoi à la première instance en cas de modifications des revendications	111
10. Rückzahlung der Beschwerdegebühren	113	10. Reimbursement of appeal fees	113	10. Remboursement de la taxe de recours	113
10.1 Stattgabe der Beschwerde	113	10.1 Allowability of the appeal	113	10.1 Recours auquel il est fait droit	113
10.2 Wesentlicher Verfahrensmangel	113	10.2 Substantial procedural violation	113	10.2 Vice substantiel de procédure	113
10.3 Abhilfe	114	10.3 Interlocutory revision	114	10.3 Révision préjudicielle	114

VII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE 115**A. Kompetenz der Beschwerdekammern in PCT-Verfahren 115**

1. Aussetzung des Verfahrens in der regionalen Phase	115
--	-----

B. Das EPA als ISA 115

1. Widerspruchsverfahren	115
1.1 Zusammensetzung einer Überprüfungsstelle	115
1.2 Zusätzliche Gebühren	115

VII. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY 115**A. Competence of the boards of appeal in proceedings under the PCT 115**

1. Suspension of proceedings in the regional phase	115
--	-----

B. The EPO acting as ISA 115

1. Protest procedure	115
1.1 Composition of a review panel	115
1.2 Additional fees	115

VII. L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION PCT 115**A. Compétence des chambres de recours dans les procédures selon le PCT 115**

1. Suspension de la procédure dans la phase régionale	115
---	-----

B. L'OEB agissant en qualité d'ISA 115

1. Procédure de réserve	115
1.1 Composition de l'instance de réexamen	115
1.2 Taxes additionnelles	115

Anlage 1

Im Bericht über die Rechtsprechung von 2003 behandelte Entscheidungen aus dem Berichtsjahr 117

Anlage 2

Zitierte Entscheidungen 125

Anlage 3

Leitsätze der Entscheidungen des Jahres 2003 und 2004, die in der Sonderausgabe besprochen wurden. 127

Anlage 4

Vorlagen an die Große Beschwerdekammer 131

Annex 1

Decisions delivered in 2003 and discussed in the Case Law Report for 2003 117

Annex 2

Cited decisions 125

Annex 3

Headnotes to decisions delivered in 2003 and 2004 and discussed in the Special Edition 127

Annex 4

Referrals to the Enlarged Board of Appeal 131

Annexe 1

Décisions rendues en 2003 et traitées dans le rapport de jurisprudence 2003 117

Annexe 2

Décisions citées 125

Annexe 3

Sommaires des décisions des années 2003 et 2004 qui ont été commentées dans l'édition spéciale 127

Annexe 4

Questions soumises à la Grande chambre de recours 131

VORWORT des Vizepräsidenten

Die Beschwerdekammern haben im Jahr 2003 1 425 Verfahren abgeschlossen. Der vorliegende Rechtsprechungsbericht für das Jahr 2003 stellt in seinem ersten Teil die Tätigkeit der Beschwerdekammern unter Angabe statistischer Daten dar. Der zweite Teil enthält die Übersicht über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern im Jahr 2003. Die Leitsätze der zur Veröffentlichung im Amtsblatt des Europäischen Patentamts bestimmten Entscheidungen sind dem Bericht als Anhang beigefügt.

Diese Publikation soll, wie in den vergangenen Jahren, mit ihrem systematischen Aufbau dem Leser den Zugang zu den neuen Entwicklungen der Rechtsprechung der Beschwerdekammern erleichtern. Das bewährte Konzept, die Rechtsprechung systematisch gegliedert durch kurze Zusammenfassungen ausgewählter Entscheidungen zu präsentieren, wurde beibehalten.

Mein Dank gilt den Mitarbeitern unserer Wissenschaftlichen Dienste (R. 3.0.30), die diesen Bericht mit großem Engagement erstellt haben. Ich danke auch den Übersetzern des EPA, ohne deren Kooperationsbereitschaft und tatkräftigen Einsatz eine gleichzeitige Veröffentlichung in den drei Amtssprachen nicht möglich gewesen wäre, und auch all den anderen Mitarbeitern des EPA, die durch ihre Unterstützung zum Zustandekommen dieser Veröffentlichung beigetragen haben.

Ich wünsche allen Lesern eine gewinnbringende Lektüre.

Peter Messerli
Vizepräsident GD 3
Vorsitzender
der Großen Beschwerdekammer

FOREWORD by the Vice-President

In 2003, the boards of appeal settled 1 425 cases. The first part of the present case-law report describes board of appeal activities and gives various statistics. The second part summarises the case law developed in 2003. Annexed to the report are the headnotes of decisions scheduled for publication in the Official Journal of the European Patent Office.

As in the past, the present report is intended to facilitate access, through its systematic approach, new developments in the boards' case law. The same proven format has been used: dividing the case law into topics, then illustrating each by short summaries of selected decisions.

My special thanks go to the members of our Legal Research Service (D. 3.0.30) who with great commitment have produced the present report. They also go to the EPO Language Service, without whose energetic co-operation simultaneous publication in all three official languages would not have been possible, and to all the other EPO staff who have helped produce the present publication.

I hope that all those who read the report will find it useful.

Peter Messerli
Vice-President DG 3
Chairman
of the Enlarged Board of Appeal

AVANT-PROPOS du Vice-Président

En 2003, les chambres de recours de l'OEB ont clos plus de 1 425 affaires. Dans sa première partie, le présent rapport de jurisprudence 2003 rend compte des activités des chambres de recours, données statistiques à l'appui. Dans sa deuxième partie, il donne une vue d'ensemble de la jurisprudence des chambres de recours en 2003. Les sommaires des décisions qu'il est prévu de publier au Journal officiel de l'Office européen des brevets figurent en annexe au présent rapport.

Comme dans le passé, la présente publication vise à faciliter l'accès aux nouveaux développements de la jurisprudence des chambres de recours grâce à une approche systématique de celle-ci. Ayant fait ses preuves, la présentation des éditions précédentes a été conservée, avec la répartition de la jurisprudence par thèmes, puis l'illustration de chacun de ces thèmes par de brefs résumés de décisions sélectionnées.

Mes remerciements s'adressent particulièrement aux membres de notre service de Recherche juridique (S 3.0.30), qui ont travaillé avec un grand engagement à l'établissement du présent rapport. Je remercie aussi le service linguistique de l'OEB, dont la coopération dynamique a permis la parution du présent rapport simultanément dans les trois langues officielles, ainsi que tous les agents de l'OEB qui ont contribué à produire cette publication.

Je souhaite à tous une lecture enrichissante.

Peter Messerli
Vice-Président DG 3
Président
de la Grande Chambre de recours

RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER IM JAHR 2003

TEIL I

TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHR 2003

1. Einleitung

Die **Statistik** bezüglich des Beschwerdeverfahrens für das Jahr 2003 ist den Tabellen des Abschnitts 2 und den weiteren Angaben in Abschnitt 3 zu entnehmen. Über **allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3** und die von ihr betreuten **Informationsprodukte** wird in den Abschnitten 4 bis 7 berichtet. Die **Rechtsprechung** der Beschwerdekammern im Jahr 2003 ist Gegenstand des Teils II der vorliegenden Sonderausgabe des Amtsblatts EPA.

2. Statistik

BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2003

PART I

BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 2003

1. Introduction

For **statistics** on the appeal procedure in 2003, see the tables in Section 2 below, together with the further information given in Section 3. **General developments in Directorate-General 3**, and the **information products** available, are described in Sections 4 to 7. For the boards' **case law** in 2003, see Part II below.

2. Statistics

LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2003

PREMIERE PARTIE

ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 2003

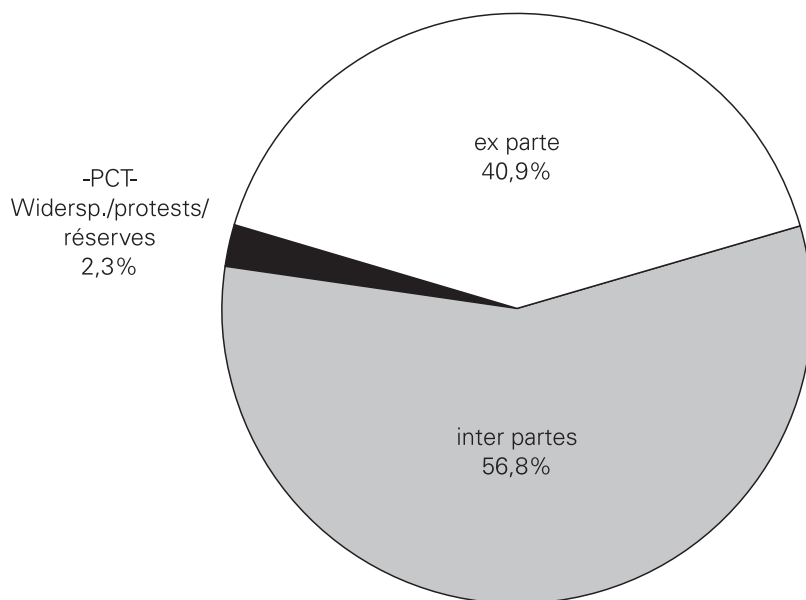
1. Introduction

Les données **statistiques** relatives aux procédures de recours en 2003 ressortent des tableaux figurant au point 2 et des indications fournies par ailleurs au point 3. Les points 4 à 7 **présentent l'évolution générale au sein de la Direction générale 3** ainsi que les **produits d'information** gérés par celle-ci. La **jurisprudence** des chambres de recours en 2003 fait l'objet de la deuxième partie de la présente édition spéciale du Journal officiel de l'OEB.

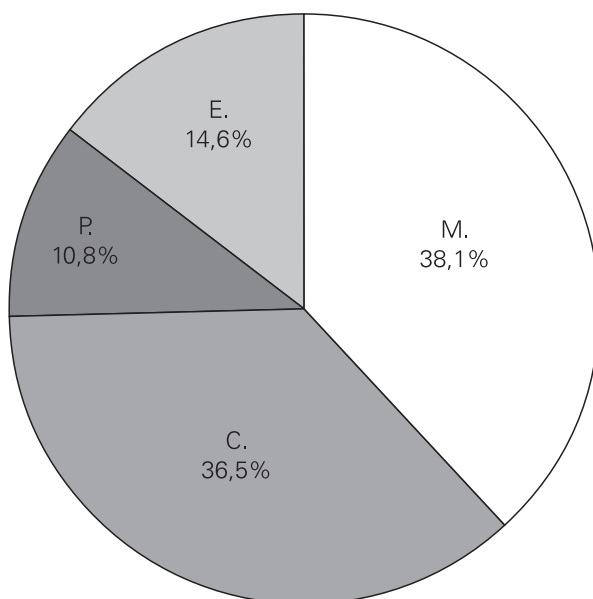
2. Données statistiques

	EINGÄNGE NEW CASES NOUVEAUX CAS				ERLEDIGUNGEN SETTLED DOSSIERS REGLES				ANHÄNGIG PENDING CASES EN INSTANCE 31.12.03	
	2003		2002		2003		2002			
Große Beschwerdekammer Enlarged Board of Appeal Grande Chambre de recours	4		3		1		1		6	
Juristische Beschwerdekammer Legal Board of Appeal Chambre de recours juridique	40		22		21		28		56	
Technische Beschwerdekammern Technical boards of appeal Chambres de recours technique	1 273	100,0 %	1 236	100,0 %	1 390	100,0 %	1 354	100,0 %	3 076	100,0 %
– Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	521	40,9 %	446	36,1 %	438	31,5 %	403	29,8 %	942	30,6 %
– Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	723	56,8 %	769	62,2 %	925	66,5 %	932	68,8 %	2 115	68,8 %
– Widersprüche Protests Réserves	29	2,3 %	21	1,7 %	27	1,9 %	19	1,4 %	19	0,6 %
Mechanik Mechanics Mécanique	485	38,1 %	511	41,3 %	565	40,6 %	565	41,7 %	1 032	33,6 %
– Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	157		138		159		141		240	
– Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	321		366		401		417		788	
– Widersprüche Protests Réserves	7		7		5		7		4	
Chemie Chemistry Chimie	465	36,5 %	439	35,5 %	490	35,3 %	453	33,5 %	1 293	42,0 %
– Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	177		142		131		122		366	
– Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	272		284		342		321		915	
– Widersprüche Protests Réserves	16		13		17		10		12	
Physik Physics Physique	137	10,8 %	116	9,4 %	194	14,0 %	197	14,5 %	322	10,5 %
– Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	72		71		89		98		147	
– Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	63		45		103		99		174	
– Widersprüche Protests Réserves	2		0		2		0		1	
Elektrotechnik Electricity Electricité	186	14,6 %	170	13,8 %	141	10,1 %	139	10,3 %	429	13,9 %
– Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	115		95		59		42		189	
– Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	67		74		79		95		238	
– Widersprüche Protests Réserves	4		1		3		2		2	
Disziplinarkammer Disciplinary Board of Appeal Chambre disciplinaire	9		16		13		19		4	
SUMME TOTAL	1 326		1 277		1 425		1 402		3 142	

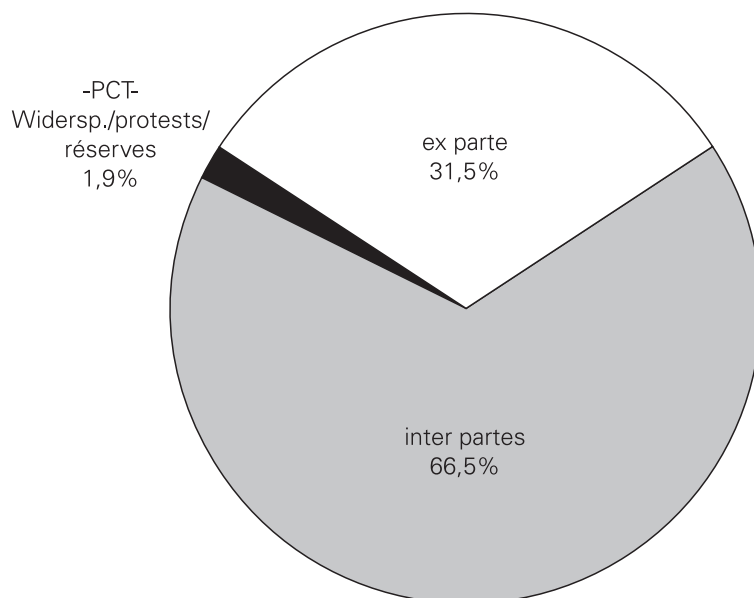
**EINGÄNGE
NEW CASES
NOUVEAUX CAS
2003**



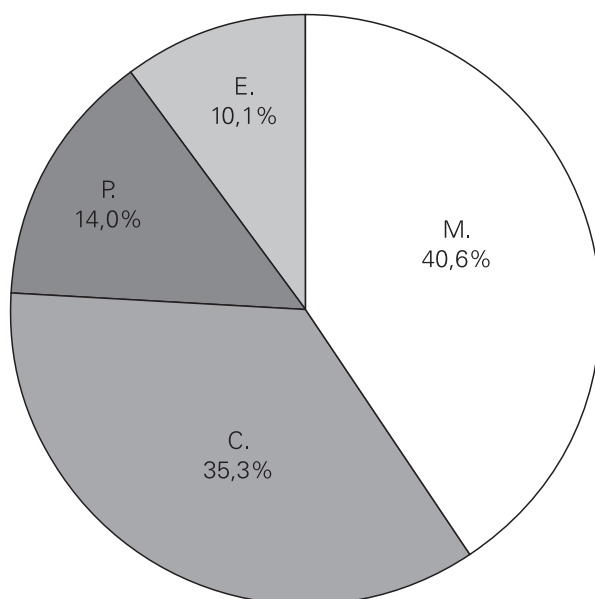
**EINGÄNGE
NEW CASES
NOUVEAUX CAS
2003**



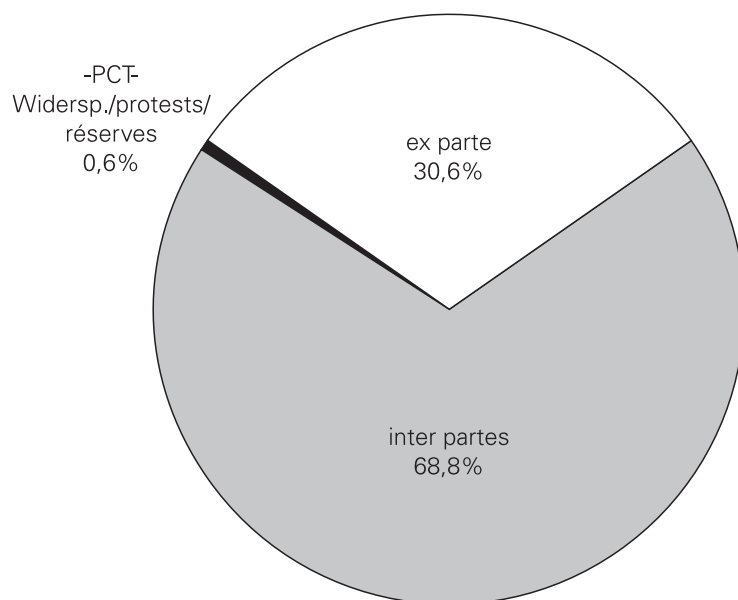
**ERLEDIGUNGEN
SETTLED
DOSSIERS REGLES
2003**



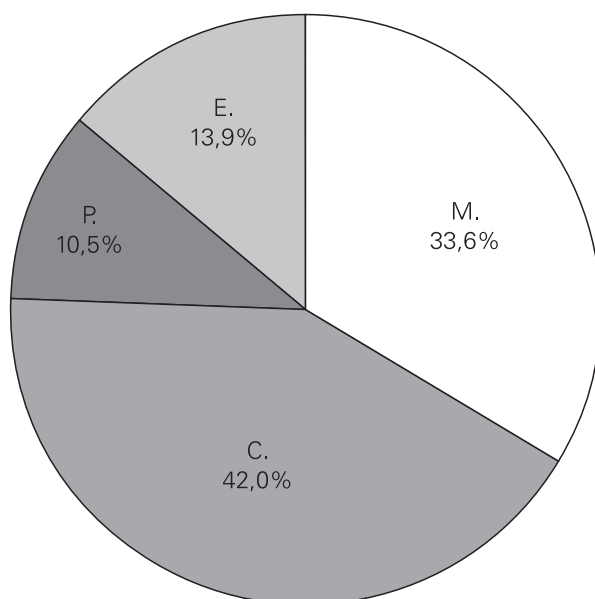
**ERLEDIGUNGEN
SETTLED
DOSSIERS REGLES
2003**



**ANHÄNGIGE VERFAHREN
APPEALS PENDING
PROCEDURES EN INSTANCE
31.12.2003**



**ANHÄNGIGE VERFAHREN
APPEALS PENDING
PROCEDURES EN INSTANCE
31.12.2003**



3. Weitere Erläuterungen zur Tätigkeit der Beschwerdekammern

3.1 Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer

Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, kann die Große Beschwerdekammer mit einer Rechtsfrage befaßt werden. Im Jahr 2003 gingen bei der Großen Beschwerdekammer vier Vorlagen mit Rechtsfragen von Technischen Beschwerdekammern (Artikel 112 (1) a) EPÜ) und Anfang 2004 eine Vorlage des Präsidenten des EPA (Artikel 112 (1) b) EPÜ) ein. Vier anhängige Fälle wurden in zwei Verfahren zusammengefaßt, welche die Große Beschwerdekammer inzwischen entschieden hat; ein Verfahren wurde eingestellt. Derzeit sind drei Fälle anhängig.

Das Verfahren, das unter **G 4/03** anhängig war, wurde eingestellt, da der Beitretende seinen Beitritt zurücknahm. Die Große Beschwerdekammer war ersucht worden zu prüfen, ob das Verfahren nach Rücknahme der einzigen Beschwerde mit einem während des Beschwerdeverfahrens beigetretenen Dritten fortgesetzt werden könnte.

Die drei noch anhängigen Verfahren sind:

G 3/03, mit dem die Große Beschwerdekammer im März 2003 befaßt wurde, behandelt die Frage des Antrags auf Erstattung der Beschwerdegebühr.

G 1/04, mit dem der Präsident des EPA Fragen zur Auslegung des in Artikel 52 (4) EPÜ genannten Begriffs "Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden" und damit zur Patentierbarkeit solcher Verfahren vorlegte.

Schließlich **G 2/04**, mit dem die Technische Beschwerdekammer 3.3.4 der Großen Beschwerdekammer Fragen hinsichtlich der Übertragung der Einsprechendenstellung vorlegte.

Im Jahr 2004 erließ die Große Beschwerdekammer ihre Entscheidungen in den Verfahren **G 1/03** und **G 2/03** vom 8. April 2004 (zu einem Verfahren verbunden). Die Große Beschwerdekammer befand, daß die Änderung eines Anspruchs durch die Aufnahme eines Disclaimers nicht

3. More about the boards' activities

3.1 Enlarged Board of Appeal

In order to ensure uniform application of the law, or if an important point of law arises, a question can be referred to the Enlarged Board of Appeal. The Enlarged Board of Appeal received four referrals concerning points of law from technical boards of appeal under Article 112(1)a) EPC in 2003, one in 2004, and a referral from the President of the EPO (under Article 112(1)b) EPC) in 2004. Four pending proceedings were consolidated into two proceedings and the Enlarged Board of Appeal has handed down its decisions and one has been discontinued. There are currently three pending referrals.

The referral which was pending under **G 4/03** has been terminated, as the intervener withdrew his intervention. The Enlarged Board had been asked to consider whether, after withdrawal of the sole appeal, the proceedings might be continued with a third party who intervened during the appeal proceedings.

The three referrals which are still pending are:

G 3/03, referred to the Enlarged Board of Appeal in March 2003, which deals with the question of a request for reimbursement of the appeal fee.

G 1/04, in which the President referred questions concerning the interpretation of the expression "diagnostic methods practised on the human or animal body" as used in Article 52(4) EPC and hence the patentability of such methods.

Finally, Technical Board of Appeal 3.3.4 referred questions concerning the transfer of the opponent status to the Enlarged Board of Appeal, pending under **G 2/04**.

In 2004, the Enlarged Board handed down its decisions in **G 1/03** and **G 2/03** dated 8 April 2004 (consolidated into one proceeding). The Enlarged Board of Appeal held that an amendment to a claim by the introduction of a disclaimer may not be refused under Article 123(2) EPC for the sole reason

3. Autres indications concernant les activités des chambres de recours

3.1 Procédure devant la Grande Chambre de recours

Afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose, il est possible de saisir la Grande Chambre de recours. La Grande Chambre de recours a été saisie quatre fois par les chambres de recours technique en 2003 et une fois en 2004, au titre de l'art. 112(1)a) CBE, et une fois par le Président de l'OEB, en 2004, au titre de l'art. 112(1)b) CBE. Quatre affaires ont été jointes en deux procédures. La Grande Chambre a, entre-temps, rendu ses décisions et une des affaires n'a pas été poursuivie. Actuellement, trois saisines restent en instance.

L'affaire **G 4/03** n'a pas été poursuivie, l'intervenant ayant retiré son intervention. Il avait été demandé à la Grande Chambre de recours si, après le retrait de l'unique recours, la procédure pouvait se poursuivre avec une partie qui est intervenue pendant la procédure de recours.

Les trois affaires toujours en instance sont :

l'affaire **G 3/03**, soumise à la Grande Chambre de recours en mars 2003, qui a pour objet une requête en remboursement de la taxe de recours ;

l'affaire **G 1/04**, dans laquelle le Président a saisi la Grande Chambre de questions concernant l'interprétation de l'expression "méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal" utilisée à l'art. 52(4) CBE, et la brevetabilité de ces méthodes ; et

l'affaire **G 2/04**, dans laquelle la Chambre de recours technique 3.3.4 a soumis à la Grande Chambre des questions sur le transfert du statut d'opposant.

En 2004, la Grande Chambre de recours a tranché les affaires **G 1/03** et **G 2/03** en date du 8 avril 2004 (jointes en une seule procédure). La Grande Chambre a estimé que des modifications de revendications par des disclaimers ne peuvent pas être rejetées en vertu de l'art. 123(2) CBE au seul motif que les

schon deshalb nach Artikel 123 (2) EPÜ abgelehnt werden kann, weil weder der Disclaimer noch der durch ihn aus dem beanspruchten Bereich ausgeschlossene Gegenstand aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist, und stellte eine Reihe von Kriterien zur Beurteilung der Zulässigkeit eines in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbarten Disclaimers auf.

In den Entscheidungen **G 2/02** und **G 3/02** vom 26. April 2004 (ebenfalls zu einem Verfahren verbunden) befand die Große Beschwerdekammer, daß das TRIPs-Übereinkommen den Anmelder einer europäischen Patentanmeldung nicht berechtigt, die Priorität einer ersten Anmeldung in einem Staat zu beanspruchen, der zu den maßgeblichen Zeitpunkten zwar Mitglied des WTO/TRIPs-Übereinkommens, aber nicht Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft war.

3.2 Art der Erledigung in Verfahren vor den Technischen Beschwerdekammern

Von den **erledigten einseitigen Beschwerden** wurden über 71 % **nach einer materiellrechtlichen Prüfung** entschieden, d. h. die Verfahren erledigten sich nicht auf andere Weise wie Unzulässigkeit oder Rücknahme der Beschwerde, Rücknahme der Anmeldung usw. In diesen 311 Fällen (= 100 %) führte das Beschwerdeverfahren zu folgenden Ergebnissen:

- Beschwerde ganz oder teilweise erfolgreich: 221 Fälle (71 %)
 - Erteilung des Patents angeordnet: 141 Fälle (45 %)
 - Fortsetzung des Prüfungsverfahrens angeordnet: 80 Fälle (26 %)
- Zurückweisung der Beschwerde: 90 Fälle (29 %).

Von den **erledigten zweiseitigen Beschwerden** wurden über 80 % **nach einer materiellrechtlichen Prüfung** entschieden. In diesen 742 Fällen (= 100 %) führte das Beschwerdeverfahren zu folgenden Ergebnissen (zwischen Beschwerden des Patentinhabers und Beschwerden des Einsprechenden wird nicht unterschieden):

- Ganzer oder teilweiser Erfolg: 432 Fälle (58 %). Diese Verfahren endeten mit
 - der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt: 34 Fälle (5 %),

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 and listed a number of criteria to be applied for assessing the allowability of a disclaimer which is not disclosed in the application as filed.

In **G 2/02** and **G 3/02** dated 26 April 2004 (also consolidated into one proceeding), the Enlarged Board of Appeal held that the TRIPs Agreement does not entitle the applicant for a European patent application to claim priority from a first filing in a state which was not at the relevant dates a member of the Paris Convention but was a member of the WTO/TRIPs Agreement.

3.2 Outcome of proceedings before the technical boards of appeal

Over 71 % of **ex parte cases** were settled after **substantive legal review**, ie not terminated through rejection as inadmissible, withdrawal of the appeal or application, or the like. The outcome of these 311 cases (= 100 %) was as follows:

- appeal successful in whole or in part: 221 cases (71 %)
 - grant of patent ordered: 141 cases (45 %)
 - resumption of examination proceedings ordered: 80 cases (26 %)
- appeal dismissed: 90 cases (29 %).

Of **inter partes cases**, 80 % were settled after **substantive legal review**. The outcome of these 742 cases (= 100 %) was as follows (no distinction is drawn between appeals by patentees and appeals by opponents):

- appeal successful in whole or in part: 432 cases (58 %), ending in
 - maintenance of patent as granted: 34 cases (5 %)

disclaimers et les éléments de l'invention qu'ils excluent de la portée de la revendication ne trouvent pas de fondement dans la demande telle que déposée. La Grande Chambre a énuméré les critères à appliquer pour décider s'il fallait admettre ou non un disclaimer non exposé dans la demande telle que déposée.

Dans les affaires **G 2/02** et **G 3/02** en date du 26 avril 2004 (également jointes en une seule procédure), la Grande Chambre de recours a estimé que l'Accord sur les ADPIC n'autorise pas le demandeur d'une demande européenne à revendiquer la priorité d'un premier dépôt effectué dans un Etat qui, bien que partie à l'Accord ADPIC/OMC, n'était pas, aux dates pertinentes, partie à la Convention de Paris.

3.2 Affaires réglées devant les chambres de recours techniques

En ce qui concerne **les recours réglés intéressant une seule partie**, plus de 71 % ont été **tranchés à l'issue d'un examen au fond**, et n'ont donc pas été réglés d'une autre manière (irrecevabilité, retrait du recours, retrait de la demande, etc.). Dans ces 311 cas (= 100 %), la procédure de recours a abouti au résultat suivant :

- recours ayant abouti en tout ou en partie : 221 cas (71 %)
 - la délivrance du brevet a été ordonnée dans 141 cas (45 %)
 - la poursuite de la procédure d'examen a été ordonnée dans 80 cas (26 %)
- rejet du recours : 90 cas (29 %).

En ce qui concerne **les recours réglés opposant deux parties**, 80 % ont été **tranchés à l'issue d'un examen au fond**. Dans ces 742 cas (= 100 %), la procédure de recours a abouti au résultat suivant (il n'est pas fait de distinction entre les recours formés par le titulaire du brevet et ceux formés par l'opposant) :

- recours ayant abouti en tout ou en partie : 432 cas (58 %). Ces procédures ont abouti
 - au maintien du brevet tel que délivré : 34 cas (5 %),

- der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang: 209 Fälle (28 %),
- dem Widerruf des Patents: 114 Fälle (15 %) und
- der Anordnung der Fortsetzung des Einspruchsverfahrens: 75 Fälle (10 %).
- Zurückweisung der Beschwerde: 310 Fälle (42 %),

- maintenance of patent in amended form: 209 cases (28%)
- revocation of patent: 114 cases (15%) and
- resumption of opposition proceedings: 75 cases (10%).
- appeal dismissed: 310 cases (42%)

- au maintien du brevet tel que modifié : 209 cas (28 %),
- à la révocation du brevet : 114 cas (15 %) et
- à la poursuite de la procédure d'opposition : 75 cas (10 %)
- rejet du recours : 310 cas (42 %).

3.3 Verfahren vor der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten

3.3.1 Eingänge 2003

- betreffend die Europäische Eignungsprüfung: 8 Fälle
- betreffend das Standesrecht der zugelassenen Vertreter: 1 Fall

3.3.2 Erledigungen 2003

- betreffend die Europäische Eignungsprüfung: 13 Fälle
- betreffend das Standesrecht der zugelassenen Vertreter: 0 Fälle

3.3.3 Anhängige Verfahren am 31.12.2003

- betreffend die Europäische Eignungsprüfung: 3 Fälle
- betreffend das Standesrecht der zugelassenen Vertreter: 1 Fall

3.4 Verfahrensdauer

Die durchschnittliche Verfahrensdauer bei den technischen Beschwerden betrug nahezu 30 Monate (*Ex-parte*-Verfahren: 25 Monate; *Inter-partes*-Verfahren: 32 Monate).

Eine Übersicht über die Verfahren, die am Ende des Berichtszeitraums (31.12.2003) seit mehr als 2 Jahren anhängig waren, also 2001 oder früher eingereicht worden sind, zeigt folgendes Bild: 1997: 1; 1998: 16; 1999: 94; 2000: 237; 2001: 653.

3.5 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache der 2003 eingegangenen Beschwerden und Widersprüche war zu 68,4 % Englisch, zu 25,8 % Deutsch und zu 5,8 % Französisch.

3.3 Disciplinary Board of Appeal

3.3.1 New cases 2003

- re European qualifying examination: 8 cases
- re professional representatives' code of conduct: 1 case

3.3.2 Cases settled 2003

- re European qualifying examination: 13 cases
- re professional representatives' code of conduct: 0 cases

3.3.3 Cases pending on 31.12.2003

- re European qualifying examination: 3 cases
- re professional representatives' code of conduct: 1 case

3.4 Length of proceedings

The average length of technical proceedings was just under 30 months (*ex parte*: 25 months; *inter partes*: 32 months).

The number of cases pending for over two years at the end of the year under review (31.12.2003) – ie filed in 2001 or earlier – is as follows: 1997: 1; 1998: 16; 1999: 94; 2000: 237; 2001: 653.

3.5 Breakdown of appeals and oral proceedings by language

The language used in new appeal proceedings and protests was as follows: English 68.4%, German 25.8% and French 5.8%.

3.3 Procédures devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire

3.3.1 Recours reçus en 2003

- concernant l'examen européen de qualification : 8 cas
- concernant le droit professionnel des mandataires agréés : 1 cas

3.3.2 Affaires réglées en 2003

- concernant l'examen européen de qualification : 13 cas
- concernant le droit professionnel des mandataires agréés : 0 cas

3.3.3 Procédures en instance au 31 décembre 2003

- concernant l'examen européen de qualification : 3 cas
- concernant le droit professionnel des mandataires agréés : 1 cas

3.4 Durée des procédures

La durée moyenne des procédures pour les recours techniques a été de près de 30 mois (procédures *ex parte*: 25 mois; procédures *inter partes*: 32 mois).

Pour les procédures qui, à la fin de l'année considérée (31 décembre 2003), étaient en instance depuis plus de deux ans, c'est-à-dire qui avaient été engagées en 2001 ou plus tôt, les chiffres étaient les suivants : 1997 : 1 ; 1998 : 16 ; 1999 : 94 ; 2000 : 237 ; 2001 : 653.

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

Dans 68,4 % des recours formés et des réserves reçues en 2003, la langue de la procédure était l'anglais, dans 25,8 % l'allemand et dans 5,8 % le français.

Die Gesamtzahl der im Jahre 2003 durchgeführten mündlichen Verhandlungen betrug 879. Dabei verteilten sich die Sprachen wie folgt: Englisch 67,6 %, Deutsch 25,8 % und Französisch 6,6 %.

A total of 879 oral proceedings took place in 2003, with the following language breakdown: English 67.6%, German 25.8% and French 6.6%.

En 2003, il y a eu au total 879 procédures orales. Les langues utilisées dans ces procédures se répartissaient comme suit : anglais 67,6 %, allemand 25,8 % et français 6,6 %.

4. Allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3

Zur Bewältigung des erhöhten Arbeitsaufkommens nahm am 1. Oktober 2003 eine neue Beschwerdekammer 3.5.3, Elektrotechnik, ihre Tätigkeit auf. Damit bestehen gegenwärtig 21 Technische Beschwerdekammern, sieben im Bereich Mechanik, acht im Bereich Chemie, drei im Bereich Physik und drei im Bereich Elektrotechnik. Eine weitere Beschwerdekammer Chemie wird ihre Tätigkeit im Oktober 2004 aufnehmen.

4. Developments in Directorate-General 3

In order to cope with the increased workload, on 1 October 2003 a new Board of Appeal, Electricity 3.5.3, took up its duties. Thus, there are currently 21 technical boards of appeal active, seven in mechanics, eight in chemistry, three in physics and three in electricity. A further Board of Appeal, Chemistry, will take up its duties in October 2004.

4. Evolution générale de la situation au sein de la Direction générale 3

Afin de faire face à une charge de travail accrue, une nouvelle chambre de recours (Electricité 3.5.3) a été créée le 1^{er} octobre 2003. Il y a donc actuellement vingt et une chambres de recours technique en activité, sept en mécanique, huit en chimie, trois en physique et trois en électricité. Une chambre de recours technique supplémentaire pour la chimie entrera en fonction en octobre 2004.

Der Verwaltungsrat stellte auf seiner Tagung im Juni 2004 fest, daß der Entwurf eines Basisvorschlags über die organisatorische Verselbständigung der Beschwerdekammern reif für eine Diplomatische Konferenz ist. Da der Rat jedoch beschloß, den für eine Diplomatische Konferenz vorgesehenen Termin (November 2004) abzusagen, ist es unklar, wann der Vorschlag betreffend die Beschwerdekammern auf gesetzgeberischer Ebene erörtert werden kann.

The Administrative Council at its June 2004 meeting agreed that the draft basic proposal relating to the organisational autonomy of the boards of appeal was essentially ripe for consideration by a diplomatic conference. However, as the Council decided to cancel the diplomatic conference foreseen for November 2004, it is not clear when the proposal on the boards of appeal might be debated at the legislative level.

Lors de sa session de juin 2004, le Conseil d'administration a considéré que le projet de proposition de base concernant l'autonomie organisationnelle des chambres de recours était assez mûr pour être soumis à une conférence diplomatique. Toutefois, le Conseil ayant décidé d'annuler la conférence diplomatique prévue pour novembre 2004, il n'est pas possible de dire quand la proposition relative aux chambres de recours pourra être débattue au niveau législatif.

5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und Vertretern

Im Juni 2003 und 2004 fanden das zehnte und elfte jährliche Treffen von Beschwerdekammermitgliedern mit Vertretern der UNICE und des *epi* (MSBA-Sitzung) statt. Diese Treffen waren zeitgleich mit der Jahrestagung des Ständigen Beratenden Ausschusses beim EPA abgehalten.

5. Contacts with national courts, applicants and representatives

The 10th and 11th annual consultative meetings between members of the boards of appeal and UNICE and *epi* representatives (MSBA meeting) were held in June 2003 and 2004. These meetings coincided with the annual meetings of the Standing Advisory Committee before the EPO.

5. Contacts avec les juridictions nationales, les demandeurs et les mandataires

Les 10^e et 11^e réunions consultatives entre les membres des chambres de recours, l'UNICE et les représentants de l'*epi* (réunion "MSBA") ont eu lieu en juin. Ces réunions coïncident avec la réunion annuelle du Comité consultatif permanent auprès de l'OEB.

Die Beschwerdekammern organisierten Fortbildungsbesuche für Richter aus Vertrags- und Nichtvertragsstaaten des EPÜ, darunter Delegationen aus der Türkei, Thailand, dem koreanischen Patentamt sowie den Patentämtern der GUS-Staaten und der Mongolei. Französische Patentrichter weilten ebenso zu Besuch wie eine Gruppe finnischer Patentvertreter und ein Jurist der Beschwerdeabteilung des tschechischen Patentamts.

The boards of appeal organised study visits for judges from contracting and non-contracting states of the EPC, including delegations from Turkey, Thailand, the Korean Patent Office and the Patent Offices of the CIS countries and Mongolia. Visits were also made by French patent judges, a group of Finnish patent practitioners and a lawyer from the appeals department of the Czech Patent Office.

Les chambres de recours ont organisé des visites d'étude pour des juges d'États contractants et non contractants, y compris pour des délégations venant de Turquie, de Thaïlande, de l'Office coréen des brevets et des offices des brevets des pays de la CEI et de la Mongolie. Les chambres de recours ont également reçu la visite des juges français des brevets, d'un groupe de mandataires finlandais et d'un juriste de la section des recours de l'Office tchèque des brevets.

Darüber hinaus beteiligten sich Beschwerdekammermitglieder an Konferenzen und Seminaren der Internationalen Akademie und anderer Abteilungen des EPA und wirkten auch an der Aus- und Weiterbildung von Direktoren und Prüfern mit. Mitglieder der Juristischen Beschwerdekammer stateten dem Europäischen Gerichtshof im September 2003 einen Informationsbesuch ab.

6. Personalstand und Geschäftsverteilung

Der Personalstand an Vorsitzenden und Mitgliedern der Beschwerdekammern erreichte am 31.12.2003 die Zahl von 123 (2002: 116). 79 technische und 22 juristische Mitglieder verteilten sich auf 21 Technische und 1 Juristische Beschwerdekammer.

Die Besetzung der Beschwerdekammern wird jeweils im ABI. EPA Heft 1-2 veröffentlicht (Regel 10 (4) EPÜ).

Am 31. Dezember 2003 betrug der Gesamtpersonalstand 179 (31. Dezember 2002: 170).

7. Information über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern

Die Bemühungen der GD 3, Informationstools für die Bereitstellung von **Informationen über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern für die Öffentlichkeit** zu entwickeln, wurden fortgesetzt. Nahezu alle von den Beschwerdekammern seit 1980 erlassenen Entscheidungen sind nunmehr kostenlos auf der Website des EPA (www.european-patent-office-org) zugänglich. Der Zugriff ist über das Aktenzeichen oder über Suchbegriffe möglich. Die Entscheidungen stehen auch auf der CD-ROM (oder DVD) ESPACE LEGAL zur Verfügung, die zweimal jährlich erscheint.

Die vierte Auflage der "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA" ist im April 2002 in den drei Amtssprachen erschienen (die fünfte Auflage wird 2005 veröffentlicht). Diese Publikation, die eine umfassende Darstellung der gesamten Rechtsprechung der Beschwerdekammern enthält, ist auch auf CD-ROM zu beziehen.

Ferner sind im August die "Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen, Ausgabe 2004" erschienen, die seit über zehn Jahren

Members of the boards also took part in conferences and seminars held by the International Academy and other EPO departments and helped with the training of directors and examiners. In September 2003, members of the Legal Board of Appeal went on an information-gathering mission to the European Court of Justice.

6. Number of staff and distribution of responsibilities

On 31 December 2003, there were 123 board of appeal chairmen and members (2002: 116). The 79 technically qualified and 22 legally qualified members were divided amongst 21 technical and one legal board.

The composition of each board is published in the EPO Official Journal (OJ EPO 1-2; Rule 10(4) EPC).

The total number of DG 3 staff was 179 on 31 December 2003 (compared with 170 on 31 December 2002).

7. Information on board of appeal case law

DG 3's efforts to develop information tools for providing **information on board of appeal case law to the public** are continuing. Nearly all the decisions handed down by the boards of appeal since 1980 are now available free of charge on the EPO's Internet site (www.european-patent-office-org). They can be accessed via the reference number or via search terms. They are also available on the ESPACE LEGAL CD-ROM (or DVD), which is published twice a year.

The fourth edition of the "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office" was published in the three official languages in April 2002 (its fifth edition will appear in 2005). This publication which gives a comprehensive overview over the whole case law of the boards of appeal is also available on CD-ROM.

Furthermore, the July issue of the "Ancillary Regulations to the EPC", which has been produced by the Legal Service of the boards of appeal for over

Des membres des chambres ont aussi participé à des conférences et à des séminaires organisés par l'Académie internationale ainsi que d'autres services de l'OEB, et ils ont aidé à la formation de directeurs et d'examineurs. En septembre 2003, des membres de la chambre de recours juridique ont visité la Cour de justice européenne afin d'y récolter des informations.

6. Effectifs et répartition des affaires

Au 31 décembre 2003, les effectifs des chambres de recours (présidents et membres) ont atteint le nombre de 123 (116 en 2002). L'on dénombre 79 membres techniciens et 22 membres juristes, répartis entre 21 chambres techniques et une chambre juridique.

La composition des chambres de recours est publiée au JO OEB 1-2 (règle 10(4) CBE).

Au 31 décembre 2003, les effectifs totaux s'élevaient à 179 personnes (170 au 31 décembre 2002).

7. Informations relatives à la jurisprudence des chambres de recours

La Direction générale 3 poursuit ses efforts pour développer des outils destinés à **informer le public sur la jurisprudence des chambres de recours**. La quasi-totalité des décisions rendues par les chambres de recours depuis 1980 sont maintenant disponibles gratuitement sur le site Internet de l'OEB (www.european-patent-office-org), à partir du numéro de référence ou à l'aide de la recherche par termes. Les décisions sont diffusées en outre sur ESPACE LEGAL (cédérom ou DVD), qui paraît deux fois par an.

La quatrième édition de "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets" est parue en avril 2002 dans les trois langues officielles (la cinquième édition paraîtra en 2005). On peut également se procurer sur cédérom cet ouvrage, qui donne une vue d'ensemble de toute la jurisprudence des chambres de recours.

De plus, l'édition 2004 des "Règles d'application de la Convention sur le brevet européen" a été publiée en août. Rédigé depuis plus de dix ans par le

von den Wissenschaftlichen Diensten der Beschwerdekammern herausgegeben werden. Dabei handelt es sich um eine Sammlung wichtiger Vorschriften des sekundären Rechts zum EPÜ und der wichtigsten Beschlüsse des Präsidenten des EPA sowie Mitteilungen und Rechtsaukünfte des EPA, die sonst in mehr als 25 Jahrgängen des Amtsblatts des EPA nachgeschlagen werden müßten.

Die neuesten Ausgaben der "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", der "Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen" und die erste Ausgabe des Berichts "Europäische Nationale Patentrechtsprechung" sind beim EPA erhältlich. Nähere Einzelheiten erfahren Sie bei der Dienststelle Wien des EPA.

10 years, is a collection of important secondary legislation to the EPC and of the most important decisions of the President of the EPO as well as communications and Legal Advice by the EPO – texts which otherwise would have to be looked up in more than 25 volumes of the Official Journal of the EPO.

The most recent editions of the "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office", the "Ancillary Regulations to the European Patent Convention" and the first edition of "European National Patent Decisions Report" are available from the EPO. Further details are available from the EPO sub-office in Vienna.

service de Recherche juridique des chambres de recours, cet ouvrage regroupe la législation secondaire importante complétant la CBE, ainsi que les décisions majeures du Président de l'OEB et des communiqués et renseignements juridiques de l'OEB, autant de textes qu'il faudrait, sinon, consulter dans plus de vingt-cinq volumes du Journal officiel de l'OEB.

Les éditions les plus récentes de "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets", des "Règles d'application de la Convention sur le brevet européen" et la première édition du recueil "Décisions nationales européennes sur le brevet", sont disponibles auprès de l'OEB. De plus amples détails peuvent être obtenus auprès de l'agence de l'OEB à Vienne.

TEIL II**RECHTSPRECHUNG DER
BESCHWERDEKAMMERN
UND DER GROSSEN
BESCHWERDEKAMMER
IM JAHR 2003****I. PATENTIERBARKEIT****A. Patentfähige Erfindungen****1. Technischer Charakter der
Erfindung**

In neueren Entscheidungen wurden Grundsätze entwickelt, nach denen zu beurteilen ist, ob eine Erfindung technischen Charakter hat (s. auch die Entscheidungen im Abschnitt C. 1, "Erfinderische Tätigkeit", in denen der Aufgabe-Lösungs-Ansatz bei Erfindungen erörtert wird, die aus einer Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale bestehen).

Schon in T 641/00 (ABI. EPA 2003, 352) hielt die Kammer fest, daß bei einer Erfindung, die aus einer Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale besteht und als Ganzes technischen Charakter aufweist, in bezug auf die Beurteilung des Erfordernisses der erfinderischen Tätigkeit nur die Merkmale zu berücksichtigen sind, die zu diesem technischen Charakter beitragen. Merkmale, die keinen solchen Beitrag leisten, können das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit nicht stützen.

In der Entscheidung **T 244/00** betraf die Erfindung ein Fernbedienungsgerät im Bereich der audiovisuellen Systeme, bei dem die besondere erfindungsgemäße Cursortaste direkte Sprünge des Cursors entlang "schräger Linien" in diagonale Richtungen ermöglichte, was *prima facie* die Auswahl von Menüpunkten zu erleichtern schien.

Die Kammer kam zu dem Schluß, daß die Zahl der sinnvollen Richtungen für Cursorbewegungen grundsätzlich eine Frage der graphischen Gestaltung des Menüs ist. In der Regel ist die graphische Gestaltung von Menüs praktisch frei von technischen Einschränkungen, so daß jede gewünschte graphische Vorlage umgesetzt werden kann. Dies bedeutet, daß die Anordnung der Menüpunkte auf dem Bildschirm, sofern sie nicht ausnahmsweise von technischen Überlegungen bestimmt wird, kein technischer Aspekt eines menügesteuerten

PART II**BOARD OF APPEAL AND
ENLARGED BOARD OF
APPEAL CASE LAW 2003****I. PATENTABILITY****A. Patentable inventions****1. Technical nature of the invention**

Recent decisions have developed principles for assessing whether or not an invention has technical character (see also the decisions in section C.1, "Inventive step", discussing the problem and solution approach when the invention consists of a mixture of technical and non-technical features).

Already in T 641/00 (OJ EPO 2003, 352) the board held that an invention consisting of a mixture of technical and non-technical features and having technical character as a whole was to be assessed with respect to the requirement of inventive step by taking account of only those features which contributed to that technical character. Features making no such contribution could not support the presence of inventive step.

In **T 244/00** the invention concerned a remote-control apparatus in the field of audio-visual systems, where the particular cursor key of the invention allowed direct cursor jumps along slanting lines in diagonal directions, which seemed *prima facie* to facilitate the selection of menu items.

The board held that the number of useful directions for cursor movement was basically a question of the graphic design of the menu. As a rule, the graphic design of menus was practically free of technical constraints, thus allowing any desired artwork to be implemented. That meant that the arrangement of the menu items on the screen, if it was not exceptionally determined by technical considerations, was not a technical aspect of a menu-driven control system. Nor was it a technical aspect as to along which lines and in

DEUXIEME PARTIE**LA JURISPRUDENCE DES
CHAMBRES DE RECOURS
ET DE LA GRANDE
CHAMBRE DE RECOURS
EN 2003****I. BREVETABILITE****A. Inventions brevetables****1. Nature technique de l'invention**

Des décisions récentes ont développé les principes permettant de déterminer si une invention présente ou non un caractère technique (cf. également les décisions citées au chapitre C.1, "Activité inventive", qui traitent de l'approche problème-solution lorsque l'invention se compose d'un ensemble de caractéristiques techniques et non techniques).

Déjà dans la décision T 641/00 (JO OEB 2003, 352), la chambre avait considéré que lorsqu'une invention se compose d'un ensemble de caractéristiques techniques et non techniques et qu'elle présente globalement un caractère technique, l'exigence d'activité inventive doit être appréciée en tenant compte des seules caractéristiques qui contribuent audit caractère technique. Les caractéristiques qui n'apportent pas une telle contribution ne peuvent étayer l'existence d'une activité inventive.

Dans la décision **T 244/00**, l'invention portait sur un appareil de commande à distance dans le domaine des systèmes audiovisuels, où la touche de curseur particulière de l'invention permettait au curseur de sauter directement le long de lignes obliques, en diagonale, ce qui semblait à première vue faciliter le choix des éléments du menu.

La chambre a considéré que le nombre de directions utiles pour le mouvement du curseur était en fait une question de conception graphique du menu. Généralement, la conception graphique des menus échappe en pratique aux contraintes techniques, ce qui permet de mettre en œuvre n'importe quelle iconographie souhaitée. Cela signifie que si la disposition des éléments du menu sur l'écran n'est pas exceptionnellement déterminée par des considérations d'ordre technique, elle ne constitue pas un aspect technique d'un

Bedienungssystems ist. Auch die Frage, entlang welcher Linien und in wie viele Richtungen der Benutzer den Cursor von einem Punkt zum anderen bewegen möchte, ist kein technischer Aspekt. Der praktische Nutzen von Menüs ist Angelegenheit des Menü-Entwerfers bzw. des Systembenutzers, aber nicht eigentlich eine Aufgabe, die sich dem Fachmann in seiner Funktion als technischer Spezialist stellte. Da der technische Beitrag, den die beanspruchte Erfindung zum Stand der Technik leistete, nicht viel mehr umfaßte als derart einfache und aus technischer Sicht elementare Überlegungen, beruhte die Erfindung nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (s. auch I.C.1.).

1.1 Computer-implementierte Erfindungen

Im Fall **T 49/99** betraf die Erfindung ein Verfahren zur Modellierung eines physischen Systems in einem Computer, bei dem abstrakte Objekte und ihre Attribute von den physischen Elementen und ihren Merkmalen abgeleitet wurden und alle Objekte, Attribute und Beziehungen in Tabellen mit relationaler Datenbanktechnik gespeichert wurden.

Die Kammer charakterisierte die Informationsmodellierung als formalisiertes Verfahren, das von einem Systemingenieur oder ähnlichen Fachmann in einer ersten Phase der Softwareentwicklung durchgeführt wird, um systematisch Daten über das abzubildende oder zu simulierende physische System zu sammeln und sozusagen ein wirklichkeitsgetreues Modell des Systems zu Papier zu bringen. Wie die Kammer betonte, umfaßt die Informationsmodellierung nützliche Konzepte und Verfahren zur Entwicklung komplexer Softwaresysteme, ist aber als solche eine geistige Tätigkeit, die alle typischen Züge der nichttechnischen Wissenszweige aufweist, und somit weitgehend analog zu den in Artikel 52 (2) a) und c) EPÜ aufgeführten Nichterfindungen. Deshalb sollte sie nach Ansicht der Kammer bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wie jede andere menschliche Tätigkeit auf einem nicht-technischen Gebiet behandelt werden, die als solche keine Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ ist. Nur die zielgerichtete Verwendung der Informationsmodellierung im Zusammenhang mit der Lösung einer technischen Aufgabe, wie dies z. B. bei der bevorzugten Ausführung der Fall war, die sich auf die

how many directions the user wished to move the cursor from one item to another. The practical use of menus was the concern of the artist designing the menu or of the end user of the system, but not genuinely a problem with which the skilled person, in his function as technical expert, was confronted. Since the technical contribution which the claimed invention provided to the prior art did not amount to more than making simple and, from a technical point of view, straightforward considerations, the invention did not involve an inventive step (see also I.C.1.).

1.1 Computer-implemented inventions

In **T 49/99** the invention concerned a method for modelling a physical system in a computer, wherein abstract objects and their attributes were derived from the physical elements and their characteristics, and all objects, attributes and relationships were stored in tables with relational database technology.

The board held that information modelling was a formalised process carried out by a system engineer or a similar skilled person in a first stage of software development for systematically gathering data about the physical system to be modelled or simulated and to provide, as it were, a real-world model of the system on paper. The board stressed that although information modelling embodied useful concepts and methods in developing complex software systems, it was as such an intellectual activity having all the traits typical of non-technical branches of knowledge and thus being closely analogous to the non-inventions listed under Article 52(2)(a) and (c) EPC. Thus in the assessment of inventive step it should be treated like any other human activity in a non-technical field, which was, as such, not an invention for the purposes of Article 52(1) EPC. Only the purposive use of information modelling in the context of a solution to a technical problem, as was for example the case for the preferred embodiment relating to the control and management of technical processes in a power system, could contribute to the technical character of an invention.

système de contrôle piloté par menu. Les lignes selon lesquelles l'utilisateur souhaite déplacer le curseur d'un élément à l'autre et le nombre de directions dans lesquelles il souhaite le mouvoir ne relèvent pas non plus d'un aspect technique. L'utilisation pratique des menus est le problème de l'artiste qui conçoit ce menu ou de l'utilisateur final du système, mais pas vraiment un problème auquel l'homme du métier, en tant qu'expert technique, est confronté. Puisque la contribution technique que l'invention revendiquée apportait à l'état de la technique se limitait à ces simples considérations, évidentes d'un point de vue technique, l'invention n'impliquait pas d'activité inventive (cf I.C.1.).

1.1 Inventions mises en œuvre par ordinateur

Dans la décision **T 49/99**, l'invention portait sur une méthode de modélisation d'un système physique dans un ordinateur, où des objets abstraits et leurs attributs étaient dérivés des éléments physiques et de leurs caractéristiques, et où tous les objets, attributs et relations étaient stockés dans des tableaux avec la technologie des bases de données relationnelles.

La chambre a considéré que la modélisation d'information était un procédé formalisé, mis en œuvre par un ingénieur système ou un homme du métier effectuant des tâches similaires à un premier stade du développement de logiciels, afin de rassembler systématiquement des données concernant le système physique à modéliser ou à simuler, et afin de produire, comme c'était le cas, un modèle réel du système sur papier. La chambre a souligné que si la modélisation d'information concrétisait des concepts et des méthodes utiles au développement de systèmes de logiciels complexes, elle constituait, en tant que telle, une activité intellectuelle présentant toutes les caractéristiques typiques des domaines de connaissance non techniques, se rapprochant donc très fort des non-inventions visées à l'article 52(2) a) et c) CBE. Pour apprécier l'activité inventive, il convient par conséquent de traiter cette activité comme n'importe quelle autre activité humaine dans un domaine non technique qui, en tant que telle, ne constitue pas une invention aux fins de l'article 52 (1) CBE. Seule l'utilisation délibérée de la modélisation d'information pour apporter une solution à un problème technique, comme c'était le

Steuerung und Verwaltung technischer Prozesse in einem Stromversorgungssystem bezog, könnte zum technischen Charakter einer Erfindung beitragen.

Die beanspruchte Erfindung war jedoch nicht auf Stromversorgungssysteme beschränkt; wie in der Beschreibung ausdrücklich erwähnt, war die Erfindung auf vielerlei "physische Systeme" anwendbar – ein Begriff, der jegliches System der realen Welt, selbst die Organisation von Geschäfts- und Verwaltungstätigkeiten, umfaßt. In Anbetracht der breiten Bedeutung des Ausdrucks "physisches System" ist die Informationsmodellierung als abstrakte nichttechnische Tätigkeit auszulegen. Der technische Teil des beanspruchten Verfahrens bezog sich auf die technische Umsetzung eines abstrakten Informationsmodells in einem Computersystem. Neben den Schritten der abstrakten Informationsmodellierung enthielt Anspruch 1 Merkmale eines computergestützten Datenbanksystems und betraf damit technische Aspekte, was das Verfahren wenigstens grundsätzlich zu einer patentfähigen Erfindung machte. Formulierungen wie "die Objekte sind in Tabellen mit relationaler Datenbanktechnologie gespeichert" bezogen sich auf technische Funktionen und Datenstrukturen, die tatsächlich irgendwo in der Computer-Hardware gespeichert sind und somit zum technischen Teil eines derartigen Datenbanksystems gehörten.

Insgesamt waren die Anspruchsmerkmale entweder nichttechnischer Art oder sie waren, insoweit sie technische Aspekte der Erfindung betrafen, im Lichte des in einem zitierten Lehrbuch enthaltenen Ausführungsbeispiels als naheliegend anzusehen.

In **T 125/01** hat die Kammer klargestellt, daß eine reine Softwareverbesserung bei unveränderter Hardwareausführung eine Erfindung im Sinne des EPÜ darstellen kann, wenn die geänderte Software einen technischen Beitrag zur Erfindung liefert und daher nicht "als solche" abgetrennt werden darf. Die Erfindung betraf ein Modul zur Steuerung eines nachrichtentechnischen Geräts, insbesondere Autoradios, und unterschied sich vom nächstliegenden Stand der Technik nur hinsichtlich des geladenen Programms, mit dem eine leichte Anpaßbarkeit und damit flexible

The claimed invention, however, was not restricted to power systems; as expressly indicated in the description, the invention could be applied to various "physical systems", which was actually a term including any real-world system, even business and administrative organisations. In the light of the broad meaning of the expression "physical system", information modelling had to be construed as an abstract non-technical activity. The technical part of the claimed method related to the technical implementation of an abstract information model on a computer system. In addition to steps of abstract information modelling, claim 1 included features of a computerised database system, thus addressing technical aspects, which rendered the method, at least in principle, a patentable invention. Expressions like "objects are stored in tables with relational database technology" referred to technical functions and data structures actually stored in hardware somewhere in the computer and thus belonged to the technical part of such a database system.

In summary, the claim features were either non-technical or, as far as they concerned technical aspects of the invention, were to be regarded as obvious in the light of the implementation example given in a cited textbook.

In **T 125/01** the board held that a pure software enhancement with no changes to the hardware could constitute an invention within the meaning of the EPC if the modified software made a technical contribution to the invention and therefore could not be isolated "as such". The invention concerned a module for controlling a communication device, preferably a car radio, and differed from the closest prior art only in respect of the program loaded, which was intended to make the control module easier to adapt and thus flexible in use, with a view to allowing additional

cas, par exemple, du mode de réalisation préféré pour le contrôle et la gestion de procédés techniques dans un système d'alimentation, pouvait contribuer au caractère technique d'une invention.

L'invention revendiquée n'était toutefois pas limitée aux systèmes d'alimentation; comme cela était expressément indiqué dans la description, l'invention pouvait s'appliquer à divers "systèmes physiques", ces termes couvrant en fait tout système du monde réel, et même des organisations économiques et administratives. Compte tenu du sens large de l'expression "système physique", la modélisation d'information devait être comprise comme une activité non technique et abstraite. La partie technique de la méthode revendiquée avait trait à la mise en œuvre technique d'un modèle d'information abstrait sur un système informatique. La revendication 1 comprenait, outre les étapes de la modélisation d'information abstraite, des caractéristiques d'un système de base de données informatisé, et concernait dès lors des aspects techniques, ce qui faisait de cette méthode, du moins en principe, une invention brevetable. Les expressions telles que "objets stockés dans des tables selon une technologie de bases de données relationnelles" se référaient à des fonctions techniques et à des structures de données effectivement stockées dans la partie matérielle de l'ordinateur, et relevaient donc de la partie technique de ce système de base de données.

En résumé, les caractéristiques de la revendication pouvaient être considérées soit comme non techniques, soit, dans la mesure où elles avaient trait à des aspects techniques de l'invention, comme évidentes à la lumière de l'exemple de mise en œuvre présenté dans un manuel cité.

Dans l'affaire **T 125/01**, la chambre a déclaré qu'une amélioration apportée au seul logiciel avec un matériel inchangé pouvait constituer une invention au sens de la CBE si le logiciel modifié apportait une contribution technique à l'invention et qu'il ne pouvait donc en être séparé "en tant que tel". L'invention portait sur un module de commande d'un appareil de transmission d'informations, notamment un autoradio, et ne différait de l'état de la technique le plus proche qu'au niveau du programme chargé, qui devait permettre une adaptation aisée et, partant, une utilisation souple du

Verwendbarkeit des Steuermoduls erreicht werden sollte im Hinblick auf die Möglichkeit, weitere technische Gerätefunktionen aufzunehmen und/oder die Bedienbarkeit des Geräts zu verbessern. Nach Auffassung der Kammer waren schon der Aufgabenstellung technische Aspekte zuzubilligen, da eine derartige Aufgabenstellung bei der Ausbildung einer Hardware-Schnittstelle ohne weiteres als technisch angesehen werden würde. Außerdem lieferte nach Auffassung der Kammer die geeignete Umstrukturierung eines Steuerungsprogramms zu diesem Zweck in Analogie zur (z. B. schaltungstechnisch oder mechanisch ausgeführten) Umkonstruktion einer Hardware-Steuerungseinrichtung auch einen technischen Beitrag zur Erfindung. Allerdings scheiterte das Streitpatent dann am Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit, da die beanspruchte Programmstruktur (Zusammenfassung aller Betriebszustände in einer einzigen, leicht anzupassenden Tabelle) unter den gegebenen Umständen als naheliegend angesehen wurde.

In der Sache **T 1177/97** war Anspruch 1 auf ein Verfahren zur Übersetzung zwischen natürlichen Sprachen gerichtet; dementsprechend wurden darin verschiedene sprachwissenschaftliche Fachwörter verwendet und sprachliche Aspekte des Übersetzungsprozesses behandelt. Die Kammer warf die Frage auf, ob derartige sprachwissenschaftliche Begriffe und Verfahren überhaupt Bestandteil einer technischen Erfindung sein können. Sie verwies auf die Rechtsprechung des EPA, die zahlreiche Beispiele dafür enthielt, daß auch die Automatisierung derartiger Verfahren nicht das Fehlen des technischen Charakters wettmachen kann (z. B. T 52/85). Andererseits wurden kodierte Informationen in einzelnen Fällen als patentfähiger Gegenstand angesehen z. B. in T 163/85 (ABI. EPA 1990, 379), T 1194/97 (ABI. EPA 2000, 525) und T 769/92 (ABI. EPA 1995, 525). Wie die Kammer bekräftigte, ist es nach dieser Rechtsprechung offenbar unstrittig, daß die Verwendung einer Information in einem technischen System oder ihre diesbezügliche Verwendbarkeit der Information selbst technischen Charakter verleihen kann, insoweit als diese die Eigenschaften des technischen Systems widerspiegelt, z. B. dadurch, daß sie besonders formatiert und/oder verarbeitet ist. Eine derartige Information kann, wenn sie in dem technischen

technical device functions to be added and/or making the device easier to operate. In the board's view, even the problem description showed technical aspects, as it would certainly be viewed as technical in conjunction with a hardware interface. The board also felt that the appropriate restructuring of a control program to that end also made a technical contribution to the invention, by analogy with the redesign of a hardware control device (eg in terms of electrical circuits or mechanical elements). However, the patent in suit then failed to meet the inventive step requirement, as the claimed program structure (combining all operating states in a single easily adaptable table) was deemed obvious in the prevailing circumstances.

In **T 1177/97** claim 1 was directed to a method for translation between natural languages; accordingly, it used various linguistic terms and involved linguistic aspects of the translation process. The board raised the question whether such linguistic concepts and methods could form part of a technical invention at all. It referred to EPO case law which provided various examples showing that even the automation of such methods did not make good a lack of technical character (eg T 52/85). On the other hand, coded information had been considered, on a case-by-case basis, as a patentable entity, eg T 163/85 (OJ EPO 1990, 379), T 1194/97 (OJ EPO 2000, 525) and T 769/92 (OJ EPO 1995, 525). The board confirmed that in accordance with this case law it seemed to be common ground that the use of a piece of information in a technical system, or its usability for that purpose, could confer a technical character on the information itself, in that it reflected the properties of the technical system, for instance by being specifically formatted and/or processed. Such information, when used in or processed by the technical system, could be part of a technical solution to a technical problem and form the basis for a technical contribution of the invention to the prior art.

module de commande eu égard à la possibilité d'intégrer d'autres fonctions techniques à l'appareil et/ou d'améliorer les possibilités de commande de l'appareil. De l'avis de la chambre, il fallait déjà reconnaître que l'énoncé du problème présentait des aspects techniques, puisqu'une telle formulation du problème pour le développement d'une interface matérielle serait de toute façon considérée comme technique. En outre, la chambre a estimé que la restructuration appropriée d'un programme de commande à cet effet apportait également une contribution technique à l'invention, par analogie à la construction différente d'un dispositif de commande matériel (réalisée par exemple du point de vue du circuit ou de façon mécanique). Dans ce cas toutefois, le brevet litigieux ne satisfaisait pas à l'exigence de l'activité inventive, puisque la structure de programme revendiquée (réunion de tous les états de fonctionnement en un seul tableau, facile à adapter) avait été considérée comme évidente, dans ces circonstances.

Dans la décision **T 1177/97**, la revendication 1 portait sur une méthode de traduction entre des langues naturelles ; par conséquent, elle utilisait divers termes linguistiques et impliquait des aspects linguistiques du processus de traduction. La chambre s'est demandé si ces concepts et méthodes linguistiques pouvaient faire partie d'une invention technique. Elle s'est référée à la jurisprudence de l'OEB qui contient divers exemples montrant que même l'automatisation de ces méthodes ne compense pas une absence de caractère technique (cf. par exemple T 52/85). D'autre part, des informations codées avaient été considérées au cas par cas comme des entités brevetables, cf. par exemple T 163/85 (JO OEB 1990, 379), T 1194/97 (JO OEB 2000, 525) et T 769/92 (JO OEB 1995, 525). La chambre a confirmé que selon cette jurisprudence, il semblait admis que l'utilisation d'une information dans un système technique, ou le fait qu'elle puisse être utilisée à cette fin, peut conférer un caractère technique à l'information proprement dite, en ce sens que l'information reflète les propriétés du système technique, par exemple au moyen d'un formatage et/ou d'un traitement spécifique. Cette information, lorsqu'elle est utilisée dans le système technique ou traitée par ce système, pourrait faire partie d'une solution technique à un problème technique, et

System verwendet oder verarbeitet wird, Bestandteil der technischen Lösung einer technischen Aufgabe sein und Grundlage für einen technischen Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik werden.

Was den technischen Charakter betrifft, unterstrich die Kammer, daß es unerheblich sein sollte, ob die Information von einem herkömmlichen Computer oder einem anderen herkömmlichen Informationsverarbeitungsgerät verwendet oder verarbeitet wurde, denn der Umstand, daß ein solches Gerät ein gängiger Artikel des täglichen Gebrauchs geworden ist, beraubt ihn nicht seines technischen Charakters, ebenso wie ein Hammer weiterhin als technisches Werkzeug zu gelten hat, auch wenn sein Gebrauch seit Jahrtausenden bekannt ist. Die Kammer gelangte mithin zu dem Schluß, daß sprachwissenschaftliche Informationen und Verfahren grundsätzlich einen technischen Charakter erlangen können, wenn sie in einem Computersystem verwendet werden und zum Bestandteil der Lösung einer technischen Aufgabe werden. Die Umsetzung einer Funktion in einem Computersystem schließt stets – zumindest implizit – technische Überlegungen ein und kommt im wesentlichen einer Funktionsausweitung eines technischen Systems gleich. In ähnlicher Weise erfordert die Umsetzung der sprachwissenschaftlichen Informationen und Verfahren in einem computergestützten Übersetzungsverfahren technische Überlegungen und ordnet somit an sich nichttechnischen Dingen wie Wörterbüchern, Wortentsprechungen oder der Übersetzung zusammengesetzter Ausdrücke in einen gleichbedeutenden Begriff einen technischen Aspekt zu. Merkmale oder Aspekte des Verfahrens, die nur Besonderheiten des Gebiets der Sprachwissenschaft widerspiegeln, sind jedoch bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit außer acht zu lassen. Im vorliegenden Fall waren die technischen Unterschiede, die die Neuheit des beanspruchten Verfahrens begründeten, nicht erfinderisch, da sie von einem nichttechnischen Aspekt der technischen Aufgabe herrührten, deren Umsetzung naheliegend war (s. auch I.C.1).

In so far as technical character was concerned, the board stressed that it should be irrelevant that the piece of information was used or processed by a conventional computer, or any other conventional information processing apparatus, since the circumstance that such an apparatus had become a conventional article for everyday use did not deprive it of its technical character, just as a hammer still had to be regarded as a technical tool even though its use had been known for millennia. The board thus came to the conclusion that information and methods related to linguistics could in principle assume a technical character if they were used in a computer system and formed part of a technical problem solution. Implementing a function on a computer system always involved technical considerations, at least implicitly, and meant in substance that the functionality of a technical system was increased. The implementation of the information and methods related to linguistics as a computerised translation process similarly required technical considerations and thus provided a technical aspect to *per se* non-technical things such as dictionaries, word matching or the translation of compound expressions into a corresponding meaning. Features or aspects of the method which reflected only peculiarities of the field of linguistics, however, had to be ignored in assessing inventive step. In the case in point, the technical differences which established the novelty of the claimed process were not inventive since they originated from a non-technical constraint to the technical problem, the implementation of which was obvious (see also I.C.1).

constituer la base d'une contribution technique de l'invention à l'état de la technique.

Dans la mesure où le caractère technique était concerné, la chambre a souligné qu'il importait peu que l'information soit utilisée ou traitée par un ordinateur classique, ou par tout autre appareil classique de traitement de l'information, puisque le fait qu'un tel appareil soit devenu un objet classique, utilisé quotidiennement, ne le privait pas de son caractère technique, de même qu'un marteau continue à être considéré comme un outil technique, même si son utilisation est connue depuis des millénaires. La chambre a donc conclu que les informations et les méthodes liées à la linguistique permettent en principe de supposer un caractère technique, si elles sont utilisées dans un système informatique et qu'elles font partie d'une solution à un problème technique. La mise en œuvre d'une fonction sur un système informatique fait toujours intervenir des considérations d'ordre technique, du moins de façon implicite, et signifie en substance que la fonctionnalité d'un système technique a été accrue. De même, la mise en œuvre d'informations et de méthodes liées à la linguistique, comme le processus de traduction par ordinateur, implique des considérations d'ordre technique et confère donc un aspect technique à des objets non techniques en soi, comme les dictionnaires, l'équivalence de mots ou la traduction d'expressions composées pour qu'elles aient une signification correspondante. Il convient toutefois d'ignorer, pour l'appréciation de l'activité inventive, les caractéristiques ou aspects de la méthode qui ne reflètent que des particularités linguistiques. En l'espèce, les différences techniques qui ont établi la nouveauté du processus revendiqué n'étaient pas inventives, puisqu'elles découlaient d'une contrainte non technique au problème technique, dont la mise en œuvre était évidente (cf. I.C.1).

2. Medizinische Verfahren

2.1 Diagnostische Verfahren

2.1.1 Auslegung des Begriffs "Diagnostizierverfahren" – Vorlage des Präsidenten des EPA an die Große Beschwerdekammer

Gemäß Artikel 52 (4) Satz 1 EPÜ gelten diese Verfahren, wie auch die "Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers" nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen im Sinne von Artikel 52 (1) und 57 EPÜ, selbst wenn die Voraussetzungen der letztgenannten Vorschrift an sich erfüllt wären. Gemäß Artikel 52 (4) Satz 2 EPÜ gilt diese Fiktion nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem der vorstehend genannten Verfahren.

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ der Großen Beschwerdekammer Rechtsfragen zur Auslegung des Begriffs "Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden" im Sinne von Artikel 52 (4) EPÜ vorgelegt. Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 1/04** (ABI. EPA 2004, 229) anhängig.

Artikel 112 (1) b) EPÜ setzt seinem Wortlaut nach voraus, daß "zwei Beschwerdekammern über diese Frage voneinander abweichende Entscheidungen getroffen haben". Im vorliegenden Fall stammen die divergierenden Entscheidungen T 385/86 (ABI. EPA 1988, 308) und T 964/99 von derselben Technischen Beschwerdekammer. Gleichwohl sind sie aus Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit als divergierende Entscheidungen im Sinne von Artikel 112 (1) b) EPÜ zu verstehen. Daher erscheint eine Vorlage des Präsidenten geboten, ungeachtet der Tatsache, daß die unterschiedlichen Ansätze von derselben Beschwerdekammer im Sinne des Geschäftsverteilungsplans entwickelt worden sind.

In beiden Entscheidungen ging die Technische Beschwerdekammer jeweils davon aus, daß dem Ausschluß der in Artikel 52 (4) EPÜ bezeichneten Verfahren vom Patentschutz die grundsätzliche Überlegung zugrunde liege, daß diejenigen, die diese Verfahren als Teil der medizinischen Behandlung von Menschen oder Tieren anwenden, darin

2. Medical methods

2.1 Diagnostic methods

2.1.1 Interpreting the notion of "diagnostic methods" – referral by the President of the EPO to the Enlarged Board of Appeal

Under Article 52(4), first sentence, EPC diagnostic methods, along with "methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy", are not regarded as inventions susceptible of industrial application within the meaning of Articles 52(1) and 57 EPC, even if they intrinsically comply with the latter article. According to Article 52(4), second sentence, EPC this legal fiction does not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.

Pursuant to Article 112(1)(b) EPC, the President of the EPO has referred points of law relating to the interpretation of the expression "diagnostic methods practised on the human or animal body" within the meaning of Article 52(4) EPC to the Enlarged Board of Appeal. The case is pending as **G 1/04** (OJ EPO 2004, 229).

According to its wording, Article 112(1)(b) EPC may be applied if "two Boards of Appeal have given different decisions on [a] question". In the case at issue the divergent decisions T 385/86 (OJ EPO 1988, 308) and T 964/99 originate from the same technical board of appeal. Nevertheless, they are to be construed as divergent decisions within the meaning of Article 112(1)(b) EPC for reasons of legal certainty and clarity. Thus a referral by the President appears necessary, regardless of the fact that the differing approaches were adopted by the same board of appeal in terms of the business distribution scheme.

In each decision the technical board in question worked on the assumption that the policy behind the exclusion of the methods referred to in Article 52(4) EPC from patent protection was that those who carry out such methods as part of the medical treatment of humans or animals should not be inhibited by patents (see T 385/86, point 3.2 of the

2. Méthodes de traitement médical

2.1 Méthodes de diagnostic

2.1.1 Interprétation de la notion de "méthodes de diagnostic" – saisine de la Grande Chambre de recours par le Président de l'OEB

D'après l'article 52(4), première phrase CBE, les méthodes de diagnostic, au même titre que les "méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal", ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens des articles 52(1) et 57 CBE, même si les conditions énoncées dans ce dernier article sont remplies. En vertu de l'article 52(4), deuxième phrase CBE, cette fiction ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes.

Conformément aux dispositions de l'article 112(1)(b) CBE, le Président de l'Office européen des brevets a soumis à la Grande Chambre de recours des questions de droit portant sur l'interprétation de l'expression "méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal" au sens de l'article 52(4) CBE. L'affaire est en instance sous le numéro **G 1/04** (JO OEB 2004, 229).

Selon son libellé, l'article 112(1)(b) CBE est applicable lorsque "deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question". En l'espèce, les décisions divergentes T 385/86 (JO OEB 1988, 308) et T 964/99 émanent de la même chambre de recours technique. Dans un souci de sécurité et de clarté juridique, elles doivent néanmoins être considérées comme des décisions divergentes au sens de l'article 112(1)(b) CBE. La saisine de la Grande Chambre de recours par le Président semble donc nécessaire, bien que les approches différentes aient été développées par la même chambre de recours au sens du plan de répartition des affaires.

Dans ces deux décisions, la chambre de recours technique est partie du principe que l'exclusion de la brevetabilité des méthodes visées à l'article 52(4) CBE a pour but d'éviter que les brevets ne fassent obstacle à l'utilisation de ces méthodes dans le traitement médical des êtres humains ou des animaux (cf. T 385/86, point 3.2 des motifs ;

nicht durch Patente behindert werden sollen (vgl. T 385/86, Punkt 3.2 der Entscheidungsgründe; T 964/99, Punkt 3.1 der Entscheidungsgründe). Unter Verfolgung desselben Gesetzeszwecks erfuhr der Begriff der "am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommenen Diagnostizierverfahren" im Sinne von Artikel 52 (4) EPÜ allerdings eine unterschiedlich weite Auslegung.

Folgende Rechtsfragen wurden vorgelegt:

1a. Sind "Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden", im Sinne von Artikel 52 (4) EPÜ (im folgenden: "Diagnostizierverfahren") nur solche Verfahren, die alle beim Stellen einer ärztlichen Diagnose auszuführenden Verfahrensschritte enthalten, d. h. die Untersuchungsphase mit der Sammlung der einschlägigen Daten, den Vergleich der gewonnenen Untersuchungsdaten mit den Normwerten, die Feststellung einer signifikanten Abweichung (eines Symptoms) bei diesem Vergleich und schließlich die Zuordnung der Abweichung zu einem bestimmten Krankheitsbild (die deduktive medizinische Entscheidungsphase), oder

1b. liegt ein "Diagnostizierverfahren" bereits dann vor, wenn das beanspruchte Verfahren nur einen Verfahrensschritt enthält, der Diagnosezwecken dient oder sich auf die Diagnose bezieht?

2. Falls die Frage 1b) bejaht wird: Muß das beanspruchte Verfahren ausschließlich zu Diagnosezwecken einsetzbar sein oder sich ausschließlich auf die Diagnose beziehen? Nach welchen Kriterien ist dies zu beurteilen?

3a. Liegt ein "Diagnostizierverfahren" bereits dann vor, wenn

i) das beanspruchte Verfahren zumindest einen für das Vorliegen eines Diagnostizierverfahrens als wesentlich erachteten Verfahrensschritt enthält, der die persönliche Anwesenheit eines Arztes erfordert (Alternative 1), oder

ii) das beanspruchte Verfahren zwar nicht die persönliche Anwesenheit eines Arztes erfordert, aber voraussetzt, daß ein Arzt die Verantwortung trägt (Alternative 2), oder

iii) alle Verfahrensschritte auch oder nur von medizinischem oder technischem

reasons; T 964/99, point 3.1 of the reasons). In applying this policy, however, the two boards differed in the breadth of their interpretation of the expression "diagnostic methods practised on the human or animal body" within the meaning of Article 52(4) EPC.

The questions referred are as follows:

1(a) Are "diagnostic methods practised on the human or animal body" within the meaning of Article 52(4) EPC (hereinafter: "diagnostic methods") only those methods containing all the procedural steps to be carried out when making a medical diagnosis, ie the examination phase involving the collection of relevant data, the comparison of the examination data thus obtained with the standard values, the finding of any significant deviation (a symptom) during that comparison and, finally, the attribution of the deviation to a particular clinical picture (the deductive medical decision phase), or

1(b) is a claimed method a "diagnostic method" even if it contains only one procedural step that can be used for diagnostic purposes or relates to the diagnosis?

2. If the answer to 1(b) is in the affirmative: Does the claimed method have to be usable exclusively for diagnostic purposes or relate exclusively to the diagnosis? According to which criteria is this to be assessed?

3(a) Is a claimed method a "diagnostic method" if

(i) it contains at least one procedural step considered as essential for a "diagnostic method" and requiring the presence of a physician (Alternative 1), or

(ii) it does not require the presence of a physician, but presupposes that a physician bears the responsibility (Alternative 2), or

(iii) all procedural steps can also or only be practised by medical or technical

T 964/99, point 3.1 des motifs). La notion de "méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal" au sens de l'article 52(4) CBE a toutefois été interprétée différemment, bien que le même principe ait été suivi.

Les questions soumises à la Grande Chambre sont les suivantes :

1a. Les "méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal" au sens de l'article 52(4) CBE (ci-après "méthodes de diagnostic") se limitent-elles aux méthodes qui comprennent toutes les étapes dont l'exécution est nécessaire à l'établissement d'un diagnostic médical, à savoir la phase d'investigation impliquant le recueil des données pertinentes, la comparaison des résultats des examens ainsi obtenus avec les valeurs normales, la constatation d'un écart significatif (symptôme) lors de cette comparaison et, enfin, l'attribution de cet écart à un certain tableau clinique (phase de décision médicale déductive), ou

1b. Y a-t-il "méthode de diagnostic" dès lors que le procédé revendiqué comporte une seule étape aux fins d'un diagnostic ou se rapportant à un diagnostic ?

2. Au cas où il est répondu par l'affirmative à la question 1b) : le procédé revendiqué doit-il être utilisable uniquement aux fins d'un diagnostic ou se rapporter uniquement à un diagnostic ? Quels critères permettent de répondre à cette question ?

3a. Pour qu'il y ait "méthode de diagnostic", suffit-il que :

i) le procédé revendiqué comprenne au moins une étape jugée essentielle à l'existence d'une méthode de diagnostic et exigeant la présence d'un médecin (hypothèse 1), ou

ii) le procédé revendiqué, bien que n'exigeant pas la présence d'un médecin, suppose qu'un médecin en prenne la responsabilité (hypothèse 2), ou

iii) toutes les étapes du procédé puissent également ou exclusivement être

Hilfspersonal, vom Patienten selbst oder von einem automatisierten System vorgenommen werden können (Alternative 3)?

3b. Falls die Beteiligung eines Arztes (durch persönliche Anwesenheit oder Tragen der Verantwortung) entscheidend ist, muß der Arzt dann an dem Verfahrensschritt beteiligt sein, der am Körper vorgenommen wird, oder muß der Arzt nur an irgendeinem für ein Diagnostizierverfahren als wesentlich erachteten Verfahrensschritt beteiligt sein?

4. Bedeutet das Erfordernis "am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen", daß Verfahrensschritte in direktem Kontakt mit dem Körper erfolgen, und können nur solche Schritte, die unmittelbar am Körper vorgenommen werden, einem Verfahren den Charakter eines Diagnostizierverfahrens verleihen oder genügt es, wenn wenigstens einer der Verfahrensschritte unmittelbar am Körper vorgenommen wird?

B. Neuheit

1. Zurechnung zum Stand der Technik

1.1 Zugänglichmachung

Zum Stand der Technik gehört nach Artikel 54 (2) EPÜ alles, was vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist.

In **T 1030/00** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Entgegenhaltung (1) für die Zwecke des Artikels 54 (2) EPÜ als der Öffentlichkeit zugänglich anzusehen sei, da Artikel 54 (2) EPÜ nicht die kostenlose Bereitstellung einer schriftlichen Beschreibung verlange, damit ein Dokument als der Öffentlichkeit zur Verfügung stehend gelte.

In **T 1137/97** war die Entgegenhaltung D1 bereits im Recherchenbericht des EPA angeführt. Im Einspruchsverfahren wurde vorgebracht, daß die Entgegenhaltung im Prüfungsverfahren nicht angemessen gewürdigt worden sei. Daraufhin hatte die Patentinhaberin in Zweifel gezogen, daß es sich bei D1 überhaupt um ein Dokument des Stands der Technik handle, und Belege aus drei verschiedenen niederländischen Bibliotheken – einschließlich der der Einspre-

support staff, the patient himself or an automated system (Alternative 3)?

3(b) If the participation of a physician (by being present or by bearing the responsibility) is decisive, does the physician have to participate in the procedural step practised on the body, or does he only have to participate in any procedural step considered as essential for a diagnostic method?

4. Does the requirement "practised on the human or animal body" mean that the procedural steps take place in direct contact with the body and that only such steps practised directly on the body can provide a method with the character of a diagnostic method, or is it sufficient if at least one of the procedural steps is practised directly on the body?

B. Novelty

1. Defining the state of the art

1.1 Availability to the public

Under Article 54(2) EPC, the state of the art comprises everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the filing or priority date of the European patent application.

In **T 1030/00** the board held that document (1) was to be treated as made available to the public for the purposes of Article 54(2) EPC, as Article 54(2) EPC did not require that a written description be made available free of charge for it to be considered to be made available to the public.

In **T 1137/97** document (D1) had already been cited in the search report from the EPO. It was argued in the opposition that it had been inadequately considered during examination. In response the patentee challenged its being prior art at all, and submitted evidence from three different libraries in the Netherlands, including the opponent's, that the copy of document (D1) present in those libraries had not reached them until after the priority date of the patent in suit.

effectuées par le personnel médical ou technique auxiliaire, par le patient lui-même ou par un système automatisé (hypothèse 3) ?

3b. Si l'intervention d'un médecin (présent ou assumant la responsabilité) est décisive, celui-ci doit-il participer à l'étape du procédé appliquée à l'organisme, ou est-il suffisant que le médecin participe à une quelconque étape jugée essentielle à une méthode de diagnostic ?

4. L'expression "appliquées au corps humain ou animal" implique-t-elle que les étapes du procédé soient appliquées en contact direct avec l'organisme et que seules ces étapes appliquées en contact direct avec l'organisme confèrent à une méthode les caractères d'une méthode de diagnostic, ou suffit-il qu'au moins une des étapes de procédé soit appliquée directement à l'organisme ?

B. Nouveauté

1. Détermination de l'état de la technique

1.1 Accessibilité au public

Conformément à l'article 54(2) CBE, l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

Dans l'affaire **T 1030/00** la chambre a considéré que le document (1) devait être traité comme ayant été rendu accessible au public pour l'application de l'article 54(2) CBE, puisque cet article ne requiert pas qu'une description écrite soit mise à disposition gratuitement pour pouvoir être considérée comme étant accessible au public.

Dans l'affaire **T 1137/97**, le document D1 avait déjà été cité dans le rapport de recherche établi par l'OEB. L'opposant a fait valoir qu'il n'avait pas été pris en considération de manière appropriée au stade de l'examen. Le titulaire du brevet a réagi en contestant que ce document ait constitué l'état de la technique et a produit des moyens de preuve provenant de trois bibliothèques différentes aux Pays-Bas, dont celle de l'opposant, démontrant que les copies du document

chenden – vorgelegt, denen zufolge die in diesen Bibliotheken vorhandenen Abschriften der Entgegenhaltung D1 erst nach dem Prioritätstag des Streitpatents dort eingegangen waren.

Die Kammer wies darauf hin, daß die Beweiskraft und Verlässlichkeit eines Eingangsdatums, das auf der in einer Bibliothek ausliegenden Ausgabe einer Zeitschrift aufgedruckt sei, als Beleg für den Tag, an dem diese Zeitschrift der Öffentlichkeit tatsächlich zugänglich gemacht wurde, von der in der Bibliothek verfolgten Routine abhängt. In Anbetracht des weiteren Beweismaterials ließ die Kammer ein handschriftlich auf der Titelseite angebrachtes Datum nicht als Beleg gelten. Die Entgegenhaltung D1 gehöre also nicht zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ.

In der Entscheidung **T 315/02** erklärte die Kammer, daß eine in ihrem Ursprungsland noch unveröffentlichte Patentanmeldung einen Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ bilden könne, wenn sie der Öffentlichkeit als Prioritätsunterlage einer veröffentlichten europäischen Patentanmeldung zugänglich sei (Art. 128 (4) EPÜ).

1.2 Beweisfragen

In **T 55/01** hatte die Beschwerdeführerin vorgebracht, daß nur eine lückenlose Beweiskette ausreiche, um nachzuweisen, daß die Bedienungsanleitung eines Fernsehers zum Stand der Technik gehöre. Die Kammer stimmte mit ihr darin überein, daß das von der Beschwerdeführerin vorgelegte Beweismaterial keinen lückenlosen Nachweis der käuflichen Erwerbbarkeit darstelle, und verwies darauf, daß die Rechtsprechung in Fällen, in denen nur ein Verfahrensbeteiligter Zugang zu Informationen über eine behauptete Vorbenutzung habe, dazu tendiere, einen zweifelsfreien ("lückenlosen") Nachweis der offenkundigen Vorbenutzung zu fordern, d. h. Antworten auf die üblichen Fragen nach dem "Was", "Wann", "Wo", "Wie" und "An wen", weil der andere Beteiligte lediglich Widersprüche oder Lücken in der Beweiskette aufzeigen könne (s. T 472/92, ABI. EPA 1998, 161, Punkt 3.1 der Entscheidungsgründe). Dabei sei in der Rechtsprechung jedoch eingeräumt worden, daß bei einem in Massenfertigung hergestellten Verbrauchsgut, das umfassend beworben und Kunden, die in der Regel anonym blieben, zum Kauf angeboten werde, möglicherweise andere Maßstäbe anzulegen seien (s. T 241/99, Punkt 4.2 der Entschei-

The board noted that the strength of the presumption in favour of the accuracy of a "Received" date marking appearing on the copy of a journal in a library as evidence of the actual date when the journal was made available to the public would depend on the library routine used. The board did not accept a handwritten date on the cover of a journal in view of other evidence. Thus document (D1) did not form prior art pursuant to Article 54(2) EPC.

In **T 315/02** the board said that a patent application not yet published in its country of origin could form part of the state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC if it was accessible to the public as a priority document for a published European application (Article 128(4) EPC).

1.2 Issues of proof

In **T 55/01** the respondent had argued that only a complete chain of proof would suffice to establish that the manual of a television formed prior art. The board agreed that the evidence adduced by the appellant did not form a complete chain of proof of a sale and noted that, in cases where only one party had access to information about an alleged public prior use, the case law had tended towards expecting that the public prior use be proved beyond any reasonable doubt ("up to the hilt"), answering the typical questions "What?", "When?", "Where?", "How?" and "To whom?", since the other party was reduced to merely pointing out inconsistencies or gaps in the chain of evidence; see T 472/92, point 3.1 of the reasons (OJ EPO 1998, 161). However, the case law had taken into account that cases of mass-produced consumer goods which were widely advertised and offered for sale to customers who often remained anonymous might require different treatment; see T 241/99, point 4.2 of the reasons. Indeed, to demand a complete chain of proof in such cases would make it unreasonably complicated for a party to successfully rely on a sale or an offer for sale to prove public availability.

D1 disponibles dans ces bibliothèques ne leur étaient parvenues qu'après la date de priorité du brevet en cause.

La chambre a fait observer que le degré d'exactitude présumé de la mention "Reçu le" sur l'exemplaire d'un journal dans une bibliothèque, en tant que moyen de preuve de la date effective à laquelle le journal a été rendu accessible au public, dépend du mode de fonctionnement habituel de la bibliothèque. Au vu des autres moyens de preuve, la chambre n'a pas accepté comme preuve une date manuscrite apposée sur la couverture d'un journal. Le document D1 ne faisait donc pas partie de l'état de la technique selon l'article 54(2) CBE.

Dans la décision **T 315/02**, la chambre a déclaré qu'une demande de brevet non encore publiée dans son pays d'origine peut constituer un état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE si elle est accessible au public en tant que document de priorité d'une demande européenne publiée (article 128(4) CBE).

1.2 Questions de preuve

Dans l'affaire **T 55/01**, l'intimé avait fait valoir que seule une preuve complète pouvait établir que le manuel d'utilisation d'un téléviseur était compris dans l'état de la technique. La chambre a reconnu que le requérant n'avait pas rapporté la preuve complète de la vente. Elle a observé que, lorsque l'une des parties seulement a accès aux informations relatives à un usage antérieur public qui est allégué, la jurisprudence avait tendance à exiger que l'existence de cet usage antérieur soit prouvée de façon à ne laisser place à aucun doute raisonnable (preuve incontestable), en apportant des réponses aux questions classiques ("quoi ?", "quand ?", "où ?", "comment ?" et "accessible à qui ?"), puisque l'autre partie ne peut en pratique que faire valoir des contradictions ou des lacunes dans les moyens de preuve produits ; cf. T 472/92, point 3.1 des motifs (JO OEB 1998, 161). La jurisprudence a toutefois considéré que les biens de consommation produits en série, qui font l'objet d'une large publicité et sont mis en vente pour des clients qui restent le plus souvent anonymes, peuvent être traités différemment ; cf. décision T 241/99, point 4.2 des motifs. En effet, il serait excessivement difficile pour une partie

dungsgründe). In solchen Fällen eine lückenlose Beweiskette zu fordern, würde es dem Beteiligten nämlich über Gebühr erschweren, einen Verkauf oder ein Verkaufsangebot als Beleg der öffentlichen Verfügbarkeit geltend zu machen.

Die Kammer befand, daß Fernseher in Massenfertigung hergestellte Verbrauchsgüter seien, die schnell und ohne jegliche Geheimhaltungspflicht auf dem Markt vertrieben würden. Nach der allgemeinen Erfahrung erscheine es trotz Massenfertigung höchst unwahrscheinlich, daß sich solche Güter in einem versteckten Lager ansammelten. Sie gelangte daher zu dem Schluß, daß unter diesen Umständen kein weiterer Nachweis erforderlich sei, um zu belegen, daß die Fernseher tatsächlich an bestimmte Kunden verkauft worden seien und die den Geräten beiliegende Bedienungsanleitung in einem Zeitraum von ungefähr vier Monaten zwischen dem ermittelten Herstellungsdatum der Geräte und dem Prioritätstag des Streitpatents der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei. Damit trug sie dem Umstand Rechnung, daß Ereignisse auf dem Massenmarkt, wie z. B. das Herausbringen neuer Fernsehgeräte, jedermann und insbesondere Wettbewerbern, die den Markt normalerweise aufmerksam beobachten, frei zugänglich sind. Dementsprechend gelte in solchen Fällen (anders als in der Sache T 472/92) das Beweismaß des Abwägens der Wahrscheinlichkeit (Punkt 4.1 der Entscheidungsgründe).

2. Bestimmung des Inhalts des relevanten Stands der Technik

2.1 Allgemeine Auslegungsregeln

In **T 410/99** erklärte die Kammer, daß nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern eine Offenbarung im Stand der Technik neuheitsschädlich sei, wenn sie den fraglichen Gegenstand unmittelbar und eindeutig offenbare, und zwar bei Zugrundelegung des allgemeinen Wissens des Fachmanns am Veröffentlichungstag des angeführten Dokuments bei einem Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ bzw. am Prioritätstag des angeführten Dokuments bei einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ (siehe z. B. T 511/92, Punkt 2.2 der Entscheidungsgründe). Bei der Lektüre einer zum Stand der Technik gehörenden Offenbarung seien die darin enthaltenen Infor-

The board observed that televisions were mass-produced consumer products which were rapidly distributed to the market without any obligation of confidentiality. It found that according to general experience it seemed highly implausible that such goods, whilst being mass-produced, accumulated at some hidden location. It held that under these circumstances no further evidence was necessary to prove that televisions were actually sold to specified customers and that the handbook accompanying them was made available to the public in a period of about four months between their established production date and the priority date of the patent in suit, thereby taking into account the fact that events on the mass market such as the appearance of new television products were readily accessible to everybody, in particular to competitors, who would normally observe the market carefully. Hence, the balance of probabilities was the applicable standard of proof in cases such as this, as distinct from T 472/92 (see point 4.1 of the reasons).

2. Determining the content of the relevant prior art

2.1 General rules of interpretation

In **T 410/99** the board noted that according to established case law a prior art disclosure was novelty-destroying if it directly and unambiguously disclosed the subject-matter in question and also took account of a skilled person's common general knowledge at the publication date of the cited document in the case of prior art cited under Article 54(2) EPC, or at the priority date of the cited document in the case of an Article 54(3) EPC document (see for example T 511/92, point 2.2 of the reasons). Moreover, a prior art disclosure had to be read giving the information it contained the meaning that a skilled person would have given it at its publication date and disregarding infor-

de se fonder sur une vente ou une offre de vente pour prouver l'accessibilité au public si l'on exigeait d'elle qu'elle en rapporte la preuve complète.

La chambre a fait observer que les téléviseurs sont des produits de consommation de grande série qui sont rapidement écoulés sur le marché sans obligation de confidentialité. Elle a constaté qu'il semblait hautement improbable, comme le montre l'expérience en général, que de tels biens soient stockés dans un quelconque endroit caché du public alors qu'ils sont produits en grande quantité. La chambre a estimé que, dans ces circonstances, il n'était pas nécessaire de fournir des preuves supplémentaires pour démontrer que les téléviseurs avaient été vendus à des clients particuliers et que le manuel d'utilisation fourni avait été rendu accessible au public au cours des quatre mois entre la date établie de leur production et la date de priorité du brevet en cause, tenant compte ainsi de ce que les événements survenant sur le marché de la consommation de masse, tels que l'apparition de nouveaux modèles de téléviseur, sont facilement accessibles à tous, en particulier aux concurrents qui ont l'habitude d'observer attentivement le marché. Ainsi, le critère à appliquer pour emporter la conviction de l'instance dans des cas semblables est celui de "l'appréciation des probabilités" (voir la distinction faite dans l'affaire T 472/92, cf. point 4.1 des motifs).

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

2.1 Règles générales d'interprétation

Dans l'affaire **T 410/99**, la chambre a fait observer que, selon la jurisprudence constante, une divulgation de l'état de la technique détruit la nouveauté si elle divulgue l'objet en cause directement et sans ambiguïté, compte tenu également des connaissances générales de l'homme du métier à la date de publication du document cité dans le cas de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, ou à la date de priorité du document cité dans le cas d'un document visé à l'article 54(3) CBE (voir, par exemple, la décision T 511/92, point 2.2 des motifs). En outre, il convient de lire une divulgation de l'état de la technique en donnant à son contenu le sens que lui aurait donné l'homme du métier lors

mationen zudem so auszulegen, wie der Fachmann sie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Offenbarung verstanden hätte, und Angaben, die der Fachmann als falsch erkannt hätte, unberücksichtigt zu lassen. Lehren dagegen, die der Fachmann nicht als falsch identifiziert hätte, seien dem Stand der Technik zuzurechnen (T 412/91, Punkt 4.6 der Entscheidungsgründe).

Im vorliegenden Streitfall hatte die Beschwerdeführerin vorgebracht, daß der Fachmann möglicherweise erkannt hätte, daß das Verfahren gemäß dem Dokument des Stands der Technik (9) zusätzliche, im Dokument aber nicht beschriebene Schritte umfasse, und es demzufolge noch andere Auslegungsmöglichkeiten seines Inhalts gebe. Daher sei der beanspruchte Gegenstand nicht unmittelbar und eindeutig aus der Lehre dieses Dokuments herleitbar, wie das z. B. die Kammer in T 464/94, Punkt 16 der Entscheidungsgründe festgestellt habe. Die Kammer war hingegen der Auffassung, daß es im vorliegenden Fall weder ein Indiz noch einen Grund gebe, die ausdrückliche Lehre des Dokuments (9) als unvollständig oder falsch einzustufen, weil darin alle Verfahrensschritte ebenso wie ihr Einfluß auf die Qualität des durch das Verfahren hergestellten Erzeugnisses klar beschrieben seien. Seine Lehre lasse zudem – anders als im Fall T 464/94 – keine Zweifel hinsichtlich der durch das beanspruchte Verfahren erzielten und im Dokument beschriebenen Ergebnisse aufkommen; sie könne somit weder als hypothetisch noch als dem allgemeinen Fachwissen des einschlägigen technischen Gebiets widersprechend bezeichnet werden. Da die Sachlage also eine andere als in T 464/94 sei, könne diese Entscheidung nicht auf den vorliegenden Fall angewendet werden. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß das Dokument (9) alle Merkmale des Verfahrens nach Anspruch 1 unmittelbar und eindeutig offenbare und der Gegenstand des Anspruchs 1 somit nicht neu sei.

In **T 4/00** befand die Kammer, daß die beanspruchten Bereiche für die Komponenten der Gasmischung nur dann neuheitsschädlich vorweggenommen seien, wenn der fachkundige Leser einem bestimmten Teil einer Kurve mindestens eine spezifische, für die beanspruchten Bereiche relevante Zusammensetzung der Gasmischung unmittelbar und eindeutig entnehmen

mation which would be understood by a skilled person to be wrong; however, any teaching which would not be recognised as wrong by a skilled person had to be accepted as prior art (see T 412/91, point 4.6 of the reasons).

In the case at issue, the appellant had submitted that a skilled person could have considered that additional steps were involved in the process of prior art document (9) but not described in this citation and that there were therefore other possible interpretations of its text. Therefore the claimed subject-matter was not directly and unambiguously derivable from the teaching of that document, such as was found for example in T 464/94, not published in OJ EPO, point 16 of the reasons. The board found, however, that in the present case there was no evidence or reason for considering the explicit teaching of document (9) as incomplete or wrong since it clearly described all process steps and the influence of each process step upon the quality of the product thereby obtained. Moreover, its teaching, unlike the situation in T 464/94, did not raise any doubt about the results obtained by the claimed process as mentioned in the text; therefore its teaching could not be considered either hypothetical or contrary to the common general knowledge in the relevant technical field. Since therefore the facts of the case were distinguished from those underlying T 464/94, the latter could not be applied to the present case. The board concluded that document (9) directly and unambiguously disclosed all the features of the process of claim 1 and that the subject-matter of claim 1 thus lacked novelty.

In **T 4/00** the board found that for novelty to be destroyed for the claimed ranges of the components of the gas mixture, the skilled reader should be able to derive directly and unambiguously from a particular part of a graph at least one specific gas mixture composition relevant for the claimed ranges. However, the description of the prior art document noted that these graphs were

de sa publication, tout en ignorant les informations que l'homme du métier aurait considérées comme erronées; tout enseignement que l'homme du métier n'aurait pas reconnu comme erroné doit néanmoins être accepté comme faisant partie de l'état de la technique (cf. décision T 412/91, point 4.6 des motifs).

Dans le cas d'espèce, le requérant a prétendu que l'homme du métier aurait pu considérer que le procédé selon le document de l'état de la technique (9) comportait des étapes additionnelles, non décrites dans ce document, et qu'il y avait, par conséquent, d'autres interprétations possibles de son contenu. C'est pourquoi l'objet revendiqué ne pouvait être déduit de manière directe et sans ambiguïté de l'enseignement de ce document, ainsi que cela a été constaté par exemple dans la décision T 464/94, point 16 des motifs. La chambre a cependant constaté qu'il n'y avait pas, dans la présente espèce, de preuve ou de raison de considérer l'enseignement explicite du document (9) comme incomplet ou erroné puisque toutes les étapes du procédé y étaient clairement décrites, de même que l'influence de chaque étape du procédé sur la qualité du produit ainsi obtenu. En outre, contrairement à l'affaire T 464/94, son enseignement ne suscitait aucun doute quant aux résultats obtenus par le procédé revendiqué tels que mentionnés dans le texte; par conséquent, son enseignement ne pouvait être considéré comme hypothétique ou comme contraire aux connaissances générales dans le domaine technique considéré. Puisque les faits de la cause se distinguaient ainsi de ceux sur lesquels se fondait la décision T 464/94, celle-ci ne pouvait s'appliquer au cas présent. La chambre en a conclu que le document (9) divulguait toutes les caractéristiques du procédé selon la revendication 1 de manière directe et non ambiguë et que l'objet de la revendication 1 était, par conséquent, dénué de nouveauté.

Dans l'affaire **T 4/00**, la chambre a considéré que pour conclure à l'absence de nouveauté, dans le cas des plages de valeurs revendiquées pour les composants d'un mélange gazeux, le lecteur averti devait être en mesure de déduire d'une certaine partie d'un graphique, de manière directe et non ambiguë, au moins un mélange gazeux spécifique qui soit pertinent pour les

könne. In der Beschreibung des Dokuments des Stands der Technik heiße es jedoch, daß es sich bei den Kurven um ungefähre Konturlinien für jeweils dieselbe Einschweißtiefe handle, die auf Messungen der Einschweißtiefe in Tests mit mehreren Gasmischungen basierten. Die Kurven selbst stellten also keine gemessenen Werte dar. Die Kammer merkte ferner an, daß das Dokument des Stands der Technik nicht angebe, mit welchen Hilfsmitteln die Kurven ermittelt worden seien. Sie war daher der Auffassung, daß die Punkte einer Kurve in einem Diagramm eines Dokuments aus dem Stand der Technik keine Offenbarung der entsprechenden, an den Achsen des Diagramms abgelesenen Werte darstellten, wenn sich die Genauigkeit der Kurve in dem Diagramm nicht feststellen lasse.

3. Feststellung von Unterschieden

3.1 Auslegung der Ansprüche

In **T 31/01** stellte die Kammer folgendes fest: Wenn dem Wortlaut des unabhängigen Anspruchs in Übereinstimmung mit der Beschreibung klar zu entnehmen sei, daß die beanspruchte Meßvorrichtung in bestimmter Weise auf dem zu vermessenden Bauteil zu montieren ist, dann müssen die technischen Merkmale des Anspruchs, die diese besondere Montage definieren, bei der Prüfung der Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands im Lichte des ermittelten Stands der Technik gebührend berücksichtigt werden.

4. Chemische Erfindungen und Auswählerfindungen

4.1 Erreichen eines höheren Reinheitsgrades

In **T 803/01** ging es um die Neuheit einer pharmazeutischen Verbindung, die sich von den aus dem Stand der Technik bekannten Verbindungen nur durch den Reinheitsgrad einer ihrer Komponenten unterschied.

Die Kammer vertrat die Auffassung, jedes beliebige Reinigungsverfahren sei – solange es "herkömmlich" sei, aber unabhängig davon, welcher Reinheitsgrad sich damit erreichen lasse – automatisch als der Öffentlichkeit zugänglich

approximate contour lines of equal weld penetration, established on the basis of measurements of the weld penetration depth obtained in tests with a number of gas mixtures. Thus the graphs themselves did not represent measured values. Further, the board observed that the means by which the graphs had been established were not mentioned in the prior art document. It therefore held that the points of a graph in a diagram in a prior art document did not represent a disclosure of the corresponding values read from the scales of the diagram if the accuracy of the graph in the diagram could not be established.

3. Ascertaining differences

3.1 Interpretation of claims

In **T 31/01** the board held that if the wording of an independent claim, in keeping with the description, clearly indicated that the claimed measuring device was attached in a particular way to the part being measured, the technical features of the claim which defined the attachment method had to be duly taken into account when assessing the patentability of the claimed subject-matter with regard to the latest prior art.

4. Chemical inventions and selection inventions

4.1 Achieving a higher degree of purity

The issue in **T 803/01** was the novelty of a pharmaceutical composition which differed from prior-art compositions only in the degree of purity of one of its components.

In the board's view each and every purification method, provided it was "conventional" but regardless of the extent of purification sought, was presumed to be automatically available to the public, and that in a fully enabling

valeurs revendiquées. Cependant, il était indiqué dans la description contenue dans le document de l'état de la technique que ces graphiques étaient constitués de courbes hypsométriques approximatives d'égale pénétration, établies sur la base de mesures de la profondeur de pénétration obtenues lors des essais réalisés avec un certain nombre de mélanges gazeux. Ainsi, les graphiques eux-mêmes ne représentaient pas les valeurs résultant des mesures effectuées. En outre, la chambre a fait remarquer que les moyens par lesquels les graphiques avaient été réalisés n'avaient pas été indiqués dans le document de l'état de la technique. Aussi la chambre a-t-elle considéré que les points d'une courbe dans un diagramme faisant partie de l'état de la technique ne constituent pas une divulgation des valeurs correspondantes, lues à l'aide des échelles de valeurs du diagramme, si la précision du tracé de la courbe dans le graphique ne peut être établie.

3. Constatation de différences

3.1 Interprétation des revendications

Dans l'affaire **T 31/01**, la chambre a estimé que si le libellé de la revendication indépendante, en accord avec la description, indique clairement que le dispositif de mesure revendiqué est monté d'une manière particulière sur la pièce à mesurer, les caractéristiques techniques de la revendication qui définissent ce montage particulier doivent être dûment prises en compte dans l'analyse de la brevetabilité de l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique mis à jour.

4. Inventions dans le domaine de la chimie et inventions de sélection

4.1 Obtention d'un degré de pureté plus élevé

Dans l'affaire **T 803/01**, c'est la nouveauté d'une composition pharmaceutique, ne différant des compositions de l'état de la technique que par le degré de pureté de l'un de ses composants, qui était en cause.

De l'avis de la chambre, toute méthode de purification, à condition d'être "conventionnelle" mais sans qu'il soit tenu compte du degré de purification recherché, est présumée être automatiquement accessible au public, et ceci

anzusehen, und zwar in voll nacharbeitbarer Form, so daß es zu einer neuheits-schädlichen Offenbarung werde.

Wie in diesem Zusammenhang in der Entscheidung T 100/00 (Punkt 4.15 ii) der Entscheidungsgründe) festgestellt, könne der Begriff "herkömmlich" nur "gebräuchlich im jeweiligen konkreten technischen Zusammenhang" heißen. Daher sei die Frage, ob der in Anspruch 1 geforderte Reinheitsgrad des Polylactids ein gegenüber dem Stand der Technik neues Element darstelle, nur im Kontext des jeweiligen konkreten Fachgebiets zu beantworten.

Die Kammer kam in diesem Fall zu dem Schluß, daß sich mit den in D2 beschriebenen Reinigungsverfahren, die hier für das betreffende konkrete Fachgebiet als die einschlägigen "herkömmlichen Reinigungsverfahren" zu gelten hätten, der gewünschte Reinheitsgrad nicht erzielen lasse. Es deute auch nichts darauf hin, daß der geforderte Reinheitsgrad durch andere "herkömmliche" Reinigungsverfahren erreicht werden könne. Sie entschied daher, daß das Merkmal eines definierten Reinheitsgrads in Anspruch 1 ein neues Element beinhalte.

C. Erfinderische Tätigkeit

1. Behandlung nichttechnischer Aspekte

In mehreren Entscheidungen (insbesondere der Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.1) wurden Grundsätze für die Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes in Fällen entwickelt, in denen die Erfindung aus einer Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale besteht.

Nach Artikel 56 EPÜ beruht eine Erfindung auf erfinderischer Tätigkeit, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. In **T 1177/97** führte die Kammer aus, daß diese rechtliche Definition der erfinderischen Tätigkeit normalerweise in Form des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes angewendet werde, bei dem die Erfindung daraufhin zu prüfen sei, ob sie eine technische Lösung für eine technische Aufgabe enthalte. Da sowohl die Lösung als auch die durch die Erfindung gelöste Aufgabe technischen Charakter haben müßten, könne der Aufgabe-Lösungs-Ansatz

way, so as to amount to an effective novelty-destroying disclosure.

As stated in T 100/00 in this connection, the term "conventional" could only mean "conventional in view of the concrete technical context concerned" (point 4.15(ii) of the reasons). Therefore the question of whether the degree of purity for the polylactide required in claim 1 provided a new element over the prior art had to be assessed in the concrete technical context concerned.

The board concluded in this case that the methods of purification described in document D2 – which had to be regarded as the relevant "conventional purification processes" in the concrete technical context concerned – would not succeed in providing the required degree of purity. Nor was there any ground for concluding that other "conventional" methods of purification would be capable of delivering the required degree of purity either. The board thus decided that there was a new element in the feature of a defined level of purity as set out in claim 1.

C. Inventive step

1. Treatment of non-technical aspects

Some decisions (especially from Electricity Board 3.5.1) have developed principles as to how to apply the problem and solution approach when the invention consists of a mixture of technical and non-technical features.

According to Article 56 EPC, an invention is to be considered to involve an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. In **T 1177/97** the board held that this legal definition of inventive step was usually applied by using the problem and solution approach, which required analysis of the invention in terms of a technical solution to a technical problem. Since both the solution and the problem solved by an invention had to be of a technical nature, the problem and solution approach might raise questions when the invention comprised non-technical aspects or

de telle manière qu'elle puisse être entièrement mise en œuvre, si bien qu'elle constitue une divulgation destructrice de nouveauté.

Ainsi que la chambre l'a relevé dans la décision T 100/00 à cet égard, le terme "conventionnel" ne peut que signifier "conventionnel compte tenu du contexte technique concret en cause" (cf. point 4.15 ii) des motifs). C'est pourquoi la question de savoir si le degré de pureté requis dans la revendication 1 pour le polylactide apportait un élément nouveau par rapport à l'état de la technique devait être examinée dans le contexte technique concret en cause.

Dans cette affaire, la chambre a conclu que les méthodes de purification décrites dans D2 – qui devaient être considérées comme les "procédés de purification conventionnels" dans le contexte technique concret en cause – ne permettaient pas de fournir le degré de pureté recherché. Par ailleurs, il n'y avait aucune raison de conclure que d'autres méthodes "conventionnelles" de purification permettraient d'obtenir le degré de pureté recherché. C'est pourquoi la chambre a estimé que la caractéristique portant sur un niveau de pureté défini, comme indiqué dans la revendication 1, constituait un élément nouveau.

C. Activité inventive

1. Traitement d'aspects non techniques

Certaines décisions (en particulier celles de la chambre 3.5.1 dans le domaine de l'électricité) ont développé des principes sur la façon d'appliquer l'approche problème solution lorsque l'invention consiste en un ensemble de caractéristiques techniques et non techniques.

Conformément à l'article 56 CBE, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l'homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Dans l'affaire **T 1177/97**, la chambre a estimé que cette définition juridique de l'activité inventive est généralement appliquée en faisant usage de l'approche problème solution, qui nécessite une analyse de l'invention en termes de solution technique apportée à un problème technique. Puisque aussi bien la solution que le problème résolu par l'invention doivent être de nature technique, l'approche problème solution

Fragen aufwerfen, wenn die Erfindung auch nichttechnische Aspekte oder Elemente beinhalte. Solche Schwierigkeiten seien zu überwinden, indem entsprechende Sorgfalt auf die Definition des Gebiets der Technik, dem die Erfindung zuzuordnen sei, und der technischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die beim Fachmann auf diesem konkreten Fachgebiet vorauszusetzen seien, sowie auf die korrekte Formulierung der tatsächlich gelösten technischen Aufgabe verwendet werde. Dieselbe Kammer hatte bereits in T 641/00 (ABI. EPA 2003, 352) die Auffassung vertreten, daß bei einer Erfindung, die aus einer Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale bestehe und als Ganzes technischen Charakter aufweise, in bezug auf die Beurteilung des Erfordernisses der erfinderischen Tätigkeit alle Merkmale zu berücksichtigen seien, die zu diesem technischen Charakter beitragen, wohingegen Merkmale, die keinen solchen Beitrag leisteten, das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit nicht stützen könnten.

Linguistische Informationen und Methoden könnten somit grundsätzlich technischen Charakter annehmen, wenn sie in einem Computersystem zum Einsatz kämen und Teil der Lösung einer technischen Aufgabe seien. Merkmale oder Aspekte des beanspruchten Verfahrens, die lediglich Besonderheiten des Gebiets der Sprachwissenschaften widerspiegeln, seien bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit jedoch außer acht zu lassen.

Im vorliegenden Fall seien die technischen Unterschiede nicht erfinderisch, weil sie von einem nichttechnischen Aspekt der technischen Aufgabe herrührten, dessen Umsetzung naheliegend sei (s. auch I.A.1.1).

Die Beschwerde **T 244/00** betraf ein Fernsteuerungsgerät für audiovisuelle Systeme. Die Erfindung unterschied sich vom Stand der Technik allein dadurch, daß sich der Cursor durch Einzel- oder paarweise Bewegungen der mindestens vier Schalter der Cursorsteuertaste in mindestens sechs Richtungen bewegen ließ und ein direktes Springen des Cursors in diagonalen Richtungen entlang schräger Linien möglich war. Die Kammer hielt fest, daß das graphische Design von Menüs in der Regel nicht als technischer Aspekt eines menügesteuerten Steuerungssystems

elements. Such difficulties were to be resolved by taking due care to define the technical field to which the invention belonged, the scope of technical expertise and skills expected to be applied by the technical person in that particular technical field, and the correct formulation of the technical problem actually solved. In T 641/00 (OJ EPO 2003, 352) the same board had already held that an invention consisting of a mixture of technical and non-technical features and having technical character as a whole was to be assessed with respect to the requirement of inventive step by taking account of all those features which contributed to that technical character. Features of the invention which did not form part of the technical solution to the technical problem had to be disregarded in the assessment of inventive step.

Information and methods related to linguistics may thus in principle assume technical character if they are used in a computer system and form part of a technical problem solution. Features or aspects of the claimed method which reflect only peculiarities of the field of linguistics, however, must be ignored in assessing inventive step.

In the case in point, the technical differences which established the novelty of the claimed process were not inventive since they originated from a non-technical constraint to the technical problem, the implementation of which was obvious (see also I.A.1.1).

In **T 244/00** the appeal concerned a remote-control apparatus in the field of audio-visual systems. The invention was distinguished from the prior art system only in that at least four switches (of the cursor key) were operable in single or pair wise action in at least six directions and allowed direct cursor jumps along slanting lines in diagonal directions. The board stated that the graphic design of menus was, as a rule, not a technical aspect of a menu-driven control system. Nor was the practical use of such menus genuinely a problem with which the skilled person, in his function as a

peut soulever des difficultés lorsque l'invention comporte des aspects ou éléments non techniques. Il convient de résoudre ce type de difficultés en faisant preuve de la vigilance nécessaire lorsqu'on définit le domaine technique dont relève l'invention, l'étendue de l'expertise et les aptitudes techniques que l'on attend de l'expert dans ce domaine technique particulier ainsi que la formulation exacte du problème technique qui est résolu. Dans l'affaire T 641/00 (JO OEB 2003, 352), la même chambre avait déjà estimé que l'appréciation de l'exigence d'activité inventive, dans le cas d'une invention qui se compose d'un ensemble de caractéristiques techniques et non techniques et qui présente globalement un caractère technique, doit tenir compte de toutes les caractéristiques qui contribuent audit caractère technique. Pour l'appréciation de l'activité inventive, il convient de ne pas tenir compte des caractéristiques de l'invention qui n'entrent pas dans le cadre de la solution technique apportée au problème technique.

Les informations et méthodes liées au domaine linguistique peuvent donc en principe revêtir un caractère technique lorsqu'elles sont utilisées dans un système informatique et entrent dans la solution apportée à un problème technique. Toutefois, lors de l'appréciation de l'activité inventive, il convient de ne pas tenir compte des caractéristiques et aspects de la méthode revendiquée qui reflètent uniquement la spécificité du domaine linguistique.

Dans le cas d'espèce, les différences techniques établissant la nouveauté du procédé revendiqué étaient dénuées d'activité inventive puisqu'elles avaient leur origine dans une contrainte non technique du problème technique, dont la mise en œuvre était évidente (cf. I.A.1.1).

Dans l'affaire **T 244/00**, le recours portait sur un dispositif de contrôle à distance dans le domaine des systèmes audiovisuels. L'invention se distinguait du système connu de l'état de la technique seulement en ce que les quatre boutons (touches du curseur) pouvaient être actionnés isolément ou par paires dans au moins six directions et permettaient au curseur de sauter directement le long de lignes obliques dans des directions diagonales. La chambre a déclaré que la conception graphique des menus ne constitue pas, en règle générale, un aspect technique d'un système

anzusehen sei. Ebensowenig sei die Nutzung dieser Menüs in der Praxis wirklich eine Aufgabe, die sich dem Fachmann in seiner Funktion als technischer Sachverständiger stelle. Für die Zwecke des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes müsse es sich um eine technische Aufgabe handeln, mit deren Lösung der Fachmann auf dem betreffenden technischen Gebiet am Prioritätstag möglicherweise befaßt worden wäre. Die Kammer gelangte daher zu dem Schluß, daß die technische Aufgabe im vorliegenden Fall enger zu formulieren sei als auf der Grundlage der behaupteten Vorteile, die es habe, einen Cursor diagonal über den Fernsehbildschirm bewegen zu können. Die eigentliche technische Aufgabe bestehe darin, eine geeignete Cursortaste zur Verfügung zu stellen, mit welcher der Nutzer den Cursor in die beschriebenen sechs oder mehr Richtungen bewegen könne (s. auch I.A.1).

In **T 1121/02** nahm eine andere Kammer (Beschwerdekammer Mechanik 3.2.4) Bezug auf die Entscheidungen T 931/95 (ABI. EPA 2001, 441) und T 641/00 (ABI. EPA 2003, 352) und bestätigte, daß Merkmale, die keinen Beitrag zum technischen Charakter der Erfindung leisteten, das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit nicht stützen könnten.

2. Technische Aufgabe – Neuformulierung der Aufgabe

In **T 1188/00** konnte die von der Patentinhaberin neuformulierte Aufgabe nicht als Basis für die Beurteilung des Vorliegens einer erfinderischen Tätigkeit akzeptiert werden, weil sie nicht glaubhaft gemacht hatte, daß diese Aufgabe, die ehrgeiziger war als die ursprüngliche, für den gesamten beanspruchten Gegenstand gelöst war und somit eine für den gesamten Anspruchsgegenstand gültige Aufgabe darstellte.

Die Beschwerdekammer stellte fest, daß die Forderung nach einer für den ganzen Anspruchsbereich gültigen Aufgabe einerseits aus dem Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zwischen der einer Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe und ihrer Lösung folge und andererseits aus dem Prinzip, daß einem Anspruchsgegenstand eine erfinderische Tätigkeit, die sich auf eine bestimmte technische Wirkung stützt, nur dann zuerkannt werden kann, wenn sich diese Wirkung im gesamten bean-

technical expert, was confronted. For the purpose of the problem and solution approach, the problem had to be a technical problem which the skilled person in the particular technical field might have been asked to solve at the priority date. The board therefore concluded that in the case at issue the technical problem had to be formulated in a more limited way than on the basis of the alleged advantages of moving a cursor diagonally over the TV screen. The actual technical problem resided in providing an appropriate cursor key enabling the user to move the cursor in six or more such directions (see also I.A.1).

In **T 1121/02** another board of appeal (Mechanics Board 3.2.4) referred to T 931/95 (OJ EPO 2001, 441) and T 641/00 (OJ EPO 2003, 352) and confirmed that features making no contribution to technical character could not support the presence of an inventive step.

2. Technical problem – reformulation of the problem

In **T 1188/00** the problem as reformulated by the patent proprietor had not been accepted as a basis for assessing inventive step because the proprietor had not provided credible evidence that this problem, being more ambitious than the original version, had been solved in respect of all the claimed subject-matter and thus constituted a problem applicable to all such subject-matter.

The board found that the requirement that a problem should be applicable to the whole scope of the claim arose partly from the cause-and-effect relationship between the problem underlying an invention and its solution and partly from the principle that claimed subject-matter could be said to involve an inventive step based on a specific technical effect only if that effect could be achieved across the whole scope of the claim. Only so could sufficient account be taken of the generally

de contrôle géré par des menus. L'utilisation pratique de tels menus n'est pas non plus véritablement un problème auquel l'homme du métier se voit confronté en sa qualité d'expert technique. Pour les besoins de l'approche problème solution, le problème doit être un problème technique que l'homme du métier dans le domaine technique concerné pourrait être appelé à résoudre à la date de priorité. La chambre a conclu qu'il convenait donc, dans le cas présent, de reformuler le problème technique de façon plus restrictive que sur la base de l'avantage allégué de pouvoir déplacer le curseur en ligne diagonale sur l'écran de télévision. Le problème technique réel résidait dans la recherche d'une touche de curseur appropriée permettant à l'utilisateur de le déplacer dans six directions ou plus (cf. I.A.1).

Dans l'affaire **T 1121/02**, une autre chambre de recours (chambre 3.2.4, mécanique) a fait référence aux décisions T 931/95 (JO OEB 2001, 441) et T 641/00 (JO OEB 2003, 352) et a confirmé que les caractéristiques qui n'apportent aucune contribution au caractère technique de l'invention ne peuvent fonder l'existence d'une activité inventive.

2. Problème technique – nouvelle formulation du problème technique

Dans l'affaire **T 1188/00**, la chambre n'a pu accepter le problème tel que reformulé par le titulaire du brevet comme base pour juger de l'existence d'une activité inventive parce que le titulaire du brevet n'avait pas exposé de manière convaincante que ce problème, qui était plus ambitieux qu'à l'origine, était résolu pour l'ensemble de l'objet revendiqué et constituait ainsi un problème valable pour la totalité de l'objet de la revendication.

La chambre de recours a constaté que l'exigence d'un problème valable pour l'ensemble du domaine couvert par la revendication résulte, d'une part, de la relation de cause à effet entre le problème à la base d'une invention et sa solution et, d'autre part, du principe selon lequel une activité inventive reposant sur un certain effet technique ne peut être attribuée à l'objet d'une revendication que si cet effet peut être obtenu dans l'ensemble du domaine revendiqué. Ce n'est que de cette façon

spruchten Bereich erzielen läßt. Nur so werde dem allgemein anerkannten Rechtsgrundsatz ausreichend Rechnung getragen, daß der Umfang des durch ein Patent verliehenen Monopolrechts dem technischen Beitrag zum Stand der Technik entsprechen und durch diesen begründet sein müsse (T 939/92, ABI. EPA 1996, 309; T 409/91, ABI. EPA 1994, 653 und T 435/91, ABI. EPA 1995, 188).

Daher könne eine Aufgabenneuformulierung, die sich auf eine im Beschwerdeverfahren erstmals geltend gemachte Wirkung bezieht (ehrgeizigere Aufgabe), nur dann zur Begründung einer erfinderschen Tätigkeit herangezogen werden, wenn glaubhaft sei, daß sich die geltend gemachte Wirkung über den gesamten beanspruchten Bereich erzielen lasse. Die Beweislast dafür liege beim Patentinhaber.

In **T 134/00** bestand die angebliche technische Aufgabe in der Erzielung einer unerwarteten Verbesserung aufgrund eines Synergieeffekts, der durch den Einsatz einer Komponente zustande kam, von der bekannt war, daß sie für sich genommen keine Wirkung hatte. Die Kammer befand, daß das stützende Beweismaterial unter diesen Umständen so umfangreich sein müsse, daß die darin enthaltenen Daten mit vertretbarem Aufwand über den gesamten Anspruchsbereich extrapoliert werden könnten. Die als Beweismittel präsentierten Versuchsergebnisse belegten eine Wirkung aber nicht für alle möglichen Kombinationen der unter den Anspruch 1 fallenden Verbindungen, sondern nur für eine bestimmte Kombination. Die Beschwerdeführerin hatte zudem bloß behauptet, daß sich dieselbe Wirkung ihres Wissens nach auch bei den übrigen Ausführungsformen des Anspruchs 1 erzielen lasse. Die Kammer war der Auffassung, daß eine solche unbelegte Aussage die Beschwerdeführerin nicht von ihrer Verpflichtung entbinde nachzuweisen, daß die zur Definition der erfindungsgemäßen technischen Aufgabe herangezogene Wirkung allen beanspruchten Verbindungen zukomme. Sie entschied daher, daß die behauptete Verbesserung für die Definition der technischen Aufgabe der beanspruchten Erfindung außer acht bleiben müsse. Somit sei eine weniger ehrgeizige Neuformulierung der technischen Aufgabe erforderlich (s. auch II.B.1.2.1).

accepted legal principle that the extent of the patent monopoly should correspond to and be justified by the technical contribution to the art (T 939/92, OJ EPO 1996, 309; T 409/91, OJ EPO 1994, 653; and T 435/91, OJ EPO 1995, 188).

Hence a reformulation relating to an effect first alleged in appeal proceedings (a more ambitious problem) could not be used to substantiate inventive step unless it was made credible that the alleged effect could be achieved across the whole scope of the claim. The burden of proof for this lay with the proprietor.

In **T 134/00** the alleged technical problem lay in the achievement of an unexpected improvement based on a synergistic effect by the use of a component which was known to have no effect by itself. The board found that in these circumstances the required supporting evidence should have been so comprehensive that the data shown in such evidence could be reasonably extrapolated across the whole scope of the claim. Instead, the available experimental evidence supported the presence of an effect only for a specific combination and not for all the possible combinations of components encompassed by claim 1. The appellant had moreover simply submitted that it was its belief that the same effect would be achieved with the other embodiments covered by claim 1. The board held that such an unsupported statement could not discharge the appellant from its burden of proving that the effect used to define the underlying technical problem was displayed by all claimed compositions. The board concluded that the alleged improvement had to be disregarded in defining the technical problem underlying the claimed invention. Therefore, reformulation of the technical problem in less ambitious terms was necessary (see also II.B.1.2.1).

que l'on peut suffisamment tenir compte du principe juridique généralement reconnu selon lequel l'étendue du monopole conféré par un brevet doit correspondre à sa contribution technique à l'état de la technique et trouver en elle sa justification (T 939/92, JO OEB 1996, 309; T 409/91, JO OEB 1994, 653; T 435/91, JO OEB 1995, 188).

Par conséquent, on ne peut recourir, pour fonder l'existence d'une activité inventive, à une reformulation du problème concernant un effet allégué pour la première fois au stade du recours (problème plus ambitieux) que s'il est vraisemblable que l'effet peut être obtenu pour l'ensemble du domaine revendiqué. La charge de la preuve incombe au titulaire du brevet.

Dans l'affaire **T 134/00**, le problème technique allégué résidait dans l'obtention d'une amélioration inattendue basée sur un effet synergique, en utilisant un composant connu pour n'avoir aucun effet en soi. La chambre a estimé que, dans ces circonstances, les preuves requises auraient dû être suffisamment complètes pour que les données y figurant puissent être raisonnablement extrapolées pour toute l'étendue de la revendication. Au lieu de cela, les preuves expérimentales disponibles ne démontraient la présence d'un effet que pour une combinaison particulière et non pas pour l'ensemble des combinaisons possibles des composants compris dans la revendication 1. De plus, le requérant avait simplement affirmé que selon lui le même effet serait obtenu avec les autres modes de réalisation couverts par la revendication 1. La chambre a constaté qu'une telle affirmation non étayée ne pouvait dispenser le requérant de prouver que l'effet, dont il se servait pour définir le problème technique à la base de l'invention, était obtenu avec toutes les compositions revendiquées. Elle a donc conclu qu'il ne fallait pas tenir compte de l'amélioration alléguée pour la définition du problème technique à la base de l'invention revendiquée. Par conséquent, il était nécessaire de reformuler le problème technique en des termes moins ambitieux (cf. II.B.1.2.1).

3. Fachmann

3.1 Bestimmung des Fachmanns

Die Bestimmung des Fachmanns bedarf besonderer Sorgfalt. Dieser ist ein Fachmann auf einem **technischen** Gebiet. Bezieht sich die technische Aufgabe auf die Computerimplementierung eines Geschäfts-, eines versicherungsmathematischen oder eines Buchhaltungssystems, so handelt es sich um einen Datenverarbeitungsfachmann und nicht einfach um einen Geschäftsmann, Versicherungsmathematiker oder Buchhalter (T 641/00, ABI. EPA 2003, 352).

In **T 493/01** betraf die Erfindung ein protektives Antigen, das potentiell für einen Impfstoff gegen Keuchhusten in Frage kam. Der Fachmann auf dem Gebiet der Biotechnologie war bereits in der Entscheidung T 455/91 (ABI. EPA 1995, 684) als vorsichtig und konservativ beschrieben worden. Nach Auffassung der Kammer bedeute das jedoch nicht, daß er Informationen unberücksichtigt lassen würde, weil sie nicht in den Kernbereich seines Forschungsgebiets fielen oder nur für bestimmte Teile der Welt zuträfen. Können und Wissen des Fachmanns seien nicht geographisch beschränkt; seine Sichtweise sei vielmehr global. Er würde daher, wenn – wie im vorliegenden Fall – bekannt sei, daß von einem Pathogen in bestimmten Regionen der Welt eine Gefahr ausgeht, nicht zögern, auf frühere Erkenntnisse über dieses Pathogen zurückzugreifen oder es zum Ausgangspunkt seiner Forschungen zu machen.

3.2 Relevanter Inhalt der Patentschrift

In **T 632/02** vertrat die Kammer die Auffassung, daß bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit der relevante Inhalt der Patentschrift aus der Sicht des Fachmanns zu bestimmen sei, der die im Hinblick auf den nächstliegenden Stand der Technik definierte technische Aufgabe am Anmeldetag des angefochtenen europäischen Patents zu lösen versuche, und zwar ungeachtet des Standpunkts des Autors oder Verfassers dieser Patentschrift. Dementsprechend habe das, was unter den Hauptanspruch dieser Patentschrift falle, keinen Vorrang gegenüber dem Offenbarungsgehalt ihrer Beschreibung.

3. Skilled person

3.1 Definition of the skilled person

The identification of the skilled person needs careful consideration. He will be an expert in a **technical** field. If the technical problem concerns a computer implementation of a business, actuarial or accountancy system, he will be someone skilled in data processing, and not merely a businessman, actuary or accountant (T 641/00, OJ EPO 2003, 352).

In **T 493/01** the invention related to a protective antigen potentially useful in a vaccine against whooping cough. In T 455/91 (OJ EPO 1995, 684) the skilled person in the field of biotechnology had already been defined as being cautious and conservative. The board said this did not mean he would refrain from considering information because it did not concern the mainstream of research in his field of specialisation or because it applied only to some parts of the world. His skill and knowledge were not geographically limited; in fact he would have a global point of view. Thus if, as in the case in point, a pathogen constituted a known threat in some restricted parts of the world, the skilled person would not refrain from taking prior knowledge about that pathogen into consideration or from using it as a basis for his activities.

3.2 Relevant content of a patent publication

In **T 632/02** the board held that when considering inventive step, the relevant content of a patent publication had to be assessed from the point of view of the skilled person seeking to solve the technical problem as defined vis-à-vis the closest prior art, at the filing date of the European patent in suit, irrespective of the point of view of the author or drafter of that patent publication. Consequently, what was within the main claim of that patent publication did not take precedence over the disclosure in the description.

3. Homme du métier

3.1 Définition de l'homme du métier

Il convient d'accorder une attention toute particulière à l'identification de l'homme du métier. Celui-ci sera un expert dans un domaine **technique**. Si le problème technique a trait à la mise en œuvre informatique d'un système commercial, actuariel ou comptable, l'homme du métier sera une personne spécialisée dans le traitement des données, et non pas simplement un homme d'affaires, un actuaire ou un comptable (T 641/00, JO OEB 2003, 352).

Dans l'affaire **T 493/01**, l'invention concernait un antigène protecteur potentiellement utile dans un vaccin contre la coqueluche. Dans la décision T 455/91 (JO OEB 1995, 684), l'homme du métier dans le domaine de la biotechnologie était déjà défini comme prudent et conservateur. La chambre a déclaré que cela ne signifie pas que l'homme du métier s'abstiendra de prendre en considération une information parce qu'elle ne concerne pas le courant de recherche principal dans son domaine de spécialisation ou parce qu'elle ne s'applique qu'à certaines parties du monde. L'expertise et les connaissances de l'homme du métier ne sont pas limitées géographiquement; son point de vue aura plutôt un caractère global. Par conséquent, si un agent pathogène constitue une menace connue dans certaines parties limitées du monde, comme dans le cas présent, l'homme du métier ne s'abstiendra pas de tenir compte des connaissances antérieures relatives audit agent pathogène, ni de les utiliser comme base de ses activités.

3.2 Contenu pertinent d'un document de brevet publié

Dans l'affaire **T 632/02**, la chambre a estimé que, lorsqu'on examine l'activité inventive, le contenu pertinent d'un document de brevet publié doit être apprécié du point de vue de l'homme du métier qui cherche à résoudre le problème technique tel que défini par rapport à l'état de la technique le plus proche, à la date de dépôt du brevet européen en cause, indépendamment de l'avis de l'auteur ou rédacteur du document publié. Ainsi, ce qui est couvert par la revendication principale du document de brevet publié ne prévaut pas sur la divulgation dans la description de ce document.

Die Kammer führte aus, daß dieser Schluß auch in Einklang mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern stehe. So habe die Kammer in T 4/83 (ABI. EPA 1983, 498) erklärt, daß alle Informationen in einer Patentschrift, die dem Fachmann eine technische Lehre vermitteln, zum Offenbarungsgehalt gehörten, und zwar unabhängig davon, ob sie unter den Schutzbereich der Patentansprüche fielen und welchem Zweck sie dienten. In gleicher Weise seien alle in einer veröffentlichten Patentschrift beschriebenen Ausführungsformen in Betracht zu ziehen, die dem Fachmann einen Anhaltspunkt zur Lösung der gestellten Aufgabe geben könnten, und zwar auch dann, wenn die Ausführungsformen nicht besonders hervorgehoben seien (T 24/81, ABI. EPA 1983, 133).

4. Nachweis erfinderischer Tätigkeit

4.1 Chemische Erfindungen

In **T 588/99** war der Gegenstand des Anspruchs 1 eine flüssige wäßrige Waschmittelzusammensetzung, die eine Protease und ein Peptidtrifluormethylketon (PTK) enthielt, das als reversibler Inhibitor für diese Protease wirkte. Die im Hinblick auf den Stand der Technik zu lösende technische Aufgabe war definiert als die Bereitstellung weiterer reversibler Proteaseinhibitoren, die wirksam und für die Verwendung in einer flüssigen wäßrigen Waschmittelzusammensetzung geeignet sind.

Die Waschmittelzusammensetzungen gemäß Anspruch 1 unterschieden sich von denen in der Entgegenhaltung 1 (D1) dadurch, daß sie andere peptidartige reversible Inhibitoren (PTRI – Peptide Type Reversible Inhibitor) enthielten als die in D1 offenbarten. D1 lehrte ausdrücklich, daß in diesen zum Stand der Technik gehörenden Waschmittelzusammensetzungen jeder beliebige mikrobielle Serinproteaseinhibitor verwendet werden könne. Die Kammer war daher der Auffassung, daß es aufgrund des Offenbarungsgehalts dieser Entgegenhaltung für den Fachmann *per se* naheliegend sei, die gestellte technische Aufgabe dadurch zu lösen, daß er die ausdrücklich genannten mikrobiellen Serinproteaseinhibitoren dieser Waschmittelzusammensetzungen des Stands der Technik durch andere, als PTRI dieses Enzyms bekannte Verbindungen ersetze. Der Offenbarungsgehalt von D1 veranlasse

The board stated that this conclusion was also in line with the case law of the boards of appeal. In T 4/83 (OJ EPO 1983, 498) the board had stated that any information in a patent specification which conveyed a technical teaching to the skilled person belonged to the content of the disclosure, irrespective of whether or not it fell within the scope of the claims or what purpose it served. Similarly, all the embodiments in a published patent specification which offered a suggestion to the skilled person for solving the problem he was confronted with had to be taken into consideration, even where those embodiments were not particularly emphasised (T 24/81, OJ EPO 1983, 133).

4. Proof of inventive step

4.1 Chemical inventions

In **T 588/99** the subject-matter of claim 1 was a liquid aqueous detergent composition comprising a protease and a peptide trifluoromethyl ketone (PTK) acting as reversible inhibitor for that protease. The technical problem to be solved with respect to the state of the art was defined as that of providing other reversible protease inhibitors which were effective and suitable for use in an aqueous liquid detergent composition.

The detergent compositions according to claim 1 differ from those of document 1 (D1) in that they contain other peptide type reversible inhibitors (PTRIs) than those disclosed in D1. D1 teaches explicitly that any microbial serine protease inhibitors may be used in these prior art detergent compositions. Therefore the board found that the disclosure of this document *per se* made it obvious for the skilled person to solve the posed technical problem by replacing the explicitly specified microbial serine protease inhibitors of these prior art detergent compositions with any other compound known to be a PTRI of that enzyme. The disclosure of D1 expressly directed the skilled person to search for further known and suitable PTRIs among those disclosed in publications precisely in the fields of biochemistry and medicine.

La chambre a déclaré que cette conclusion est aussi en accord avec la jurisprudence des chambres de recours. Dans l'affaire T 4/83 (JO OEB 1983, 498), la chambre avait indiqué que toute information contenue dans un document de brevet qui transmet à l'homme du métier un enseignement technique fait partie du contenu de la divulgation, indépendamment du fait qu'elle entre ou non dans le cadre des revendications et quelle qu'en soit sa finalité. De même, il convient de faire appel à toutes les formes de réalisation figurant dans un document de brevet publié qui peuvent suggérer à l'homme du métier une solution au problème auquel il est confronté, et cela même si elles ne sont pas particulièrement mises en relief (T 24/81, JO OEB 1983, 133).

4. Preuve de l'existence d'une activité inventive

4.1 Inventions dans le domaine de la chimie

Dans l'affaire **T 588/99**, l'objet de la revendication 1 était une composition détergente aqueuse liquide comprenant une protéase et un PTK agissant comme inhibiteur réversible pour cette protéase. Le problème technique à résoudre par rapport à l'état de la technique consistait à fournir d'autres inhibiteurs de protéase réversibles qui soient efficaces et appropriés pour l'utilisation dans une composition détergente aqueuse liquide.

Les compositions détergentes selon la revendication 1 se distinguaient de celles du document 1 (D1) en ce qu'elles contenaient d'autres PTRIs que ceux divulgués dans D1. D1 enseignait explicitement que tous les inhibiteurs de protéase sérine microbienne pouvaient être utilisés dans ces compositions détergentes comprises dans l'état de la technique. La chambre a donc estimé que la divulgation de ce document suffisait en soi à rendre évidente pour l'homme du métier la solution du problème posé qui consiste à remplacer, dans ces compositions détergentes antérieures, les inhibiteurs de protéase sérine microbienne – qui étaient expressément spécifiés – par n'importe quel autre composant connu pour être un PTRI de cet enzyme. La divulgation de D1 conduit de manière explicite l'homme du métier à chercher d'autres PTRIs connus et appropriés parmi ceux divul-

den Fachmann ausdrücklich, unter den in Veröffentlichungen gerade auf den Gebieten der Biochemie und der Medizin offenbarten PTRI nach weiteren bekannten und geeigneten PTRI zu suchen.

In dem speziellen Fall also, in der ein Dokument ausdrücklich alle eine bestimmte Wirkung aufweisenden Verbindungen als geeignete Komponenten einer Waschmittelzusammensetzung auswies und den Fachmann dazu anhielt, in Veröffentlichungen aus anderen technischen Gebieten wie denen der Biochemie und der Medizin nach solchen Verbindungen zu suchen, bedürfte es keiner erfinderischen Tätigkeit, um die technische Aufgabe zu lösen, die darin bestand, eine Alternative zu den im Stand der Technik offenbarten Zusammensetzungen bereitzustellen, indem diese ausdrücklich genannten Komponenten mit besagter Wirkung durch andere solche Komponenten ersetzt werden, die bei der Suche in den erwähnten technischen Gebieten ermittelt werden können.

4.2 Disclaimer

In **G 1/03** und **G 2/03** (ABI. EPA 2004, 413 und 448) befand die Große Beschwerdekammer, daß ein Disclaimer, der für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder der ausreichenden Offenbarung relevant sei oder werde, den Erfindungsgegenstand unzulässig erweitere und somit gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße (s. auch II.B.1.2.1, III.A.1.2 und IV.2.1).

4.3 Analogieverfahren/Vorstellbares Erzeugnis

In **T 803/01** bestand die zu lösende objektive technische Aufgabe in der Bereitstellung einer pharmazeutischen Zusammensetzung, die die Nachteile des Stands der Technik überwindet. Diese war glaubhaft gelöst, indem eine pharmazeutische Zusammensetzung bereitgestellt wurde, in der eine Komponente, nämlich ein Polylactid, den gewünschten Reinheitsgrad aufwies.

Die Kammer war der Auffassung, daß die Reinheit eines Erzeugnisses von dem Reinigungsverfahren für das betreffende Erzeugnis abhängt, so daß die Beurteilung des erfinderischen Charakters eines durch seine Reinheit definierten Erzeugnisses untrennbar mit dem Reinigungsverfahren selbst verbunden sei. Das gelte auch dann,

Thus, in the particular situation where a document explicitly defines any compound having a certain activity as a suitable component of a detergent composition and urges the skilled person to look for such compounds in publications of other technical fields such as biochemistry and medicine, it requires no inventive activity to solve the technical problem of providing an alternative to the compositions disclosed in such prior art by replacing the explicitly specified compounds having the given activity with any other such compounds which may be found by exploring the other technical fields.

4.2 Disclaimer

In **G 1/03** and **G 2/03** (OJ EPO 2004, 413 and 448) the Enlarged Board held that a disclaimer which was or became relevant for the assessment of inventive step or sufficiency of disclosure added subject-matter contrary to Article 123(2) EPC (see also II.B.1.2.1, III.A.1.2 and IV.2.1).

4.3 Analogy process/Envisageable product

In **T 803/01** the objective technical problem to be solved was to be seen in the provision of a pharmaceutical composition which overcame the disadvantages of the prior art. This problem was credibly solved by the provision of a pharmaceutical composition in which one component, ie the polylactide, had a desired degree of purity.

The board held that the purity of a product would depend on the purification process for the product concerned, so that the assessment of inventive step of a product defined in terms of its purity was inseparably linked to the purification process itself. This applied even if the process characteristics were not features of the product claim.

gués dans des publications, en particulier dans les domaines de la biochimie et de la médecine.

Ainsi, dans la situation particulière où un document définit explicitement chaque composant ayant une certaine activité comme étant approprié pour une composition détergente et incite l'homme du métier à rechercher de tels composants dans des publications relevant d'autres domaines techniques, par exemple la biochimie et la médecine, aucune activité inventive n'est requise pour résoudre le problème technique consistant à trouver une alternative aux compositions divulguées dans l'état de la technique en remplaçant dans ces compositions les composants qui sont spécifiés explicitement et ont ladite activité par n'importe quel autre composant similaire que l'on peut trouver en explorant les autres domaines techniques susmentionnés.

4.2 Disclaimer

Dans les affaires **G 1/03** et **G 2/03** (JO OEB 2004, 413 et 448), la Grande Chambre de recours a considéré qu'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 (cf. II.B.1.2.1, III.A.1.2 et IV.2.1).

4.3 Procédé par analogie/produit concevable

Dans l'affaire **T 803/01**, le problème technique objectif à résoudre était de fournir une composition pharmaceutique qui surmonte les inconvénients de l'état de la technique. Ce problème a été résolu de manière crédible par la production d'une composition pharmaceutique dans laquelle l'un des composants, à savoir le polylactide, a le degré de pureté recherché.

La chambre a estimé que le degré de pureté d'un produit dépend du procédé de purification utilisé pour le produit concerné, de sorte que l'appréciation de l'activité inventive dans le cas d'un produit défini en termes de pureté est indissociablement liée au procédé de purification lui-même. Ceci s'applique même si les caractéristiques du procédé

wenn die Verfahrensmerkmale nicht Gegenstand des Erzeugnisanspruchs seien.

Die Kammer verwies auf den ähnlich gelagerten Fall in T 595/90 (ABI. EPA 1994, 695), wo dem Gegenstand des Erzeugnisanspruchs nur ein bekannter Wunsch zugrunde lag. In dieser Entscheidung hieß es, daß ein Erzeugnis, das als solches mit allen seine Identität ausmachenden Merkmalen einschließlich seiner Gebrauchseigenschaften vorstellbar sei und aufgrund dessen eine eigentlich naheliegende Sache darstelle, trotzdem für erfinderisch befunden und damit als solches beansprucht werden könne, wenn es im Stand der Technik keinen bekannten Weg oder kein anwendbares (analoges) Verfahren zu seiner Herstellung gebe und diese Herstellung daher durch die beanspruchten Verfahren erstmals und überdies auf erfinderische Weise bewerkstelligt werde.

Die Kammer entschied deswegen in Anlehnung an T 595/90, daß die entscheidende Frage im vorliegenden Fall die sei, ob das Polylactid mit dem beanspruchten Reinheitsgrad am Prioritätstag der angefochtenen Anmeldung hergestellt werden konnte oder ob es einen bekannten Weg zu seiner Herstellung gab. Sie befand, daß der beanspruchte Gegenstand in diesem Fall erfinderisch sei (s. auch I.B.4 und II.B.5).

4.4 Beispiele für die Bejahung der erfinderischen Tätigkeit

In **T 785/99** betraf die Erfindung ein Substrat für eine Halbleitervorrichtung, das aus einer Schicht keramischen Materials bestand, auf die eine Kupferplatte direkt gebondet war (DBOC-Substrat). Die zu lösende Aufgabe bestand in der Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit des DBOC-Substrats. Nach Auffassung der Kammer würde der Fachmann nicht in Erwägung ziehen, reines Aluminium durch mit Zirkonium dotiertes Aluminium (ZDA) zu ersetzen, da ZDA eine niedrigere Wärmeleitfähigkeit als Aluminium habe. Die Aufgabe der Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit des DBOC-Substrats lasse sich nur lösen, wenn der Fachmann erkenne, daß aufgrund der höheren mechanischen Festigkeit der ZDA-Keramik die Dicke der Keramikschicht verringert werden könne.

The board referred to the similar situation described in T 595/90 (OJ EPO 1994, 695), where the subject-matter of the product claim had concerned only a known desideratum. That decision had held that a product which could be envisaged as such with all characteristics determining its identity together with its properties in use, ie an otherwise obvious entity, might nevertheless become non-obvious and claimable as such if there was no known way or applicable (analogy) method in the art to make it and if the claimed methods for its preparation were therefore the first to achieve this in an inventive manner.

The board concluded that, therefore, by analogy with T 595/90, the decisive question in the case in point was whether the polylactide in the claimed degree of purity was achievable at the priority date of the application in suit or whether there was an obvious way leading to it. The conclusion was that the claimed subject-matter involved an inventive step (see also I.B.4 and II.B.5).

4.4 Examples of the recognition of inventive step

In **T 785/99** the invention related to a substrate for a semiconductor device consisting of a layer of ceramic material onto which a copper plate was directly bonded (DBOC substrate). The problem to be solved related to improving the thermal conductance of the DBOC substrate. The board held that a skilled person would not consider replacing a pure alumina with zirconia-doped alumina (ZDA), since ZDA had lower thermal conductivity than alumina. The problem of improving the thermal conductance of the DBOC substrate was solved only when the skilled person recognised that the increased mechanical strength of the ZDA ceramic allowed for the reduction of the ceramic layer's thickness.

ne sont pas reprises dans la revendication de produit.

La chambre a fait référence à une situation similaire décrite dans l'affaire T 595/90 (JO OEB 1994, 695), dans laquelle la revendication de produit avait pour seul objet un souhait connu. La chambre a considéré dans sa décision qu'un produit pouvant être envisagé en tant que tel avec toutes les caractéristiques déterminant son identité, y compris ses propriétés en cas d'utilisation, c'est-à-dire une entité par ailleurs évidente, peut néanmoins devenir non évident et susceptible d'être revendiqué en tant que tel si l'état de la technique n'offre pas de voie connue ou de procédé (par analogie) applicable pour le réaliser et si les procédés revendiqués de préparation du produit sont ainsi les premiers à permettre d'y parvenir d'une manière impliquant une activité inventive.

La chambre a donc conclu que, par analogie avec la décision T 595/90, la question décisive dans le cas présent était de savoir si le polylactide comportant le degré de pureté revendiqué était réalisable à la date de priorité de la demande en cause ou s'il existait un moyen évident permettant de l'obtenir. En l'espèce, l'objet revendiqué impliquait une activité inventive (cf. I.B.4 et II.B.5).

4.4 Exemples de cas dans lesquels une activité inventive a été reconnue

Dans l'affaire **T 785/99**, l'invention portait sur un substrat pour un dispositif de semi-conducteur consistant en une couche de céramique sur laquelle une plaque de cuivre venait se fixer directement (substrat DBOC). Le problème à résoudre consistait à améliorer la conductibilité thermique du substrat DBOC. La chambre a considéré qu'un homme du métier n'envisagerait pas le remplacement d'un oxyde d'aluminium pur par un oxyde d'aluminium dopé au zircon (ZDA) parce que le ZDA a une conductibilité thermique inférieure à celle de l'oxyde d'aluminium. Le problème de l'amélioration de la conductibilité thermique du substrat DBOC n'est résolu que si l'homme du métier constate que la résistance mécanique accrue de la céramique ZDA permet de réduire l'épaisseur de la couche de céramique.

Unter den gegebenen Umständen sei es nicht naheliegend gewesen, daß eine Materialeigenschaft (mechanische Festigkeit), die als solche in keinem direkten Zusammenhang mit der zu lösenden Aufgabe (Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit) stehe, zu deren Lösung führen könne.

4.5 Beweisanzeichen – Vergleichsver-suche

In **T 308/99** basierte die beanspruchte Verwendung auf einer durchaus naheliegenden Eigenschaft bekannter Stoffe. Die geringfügig verbesserten Wirkungen, die sich gegenüber den im Stand der Technik genutzten Stoffen durch die beanspruchte Verwendung erzielen ließen, ergaben sich aus naheliegenden Versuchen. Die Kammer bestätigte die ständige Rechtsprechung, daß eine überlegene Wirkung keine erfinderische Tätigkeit begründen könne, wenn sie sich aus naheliegenden Versuchen ergebe (T 296/87, ABI. EPA 1990, 195).

II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG

A. Ausreichende Offenbarung

1. Deutliche und vollständige Offenbarung

Ist in einem Patent das einzige mit konkreten Angaben offenbarte Ausführungsbeispiel für den Kernbereich der beanspruchten Erfindung (hier ein Schienentriebfahrzeug mit einem mit flüssigem Stickstoff gekühlten supraleitenden Transformator) nicht so vollständig offenbart, daß ein Fachmann die beanspruchte Erfindung am Prioritätstag ausführen konnte, ist es für die Frage der ausreichenden Offenbarung unerheblich, ob eine Variante (hier ein Schienentriebfahrzeug mit einem mit flüssigem Helium gekühlten Transformator) am relevanten Tag der Anmeldung ausführbar war, die zwar unter den Wortlaut des Patentanspruchs fällt, aber im Hinblick auf die Lehre des Patents mangels vergleichbaren technischen Erfolgs nicht in den Kernbereich der beanspruchten Erfindung fällt (**T 1173/00**, ABI. EPA 2004, 16).

Die Kammer führte ferner aus, daß es, wenn eine Erfindung lückenhaft offenbart sei, dahingestellt bleiben könne, ob es am Prioritätstag objektiv unmöglich

Under the prevailing circumstances, it was not obvious to recognise that a material property (here mechanical strength), which in itself was not directly related to the problem to be solved (improving thermal conductance), might lead to its solution.

4.5 Secondary indicia – comparative tests

In **T 308/99** the claimed use was based on a thoroughly obvious property of known substances. The slightly enhanced effects associated with the claimed use in comparison with substances used in prior art emerged from obvious tests. The board confirmed the case law that enhanced effects could not be adduced as evidence of inventive step if they emerged from obvious tests (T 296/87, OJ EPO 1990, 195).

II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION

A. Sufficiency of disclosure

1. Clarity and completeness of disclosure

If the only embodiment disclosed with concrete details in a patent is not disclosed in a manner sufficiently complete for the claimed invention (in the case in point a railway traction unit with a liquid-nitrogen-cooled superconductive transformer) to be carried out by a skilled person on the date of priority with respect to the fundamental scope of the invention, it is of no significance in terms of sufficiency of disclosure whether a variant (in the case in point a railway vehicle with a liquid-helium-cooled transformer) could have been carried out on the relevant date of filing if the variant, although covered by the wording of the patent claim, does not fall within the fundamental scope of the claimed invention with regard to the teaching of the patent due to a lack of comparable technical success (**T 1173/00**, OJ EPO 2004, 16).

The board went on to state that if an invention was insufficiently disclosed, it was of no relevance whether it was objectively impossible to provide the

Dans les circonstances de l'espèce, il n'était pas évident de reconnaître qu'une propriété du matériau (ici, la résistance mécanique), qui n'était pas, en tant que telle, liée directement au problème à résoudre (améliorer la conductibilité thermique), pouvait conduire à sa solution.

4.5 Indices de l'activité inventive – essais comparatifs

Dans l'affaire **T 308/99**, l'utilisation revendiquée était fondée sur une propriété parfaitement évidente de substances connues. Les effets légèrement supérieurs liés à l'utilisation revendiquée par rapport aux substances utilisées dans l'état de la technique étaient apparus à la suite d'essais évidents. La chambre a confirmé la jurisprudence selon laquelle une activité supérieure ne saurait impliquer une activité inventive si elle peut être constatée à partir d'expériences évidentes (T 296/87, JO OEB 1990, 195).

II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET

A. Suffisance de l'exposé

1. Exposé clair et complet

Si, dans un brevet, le seul mode de réalisation exposé concrètement eu égard au domaine principal de l'invention revendiquée (en l'espèce, un engin de traction ferroviaire comprenant un transformateur supraconducteur refroidi au moyen d'azote liquide) n'est pas exposé de façon suffisamment complète pour qu'un homme du métier ait pu exécuter l'invention revendiquée à la date de priorité, il importe peu, pour déterminer si l'exposé est suffisant, de savoir s'il était possible, à la date pertinente de la demande, de réaliser une variante (en l'occurrence, un engin de traction ferroviaire comprenant un transformateur refroidi par de l'hélium liquide) qui, bien qu'elle soit couverte par le libellé de la revendication du brevet, ne s'inscrit pas dans le domaine principal de l'invention revendiquée compte tenu de l'enseignement du brevet, puisqu'elle n'offre pas de succès technique comparable (**T 1173/00**, JO OEB 2004, 16).

La chambre a poursuivi en déclarant que si l'exposé d'une invention est insuffisant, il n'est pas nécessaire de savoir s'il était objectivement impossible de

war, die Lücke auszufüllen, d. h., ob der angestrebte und beanspruchte technische Effekt von niemandem erzielt werden konnte. Entscheidend sei, ob die Erfindung so vollständig offenbart ist, daß der Durchschnittsfachmann sie am Prioritätstag in Kenntnis des Patents anhand seines allgemeinen Fachwissens ausführen konnte.

In der Sache **T 866/00** entschied die Kammer, daß ein Einwand nach Artikel 83 EPÜ wegen des Fehlens genauer Angaben zum beabsichtigten Verwendungszweck der beanspruchten Erzeugnisse ins Leere gehe.

Die Prüfungsabteilung war der Auffassung gewesen, daß der Fachmann, damit eine Erfindung die Erfordernisse des Artikel 83 EPÜ erfülle, nicht nur in der Lage sein müsse, die beanspruchten Verbindungen herzustellen, sondern auch wissen müsse, wie er sie zu verwenden habe.

Die Kammer teilte diese Auffassung nicht. Artikel 83 EPÜ verlange nur, daß **die Erfindung** ausreichend offenbart sei.

In **T 515/00** betonte die Kammer, daß eine Erfindung nicht allein deshalb als nicht nacharbeitbar gelten könne, weil der Anspruch eine hypothetische Ausführungsform umfasse, die nicht in den Schutzbereich des Anspruchs im Sinne des Protokolls über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ falle und nicht nacharbeitbar sei.

Bei der Messung der Viskosität oder Klarheit flüssiger Reinigungsmittelzusammensetzungen kann der Fachmann bezüglich geeigneter Meßverfahren und -geräte sowie hierfür zweckmäßiger Temperaturen auf sein allgemeines Fachwissen zurückgreifen. Werden bei Anwendung verschiedener Verfahren oder unter verschiedenen Bedingungen unterschiedliche Ergebnisse erreicht, so hindert dies den Fachmann nicht unbedingt an der Ausführung der Erfindung (**T 960/98**).

2. Biotechnologie

2.1 Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung

Kann der Gegenstand eines Anspruchs auf vielfältige Weise in der beschriebenen Art verwendet werden, so ist

missing information on the date of priority, ie whether nobody could have achieved the intended and claimed technical effect. The decisive issue was whether the invention was disclosed in a manner sufficiently complete for it to be carried out by an average skilled person on the date of priority, with knowledge of the patent and on the basis of that person's common general knowledge.

In **T 866/00** the board found that an Article 83 EPC objection concerning the absence of any detailed indication of the use envisaged for the claimed products could not succeed.

According to the examining division, an invention fulfilled the requirements of Article 83 EPC if the skilled person was not only capable of preparing the claimed compounds but also knew how they were to be used.

The board did not share this view, finding that Article 83 EPC merely required the **invention** to be sufficiently disclosed.

In **T 515/00** the board pointed out that an invention could not be considered irreproducible merely because a claim encompassed a hypothetical embodiment which lay outside the breadth of the claim as determined by the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC and which could not be reproduced.

When measuring the viscosity or the clarity of liquid detergent compositions, the skilled person can rely on general technical knowledge in respect of measuring methods, apparatus and temperatures suitable to meet his needs. Varying results obtained when using different methods or conditions do not necessarily disable the skilled person from carrying out the invention (**T 960/98**).

2. Biotechnology

2.1 Clarity and completeness of disclosure

If the subject-matter of a claim can be made to work in numerous ways in the manner described, under the case law

comblen cette lacune à la date de priorité, c'est-à-dire de déterminer si personne n'aurait pu obtenir l'effet technique recherché et revendiqué. Ce qui importe, c'est de savoir si l'invention était exposée de manière suffisamment complète pour que l'homme du métier de compétence moyenne connaissant le brevet et faisant appel à ses connaissances générales ait pu l'exécuter à la date de priorité.

Dans l'affaire **T 866/00**, la chambre a conclu qu'une objection soulevée au titre de l'article 83 CBE en ce qui concerne l'absence d'indications détaillées sur l'utilisation envisagée pour les produits revendiqués ne pouvait prospérer.

Selon la division d'examen, une invention satisfait aux exigences de l'article 83 CBE si l'homme du métier non seulement est en mesure de préparer les composés revendiqués, mais sait aussi comment il doit les utiliser.

La chambre n'a pas partagé cet avis. Selon elle, l'article 83 CBE requiert seulement que **l'invention** soit suffisamment exposée.

Dans l'affaire **T 515/00**, la chambre a indiqué qu'une invention ne saurait être considérée comme ne pouvant être reproduite simplement parce qu'une revendication comprend un mode de réalisation hypothétique qui n'est pas couvert par la portée de la revendication telle que déterminée par le protocole interprétatif de l'article 69 de la Convention et qui ne peut pas être reproduit.

Lors de la mesure de la viscosité et de la clarté de compositions détergentes liquides, l'homme du métier peut se baser sur les connaissances techniques générales concernant les méthodes de mesure adaptées ainsi que les appareils et températures permettant de répondre aux besoins. Des résultats variables obtenus avec des méthodes ou des conditions différentes n'empêchent pas nécessairement l'homme du métier de réaliser l'invention (**T 960/98**).

2. Biotechnologie

2.1 Exposé clair et complet

Lorsque l'objet d'une revendication peut être formulé de telle sorte qu'il fonctionne de différentes façons de la

Artikel 83 EPÜ nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht so auszulegen, daß der Anspruch beschränkt werden muß, um bestimmte rein hypothetisch mögliche andere Ausführungsformen auszuschließen, die unter Umständen ebenfalls unter die Ansprüche fallen. Etwas anderes wäre es, wenn belegbare Tatsachen ernsthafte Zweifel an der Ausführbarkeit der patentierten Erfindung aufkommen ließen (**T 36/00**, im Anschluß an T 19/90, ABI. EPA 1990, 476).

3. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand

Eine fehlerhaft angegebene Bestimmungsmethode für einen wesentlichen Produktparameter kann einen Mangel an ausreichender Offenbarung des Produkts zur Folge haben (**T 1250/01**).

In diesem Fall wurden die Meßwerte nicht, wie im Streitpatent angegeben, nach der in D22 beschriebenen Bestimmungsmethode ermittelt, sondern nach der gemäß D23. D23 wurde nicht im Streitpatent erwähnt und war darüber hinaus als firmeneigenes Dokument nicht einmal allgemein zugänglich. Die Patentschrift enthielt keinen Hinweis auf eine alternative Methode, so daß der Fachmann keine Lehre erhielt, wie er zu den beanspruchten Produkten gelangen sollte.

Die Kammer hielt es daher für ausgeschlossen, daß der Fachmann mit zumutbarem Aufwand in der Lage sei, die Verfahrensbedingungen mit dem Ziel zu variieren, eine bestimmte Kombination von Stoffeigenschaften zu erhalten.

In **T 792/00** erklärte die Kammer, daß sie, damit sie eine Offenbarung als ausreichend anerkenne, überzeugt sein müsse, daß der Fachmann erstens der Patentschrift zumindest einen Weg zur Ausführung der beanspruchten Erfindung entnehmen und sie zweitens im gesamten beanspruchten Bereich ausführen könne. Sei sie nicht davon überzeugt, daß die erste Voraussetzung erfüllt und eine Ausführungsmöglichkeit aufgezeigt sei, so brauche sie die zweite Voraussetzung nicht zu prüfen.

Die Kammer führte weiter aus, daß das Kriterium der ausreichenden Offenbarung nicht erfüllt sei, wenn der Patentinhaber bei einer der vorherrschenden

of the boards of appeal Article 83 EPC has not been interpreted as requiring the claim to be limited to exclude certain other only hypothetically conceivable embodiments which might also fall under the claims. It would be different if there were some verifiable facts that raised serious doubts on the enabling character of the patent (**T 36/00**, following T 19/90, OJ EPO 1990, 476).

3. Reproducibility without undue burden

Wrongly citing a method of measuring an essential product parameter may constitute insufficient disclosure of the product (**T 1250/01**).

In the case in point, the measurements were taken using the method described in document D23 and not in D22 as indicated in the patent in suit. D23 was not mentioned in the patent and furthermore, as a company-internal document, was not even generally accessible. The patent specification gave no indication of any alternative method, so the skilled person was offered no teaching as to how to reproduce the claimed products.

The board therefore deemed it impossible for the skilled person to be able without undue burden to vary the process parameters in order to obtain a particular combination of properties.

In **T 792/00** the board stated that, for sufficiency of disclosure, it had to be satisfied firstly that the patent specification certainly put the skilled person in possession of at least one way of putting the claimed invention into practice, and secondly that the skilled person could put the invention into practice over the whole scope of the claim. If the board was not satisfied on the first point that one way existed, the second point did not need to be considered.

The board went on to say that sufficiency of disclosure could not be acknowledged if, for an invention which went against prevailing technical

manière décrite, l'article 83 CBE n'est pas interprété, dans la jurisprudence des chambres de recours, comme exigeant que la revendication soit limitée afin d'exclure certains autres modes de réalisation, concevables seulement de manière hypothétique, qui peuvent aussi s'inscrire dans le cadre des revendications. La situation serait différente si des faits vérifiables venaient étayer de sérieuses réserves quant à la possibilité d'exécuter l'invention selon le brevet (**T 36/00**, suivant la décision T 19/90, JO OEB 1990, 476).

3. Exécution de l'invention sans effort excessif

Lorsqu'une méthode d'identification d'un paramètre important d'un produit est indiquée de manière erronée, il peut en résulter une insuffisance de l'exposé du produit (**T 1250/01**).

Dans le cas d'espèce, les valeurs mesurées n'avaient pas été établies conformément à la méthode d'identification décrite dans le document D22, comme indiqué dans le brevet en cause, mais conformément au document D23. Ce dernier n'était pas mentionné dans le brevet en litige et, de plus, il n'était pas accessible au public en tant que document interne de la société. Le fascicule de brevet ne contenait pas d'indication concernant une méthode alternative de sorte que l'homme du métier n'a reçu aucun enseignement sur la façon d'obtenir les produits revendiqués.

La chambre a donc tenu pour exclu que l'homme du métier puisse, sans avoir à surmonter des difficultés considérables, modifier les conditions du procédé dans le but d'obtenir une certaine combinaison de propriétés.

Dans l'affaire **T 792/00**, la chambre a déclaré que pour conclure à la suffisance de l'exposé, il fallait s'assurer, en premier lieu, que le fascicule du brevet mettait à la disposition de l'homme du métier au moins un mode de réalisation de l'invention revendiquée et, deuxièmement, que l'homme du métier pouvait mettre en œuvre l'invention dans toute l'étendue de la revendication. Si la chambre n'est pas convaincue que la première condition est remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde.

La chambre a poursuivi en indiquant que la suffisance de l'exposé ne pouvait être reconnue si, dans le cas d'une invention qui allait à l'encontre de l'opinion tech-

technischen Meinung widersprechenden Erfindung nicht wenigstens ein nacharbeitbares Beispiel anführe. Für den vorsichtigen und konservativen Fachmann würde es nämlich einen unzumutbaren Aufwand bedeuten, zur Überprüfung, ob sich die Erfindung unter bestimmten, im Patent nicht näher beschriebenen Voraussetzungen ausführen läßt, eigene Forschungen anzustellen, wenn die vorherrschende technische Meinung nahelege, daß diese keine Aussicht auf Erfolg hätten.

Das einzige in der Patentschrift angeführte Beispiel war ausdrücklich als ein hypothetisches Versuchsprotokoll ausgewiesen und der Versuch war eindeutig nie tatsächlich durchgeführt worden. Die Kammer vertrat die Auffassung, wenn das Patent als Beispiel nur ein hypothetisches Versuchsprotokoll enthalte und dieses Beispiel als Maßstab für die ausreichende Offenbarung dienen müsse, dann liege die Beweislast beim Patentinhaber, der nachweisen müsse, daß sich dieses Protokoll in der Praxis in der angegebenen Weise realisieren lasse. Ein Beleg, daß eine Variante des Protokolls umsetzbar ist, dürfte nicht reichen.

4. Beweisfragen

In der Sache **T 1023/00** verwies die Kammer auf T 541/96, der zufolge die Offenbarung im Falle einer Erfindung, die – zumindest auf den ersten Blick – gegen allgemein anerkannte physikalische Gesetze und bestehende Theorien verstoße, so detailliert sein müsse, daß sie den mit der allgemeinen Wissenschaft und Technik wohlvertrauten Fachmann davon überzeuge, daß die Erfindung tatsächlich ausführbar sei.

Die Kammer gelangte dementsprechend zu dem Schluß, daß es im vorliegenden Fall, in dem die Erfindung (ein Verfahren zur Herstellung und Verwendung eines stabilen Plasmas in einem Festkörper) offenkundig im Widerspruch zu bestehenden Theorien stand, für die Erfüllung der Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ nicht ausreiche, wenn lediglich eine Theorie vorgestellt werde, die die Möglichkeit der Ausbildung eines Plasma in einem Festkörper aufzeige, ohne durch Versuche zu belegen, daß (i) ein solches Plasma tatsächlich erzeugt wurde und (ii) das Plasma sich anhand der im Streitpatent beschriebenen Mittel herstellen lasse.

opinion, the patentee had failed to give even a single reproducible example. It would amount to undue burden for the cautious and conservative skilled person to have to do research of his own to establish whether the invention could be put into practice in some circumstances, not specifically described in the patent, when prevailing technical opinion suggested the outcome would be failure.

In the patent, the only example was explicitly described as a hypothetical experimental protocol, and the experiment had clearly not actually been carried out. The board found that if the patent contained only one example with a hypothetical experimental protocol and if this example was to be relied on to show sufficiency, then the burden of proof lay with the patentee to show that in practice this protocol worked as stated. Evidence that a variation of the protocol worked was unlikely to be enough.

4. Evidence

In **T 1023/00** the board referred to T 541/96, in which it had been held that if an invention seemed, at least at first, to offend against the generally accepted laws of physics and established theories, the disclosure should be detailed enough to prove to a skilled person conversant with mainstream science and technology that the invention was indeed feasible.

The board thus concluded that in the case at issue, where the invention (a method of creating and using a stable plasma inside a solid) was in apparent contradiction with established theories, it was not sufficient for meeting the requirements of Article 83 EPC merely to present a theory which showed the possibility of forming a plasma inside a solid without providing experimental evidence that (i) such a plasma was actually produced; and (ii) the plasma could be produced using the means disclosed in the application in suit.

nique prédominante, le titulaire du brevet avait omis d'indiquer ne serait-ce qu'un seul exemple reproductible. L'homme du métier prudent et conservateur devrait en effet déployer des efforts excessifs s'il était obligé de faire lui-même des recherches pour déterminer dans quelles circonstances, non spécifiées dans le brevet, l'invention pouvait être mise en œuvre, alors que l'opinion technique prédominante suggérerait que le résultat serait un échec.

Le seul exemple dans le brevet était décrit explicitement sous la forme d'un protocole expérimental hypothétique et il était clair que l'expérience n'avait pas été effectivement réalisée. La chambre a estimé que si le brevet ne contient qu'un seul exemple décrit sous la forme d'un protocole expérimental hypothétique et que cet exemple doit être pris comme base pour démontrer la suffisance de l'exposé, il appartient au titulaire du brevet de montrer que les choses fonctionnent en pratique comme indiqué dans le protocole. Il est peu probable que la preuve qu'une variante du protocole fonctionne soit suffisante.

4. Moyens de preuve

Dans l'affaire **T 1023/00**, la chambre s'est référée à la décision T 541/96, dans laquelle il avait été estimé que, si une invention semble, à première vue du moins, aller à l'encontre des lois généralement admises de la physique et des théories établies, l'exposé doit être suffisamment détaillé afin de prouver à l'homme du métier qui possède des connaissances scientifiques et techniques classiques que l'invention est effectivement réalisable.

La chambre a donc conclu que dans le cas d'espèce, où l'invention (une méthode pour créer et utiliser un plasma stable à l'intérieur d'un solide) était en apparence contradiction avec les théories établies, il n'était pas suffisant, pour remplir les conditions de l'article 83 CBE, de formuler simplement une théorie montrant la possibilité de produire un plasma à l'intérieur d'un solide sans prouver expérimentalement i) qu'un tel plasma avait effectivement été produit et ii) que le plasma pouvait être reproduit à l'aide des moyens divulgués dans la demande en cause.

Die Beweislast liege auch beim Anmelder, der nachweisen müsse, daß die verschiedenen in der streitigen Anmeldung offenbarten Verwendungszwecke nicht nur rein spekulativ, sondern ausführbar seien. Dieser habe keinen wie auch immer gearteten Nachweis für die behauptete Ausführbarkeit erbracht. Die streitige Anmeldung erfülle somit nicht die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ.

In ähnlicher Weise erinnerte auch die Kammer in **T 751/00** die Verfahrensbeteiligten daran, daß bei einer behaupteten unzureichenden Offenbarung die Einsprechenden die Beweislast für den Nachweis trügen, daß die Erfindung sich nicht ausführen lasse. Bloße Vermutungen reichten nicht aus, um die fehlende Ausführbarkeit zu begründen (im Anschluß an **T 16/87**, ABI. EPA 1992, 212 und **T 19/90**, ABI. EPA 1990, 476; siehe auch **T 748/00** und **T 499/00**).

B. Patentansprüche

1. Deutlichkeit

1.1 Fassung der Ansprüche

1.1.1 Allgemeine Grundsätze

Die Erfüllung des Deutlichkeitserfordernisses gemäß Artikel 84 EPÜ ist nicht von dem für die Feststellung erforderlichen Zeitaufwand abhängig, ob eine bestimmte Verbindung unter den Stoffanspruch fällt oder nicht. Dieses Erfordernis bietet keine Grundlage für die Beanstandung, ein Anspruch sei komplex, denn Komplexität und mangelnde Deutlichkeit eines Anspruchs sind nicht gleichzusetzen. Einfachheit des einzelnen Anspruchs ist nach dem EPÜ kein Erfordernis für die Erteilung eines Patents. Deutlichkeit im Sinne von Artikel 84 EPÜ verlangt lediglich, daß die Patentansprüche den Gegenstand des Schutzbegehrens für den Fachmann, gegebenenfalls im Lichte der Beschreibung, eindeutig und unmißverständlich angeben (**T 1020/98**, ABI. EPA 2003, 533).

Die Kammer in **T 550/01** pflichtete der Einspruchsabteilung bei, daß die Prüfung im Hinblick auf Artikel 83 EPÜ mit dem Versuch beginne, die beanspruchte Erfindung zu identifizieren. Wenn dieser Versuch jedoch scheitere, sei in Wirklichkeit mangelnde Klarheit zu beanstanden.

The onus of proof was also on the appellant to show that the different uses disclosed in the application in suit were not merely speculative but feasible. The appellant had failed to provide any evidence supporting the alleged feasibility. The application in suit thus did not meet the requirements of Article 83 EPC.

Similarly, in **T 751/00**, the board reminded the parties that when arguing that the disclosure was insufficient, the onus of proof was on the opponents to show that the invention could not be carried out. Mere assumptions were not sufficient to lead to a conclusion of lack of reproducibility (following **T 16/87**, OJ EPO 1992, 212, and **T 19/90**, OJ EPO 1990, 476; see also **T 748/00** and **T 499/00**).

B. Claims

1. Clarity

1.1 Text of the claims

1.1.1 General principles

Compliance with the clarity requirement of Article 84 EPC is not dependent on the time required to establish whether a given compound is covered by the product claim. The clarity requirement is not a basis for objecting to the complexity of a claim, as complexity is not tantamount to lack of clarity. The simplicity of an individual claim is not a criterion for the granting of a patent under the EPC. Clarity within the meaning of Article 84 EPC merely requires the claims to define the subject-matter for which protection is sought clearly and unambiguously for the skilled person, if necessary in the light of the description (**T 1020/98**, OJ EPO 2003, 533).

The board observed in **T 550/01** that the opposition division had been correct in its observation that examination in respect of Article 83 EPC started with an attempt to identify the invention as claimed. If, however, this attempt was found not to succeed, the real issue was lack of clarity.

Il incombait également au requérant de démontrer que les différentes utilisations divulguées dans la demande en litige n'étaient pas de nature purement spéculative mais réalisables. Le requérant avait omis de produire un quelconque moyen de preuve de la prétendue faisabilité. La demande en cause ne satisfaisait donc pas aux exigences de l'article 83 CBE.

De même, dans l'affaire **T 751/00**, la chambre a rappelé aux parties que, lorsque l'insuffisance de l'exposé est alléguée, il incombe aux opposants de prouver que l'invention ne peut être réalisée. De simples affirmations ne suffisent pas pour conclure que l'invention n'est pas reproductible (suivant les décisions **T 16/87**, JO OEB 1992, 212 et **T 19/90**, JO OEB 1990, 476). Voir également **T 748/00** et **T 499/00**.

B. Revendications

1. Clarté

1.1 Forme des revendications

1.1.1 Principes généraux

La réalisation de l'exigence de clarté selon l'article 84 CBE ne dépend pas de la somme de temps nécessaire pour répondre à la question de savoir si un composé donné est couvert ou non par la revendication de produit. Cette exigence ne fournit pas de base pour objecter qu'une revendication est complexe, car la complexité d'une revendication ne saurait être assimilée à un défaut de clarté. La simplicité d'une revendication n'est pas, en vertu de la CBE, une exigence pour la délivrance d'un brevet. La clarté au sens de l'article 84 CBE exige uniquement que les revendications indiquent à l'homme du métier de manière claire et sans ambiguïté, éventuellement à la lumière de la description, l'objet de la protection demandée (**T 1020/98**, JO OEB 2003, 533).

Dans la décision **T 550/01**, la chambre s'est rangée à l'avis de la division d'opposition selon lequel l'examen au titre de l'article 83 CBE commence par l'identification de l'invention telle que revendiquée. Cependant, si cela s'avère impossible, la vraie question qui se pose est celle du défaut de clarté.

1.1.2 Wesentliche Merkmale

Artikel 84 Satz 2 EPÜ schreibt vor, daß die Patentansprüche deutlich sein müssen. Laut ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist dies dahingehend zu verstehen, daß ein Patentanspruch nicht nur technisch gesehen verständlich sein, sondern auch den Gegenstand der Erfindung eindeutig kennzeichnen, d. h. alle seine wesentlichen Merkmale angeben muß. Als wesentlich sind Merkmale anzusehen, die zur Lösung der der Anmeldung zugrunde liegenden Aufgabe erforderlich sind (**T 844/02** im Anschluß an T 32/82, ABI. EPA 1984, 354).

1.1.3 Anspruchskategorien

Der angefochtene Anspruch, mit dem sich die Kammer in **T 952/99** zu befassen hatte, umfaßte zwei verschiedene Aspekte eines Verwendungsanspruchs: Zum einen war darin die Verwendung eines bestimmten Gegenstands zur Erzielung einer "Wirkung" definiert und zum anderen die Verwendung dieses bestimmten Gegenstands zur Herstellung eines Erzeugnisses. Obwohl ein Verwendungsanspruch im Normalfall entweder der einen oder der anderen Kategorie zuzuordnen ist, befand die Kammer im vorliegenden Fall, daß eine solch klare Trennung nicht möglich sei. Der Anspruch enthalte sowohl Verwendungs- als auch Verfahrensmerkmale, und es bestehe eine technische Affinität zwischen dem zusätzlichen Verfahrensschritt und dem "Kern" der Erfindung. Somit seien sowohl die Verwendungs- als auch die Verfahrensmerkmale technische Merkmale der Erfindung, so daß ihre Kombination nicht gegen Regel 29 (1) EPÜ verstoße, das relevante Kriterium für die Beurteilung, inwiefern die Kombination aus "Verwendungs"-Anspruch und technischen Verfahrensmerkmalen unter dem Aspekt der Klarheit zulässig sei.

Die Kammer machte einen Unterschied zu T 796/91, wo entschieden worden war, daß die heterogene Kombination von Verfahrens- und Verwendungsmerkmalen den Anspruch im wesentlichen unklar mache. In diesem Fall hatte es sich um die Kombination eines Verfahrensanspruchs und eines Verwendungsanspruchs ohne jegliche Verfahrensmerkmale gehandelt. Im Gegensatz zum vorliegenden Fall hatten die Verfahrensmerkmale offensichtlich keine Affinität zu den Verwendungsmerkmalen,

1.1.2 Essential features

Article 84, second sentence, EPC requires claims to be clear. According to established case law, this is to be construed as meaning that a claim not only has to be comprehensible from a technical point of view, but must also clearly define the object of the invention, ie indicate all its essential features. The features that are to be regarded as essential are those which are needed to solve the problem underlying the application (**T 844/02** following T 32/82, OJ EPO 1984, 354).

1.1.3 Categories of claim

The disputed claim before the board in **T 952/99** contained two different aspects of a use claim: on the one hand it defined the use of a particular physical entity to achieve an "effect", and on the other it defined its use to produce a product. Although a use claim normally falls into either one category or the other, the board found that such a clear distinction was not possible in this case. The claim contained both application and process features and there was a technical affinity between the additional process step and the "core" of the invention. Both the application and process features were thus technical features of the invention, so that their combination did not contravene Rule 29(1) EPC, the relevant criterion for assessing the extent to which the combination of a "use" claim and technical process features was allowable from the point of view of clarity.

The board drew a distinction with T 796/91, in which it had been held that the heterogeneous combination of process features and application features rendered the claim fundamentally unclear. That case had concerned the combination of a process claim and a use claim with no process claim at all. In contrast to the case before the board, the process features had apparently had no affinity to the application features, which had made it impossible to subsume the two

1.1.2 Caractéristiques essentielles

L'article 84, deuxième phrase CBE dispose que les revendications du brevet doivent être claires. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il convient d'interpréter cette disposition comme signifiant non seulement qu'une revendication doit être compréhensible d'un point de vue technique mais également qu'elle doit définir de façon claire l'objet de l'invention, c'est-à-dire en indiquer toutes les caractéristiques essentielles. Il faut entendre par caractéristiques essentielles celles qui sont nécessaires pour résoudre le problème qui fonde la demande (**T 844/02**, suivant la décision T 32/82, JO OEB 1984, 354).

1.1.3 Catégories de revendications

Dans l'affaire **T 952/99**, la revendication contestée devant la chambre de recours contenait deux aspects différents d'une revendication d'utilisation : elle définissait l'utilisation d'une entité physique particulière pour obtenir un "effet", d'une part, et élaborer un produit, d'autre part. Bien qu'une revendication d'utilisation entre normalement dans l'une ou l'autre catégorie, la chambre a estimé qu'une distinction claire et nette était impossible en l'espèce. La revendication contenait à la fois des caractéristiques d'utilisation et de procédé, et il existait une affinité technique entre l'étape additionnelle du procédé et le "cœur" de l'invention. Les caractéristiques d'utilisation et de procédé étaient donc des caractéristiques techniques de l'invention de sorte que leur combinaison n'enfreignait pas la règle 29(1) CBE, qui est le critère pertinent pour apprécier dans quelle mesure la combinaison d'une revendication d'utilisation avec des caractéristiques de procédé est admissible du point de vue de la clarté.

La chambre a établi une distinction par rapport à la décision T 796/91, dans laquelle il avait été considéré que la combinaison hétérogène de caractéristiques de procédé et d'utilisation rendait la revendication fondamentalement ambiguë. Cette affaire concernait la combinaison d'une revendication de procédé et d'une revendication d'utilisation sans aucune revendication de procédé. Contrairement au cas d'espèce, les caractéristiques de procédé n'avaient apparemment pas

wodurch es unmöglich gewesen sei, diese beiden unterschiedlichen Arten technischer Merkmale in einem Anspruch zu vereinen.

different types of technical feature under one claim.

d'affinité avec les caractéristiques d'utilisation, ce qui rendait impossible de réunir ces deux types de caractéristique technique dans une même revendication.

1.2 Ausnahmen von den Grundsätzen

1.2 Exceptions to the principles

1.2 Exceptions à ces principes

1.2.1 Zulässigkeit von Disclaimern

1.2.1 Admissibility of disclaimers

1.2.1 Admissibilité des disclaimers

Eine ausführliche Erörterung von **G 1/03** und **G 2/03** (ABI. EPA 2004, 413 und 448) findet sich im Abschnitt "Änderungen – 1.2 Disclaimer".

For a full discussion of **G 1/03** and **G 2/03** (OJ EPO 2004, 413 and 448) refer to "Amendments – 1.2 Disclaimer" below.

Pour un examen approfondi des décisions **G 1/03** et **G 2/03** (JO OEB 2004, 413 et 448), voir aussi le chapitre "Modifications – 1.2 Disclaimer" ci-après.

a) Allgemeines

a) General

a) Généralités

In **G 1/03** und **G 2/03** (ABI. EPA 2004, 413 und 448), in denen es um die Zulässigkeit von Disclaimern nach Artikel 123 (2) EPÜ ging, führte die Große Beschwerdekammer unter anderem aus, daß ein Anspruch, der einen Disclaimer enthält, die in Artikel 84 EPÜ verankerten Erfordernisse der Klarheit und Knappheit erfüllen müsse. Demnach sei ein Disclaimer nicht zulässig, wenn die erforderliche Beschränkung einfacher durch positive ursprünglich offenbarte Merkmale gemäß Regel 29 (1) Satz 1 EPÜ ausgedrückt werden könne. Die Aufnahme mehrerer Disclaimer könne zudem zu einer Anspruchsformulierung führen, die es der Öffentlichkeit unvertretbar schwer mache zu erfassen, was geschützt ist und was nicht. Es müsse für Ausgewogenheit gesorgt werden zwischen dem Interesse des Anmelders, angemessenen Schutz zu erlangen, und dem der Öffentlichkeit, den Schutzzumfang mit vertretbarem Aufwand bestimmen zu können.

In **G 1/03** and **G 2/03** (OJ EPO 2004, 413 and 448), concerning the allowability of disclaimers under Article 123(2) EPC, the Enlarged Board of Appeal held *inter alia* that a claim containing a disclaimer had to meet the requirements of clarity and conciseness of Article 84 EPC. This means that a disclaimer is not allowable if the necessary limitation can be expressed in simpler terms in positive, originally disclosed features in accordance with Rule 29(1), first sentence, EPC. In addition, a plurality of disclaimers may lead to a claim drafting which puts an unreasonable burden on the public to find out what is protected and what is not. A balance has to be struck between the interest of the applicant in obtaining adequate protection and the interest of the public in determining the scope of protection with reasonable effort.

Dans les décisions **G 1/03** et **G 2/03** (JO OEB 2004, 413 et 448) concernant l'admissibilité des disclaimers au regard de l'article 123(2) CBE, la Grande Chambre de recours a notamment considéré qu'une revendication contenant un disclaimer doit répondre aux exigences de clarté et de concision prévues à l'article 84 CBE. Cela signifie qu'un disclaimer n'est pas admissible si la limitation requise peut être exprimée en termes plus simples, au moyen de caractéristiques positives initialement divulguées conformément à la règle 29(1), première phrase CBE. En outre, la présence de plusieurs disclaimers dans une revendication pourrait contraindre le public à déployer des efforts excessifs pour distinguer ce qui est protégé de ce qui ne l'est pas. Il convient de peser d'une part l'intérêt du demandeur, qui est d'obtenir une protection adéquate, et d'autre part l'intérêt du public, qui est de pouvoir déterminer au prix d'un effort raisonnable l'étendue de la protection conférée.

Im Interesse der Transparenz des Patents solle aus der Patentschrift klar hervorgehen, daß und warum sie einen nicht offenbarten Disclaimer enthalte. Der ausgeklammerte Stand der Technik sollte in der Beschreibung gemäß Regel 27 (1) b) EPÜ angegeben und die Beziehung zwischen dem Stand der Technik und dem Disclaimer sollte aufgezeigt werden.

In the interest of the transparency of the patent, it should be clear from the specification that there is an undisclosed disclaimer and why it has been introduced. The excluded prior art should be indicated in the description in accordance with Rule 27(1)(b) EPC, and the relation between the prior art and the disclaimer should be shown.

Dans l'intérêt de la transparence du brevet, le fascicule doit mentionner clairement qu'il contient un disclaimer non divulgué et pourquoi celui-ci a été introduit. L'état de la technique exclu doit être indiqué dans la description conformément à la règle 27(1)(b) CBE et il convient de mentionner la relation entre l'état de la technique et le disclaimer.

b) Neuheit und erfinderische Tätigkeit

b) Novelty and inventive step

b) Nouveauté et activité inventive

Die Große Beschwerdekammer vertrat in **G 1/03** und **G 2/03** (ABI. EPA 2004, 413 und 448) den Standpunkt, daß ein Disclaimer zulässig sein könne, wenn er dazu diene:

According to the Enlarged Board in **G 1/03** and **G 2/03** (OJ EPO 2004, 413 and 448), a disclaimer may be allowable in order to:

Dans les décisions **G 1/03** et **G 2/03** (JO OEB 2004, 413 et 448), la Grande Chambre de recours a considéré qu'un disclaimer peut être admis pour :

– die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber

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

– rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à un état

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

Die Große Kammer widersprach jedoch der Auffassung, daß ein Disclaimer ausgehend von der Prämisse, daß er immer lediglich ein Verzicht auf einen Teil der Erfindung sei, für jeden beliebigen Zweck verwendet werden könne, also auch für den Ausschluß nichtfunktionsfähiger Ausführungsformen. Sie befand, daß ein nichtfunktionsfähige Ausführungsformen umfassender Anspruch je nach den Umständen unterschiedliche Folgen haben könne.

Wenn es eine Vielzahl denkbarer Alternativen gebe und die Patentschrift ausreichende Angaben zu den relevanten Kriterien enthalte, anhand deren mit vertretbarem Aufwand geeignete Alternativen aus dem beanspruchten Bereich ausgewählt werden könnten, sei der Einschluß nichtfunktionsfähiger Ausführungsformen ihrer Auffassung nach unschädlich. Ein Disclaimer sei dann weder notwendig noch angebracht.

Wenn das nicht der Fall und die beanspruchte Erfindung nicht wiederholbar sei, könne dies für die Erfordernisse der erfinderischen Tätigkeit oder der ausreichenden Offenbarung relevant werden. Der maßgebliche Zeitpunkt für die Erfüllung des zweiten Erfordernisses müsse der Anmelde- oder der Prioritätstag sein, und diesbezügliche Mängel könnten nicht im Verlauf des Verfahrens vor dem EPA geheilt werden (in Abkehr von T 170/87 und T 313/86).

In **T 134/00** betraf der angefochtene Anspruch eine Brennstoffölzusammensetzung bestehend aus einem Mitteldestillat Brennstofföl und einer Additivzusammensetzung. Dem Anspruch zufolge mußte die Additivzusammensetzung wenigstens die beiden angegebenen Komponenten i) und ii) enthalten, konnte daneben aber noch weitere Komponenten umfassen.

Der Anspruch enthielt ferner einen Disclaimer, durch den eine spezifische Kombination zweier Verbindungen für

- restore novelty by delimiting a claim against an accidental anticipation under Article 54(2) EPC

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

However, the Enlarged Board disagreed with the view that, starting from the premise that a disclaimer is always a mere waiver of part of the invention, it may be used for any purpose, ie also for excluding non-working embodiments. The Enlarged Board held that a claim comprising non-working embodiments might have different consequences, depending on the circumstances.

According to the Enlarged Board, where there is a large number of conceivable alternatives and the specification contains sufficient information on the relevant criteria for finding appropriate alternatives over the claimed range with reasonable effort, the inclusion of non-working embodiments is of no harm. Therefore, a disclaimer is neither necessary nor appropriate.

If this is not the case and there is a lack of reproducibility of the claimed invention, this may become relevant under the requirements of inventive step or sufficiency of disclosure. The determining date for fulfilling the latter requirement has to be the date of filing or priority, and deficiencies in this respect cannot be remedied during the proceedings before the EPO (overruling T 170/87 and T 313/86).

In **T 134/00** the claim at issue related to a fuel oil composition consisting of a middle distillate fuel oil and an additive composition. It required the additive composition to comprise at least the components of given types (i) and (ii), but it could also comprise other additive components.

The claim also contained a disclaimer excluding a specific combination only as component (i) and not from the total fuel

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 ;

- 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.

La Grande Chambre de recours n'a pas partagé l'avis selon lequel, partant du postulat qu'un disclaimer se borne toujours à renoncer à une partie de l'invention, il peut être utilisé à n'importe quelle fin, à savoir également pour exclure des modes de réalisation qui ne fonctionnent pas. Elle a estimé qu'une revendication comprenant des modes de réalisation qui ne fonctionnent pas peut entraîner, suivant les circonstances, des conséquences différentes.

De l'avis de la Grande Chambre de recours, lorsqu'il existe un grand nombre de variantes concevables et que le fascicule contient des informations suffisantes sur les critères permettant de trouver au prix d'un effort raisonnable les variantes appropriées dans le domaine revendiqué, la présence de certains modes de réalisation qui ne fonctionnent pas n'est pas préjudiciable. Il n'est donc ni utile, ni nécessaire d'introduire un disclaimer.

Si tel n'est pas le cas et que l'invention revendiquée ne puisse pas être reproduite, cette question peut devenir pertinente eu égard aux exigences d'activité inventive et de suffisance de l'exposé. Il importe que l'invention remplisse cette condition à la date de dépôt ou de priorité et il ne peut être remédié à une quelconque irrégularité en la matière durant la procédure devant l'OEB (revirement de la jurisprudence établie dans les décisions T 170/87 et T 313/86).

Dans l'affaire **T 134/00**, la revendication en cause portait sur une composition d'huile combustible (fuel) consistant en une partie de fuel moyennement distillé et une composition additive. Cette dernière devait impérativement comporter au moins les composants de type i) et ii), mais elle pouvait aussi comporter d'autres additifs.

La revendication contenait aussi un disclaimer qui excluait une combinaison spécifique en tant que composant de

die Komponente i) allein, nicht aber für die Brennstoffzusammensetzung insgesamt ausgeklammert wurde. Die Kammer gelangte daher zu dem Schluß, daß der Disclaimer **nicht** das Vorhandensein der beiden angegebenen Verbindungen in der Ölzusammensetzung als Ganzes ausschließe.

2. Knappheit

Die Definition einer chemischen Verbindungsklasse mittels Markush-Formel im Anspruch stellt die knappste Formulierung eines solchen Gegenstands dar (**T 1020/98**).

Die Prüfungsabteilung war der Ansicht gewesen, daß ein Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ vorliege, "wo durch die Art der Formulierung der Ansprüche routinemäßige Aufgaben in der Sachprüfung unnötig erschwert werden". Für die Forderung nach einer Beschränkung des Inhalts eines unabhängigen Anspruchs zur leichteren und müheloseren Durchführbarkeit der Sachprüfung bestehe keine Rechtsgrundlage im EPÜ. Eine derartige Arbeitserleichterung für die Prüfungsabteilung sei gemäß EPÜ auch keine Voraussetzung für die Aufnahme der Sachprüfung einer Patentanmeldung.

3. Stützung durch die Beschreibung

Wenngleich ein Anspruch nicht auf eine Weise ausgelegt werden darf, die unlogisch ist oder keinen Sinn ergibt, kann die Beschreibung doch nicht dazu herangezogen werden, einem Anspruchsmerkmal, das als solches dem fachmännischen Leser eine klare, glaubhafte technische Lehre vermittelt, eine andere Bedeutung zu geben. Das gilt auch dann, wenn das Merkmal ursprünglich nicht in der im Anspruch beschriebenen Form offenbart war (**T 1018/02**).

In **T 295/02** stellte die Kammer fest, daß eine Unstimmigkeit zwischen einem Anspruch und der vorläufigen Beschreibung kein triftiger Grund sei, die Anmeldung zurückzuweisen, wenn der Widerspruch von einer Änderung herrühre, wenn es auf der Hand liege, daß der Wortlaut der Beschreibung seitens des Anmelders nicht als verbindliche Grundlage irgendeiner Entscheidung bestimmt war, insbesondere nicht einer über die Übereinstimmung mit den geänderten Ansprüchen, und wenn der Anmelder bereit war, die Beschreibung an einen endgültigen Satz gewöhnlicher Ansprüche anzupassen.

composition. The board therefore concluded that the disclaimer did **not** exclude the presence of the two specified components in the total fuel composition.

2. Conciseness

A Markush formula is the concisest means of defining a class of chemical compounds in a claim (**T 1020/98**).

The examining division had held that "formulating claims in a style that makes routine tasks in substantive examination unnecessarily difficult" was a contravention of Article 84 EPC. However, there is no legal basis in the EPC for a request to restrict the content of an independent claim so that substantive examination can be carried out with greater ease and less effort. Furthermore, under the EPC, making the examining division's work easier is not a prerequisite for starting substantive examination of a patent application.

3. Claims supported by the description

Although a claim must not be interpreted in a way which is illogical or does not make sense, the description cannot be used to give a different meaning to a claim feature which in itself imparts a clear, credible technical teaching to the skilled reader. This also applies if the feature has not been initially disclosed in the form appearing in the claim (**T 1018/02**).

In **T 295/02** the board found that an inconsistency between a claim and the provisional description was not a valid reason to refuse the application if the inconsistency arose from an amendment, if it was apparent that the text of the description was not intended by the applicant to form the agreed basis of any decision, especially one concerning its consistency with the amended claims, and if the appellant was prepared to adapt the description to conform to a definite allowable set of claims.

type i) uniquement, et non pas dans l'ensemble de la composition de fuel. La chambre a conclu par conséquent que le disclaimer n'excluait **pas** la présence des deux composants spécifiés dans l'ensemble de la composition de fuel.

2. Concision

La définition d'une classe de composés chimiques à l'aide d'une formule de Markush dans la revendication représente la formulation la plus concise qui soit d'un tel objet (**T 1020/98**).

La division d'examen avait considéré qu'il est contrevenu à l'article 84 CBE si "les revendications sont formulées de telle manière qu'elles compliquent inutilement les tâches routinières lors de l'examen quant au fond". L'exigence visant à une limitation du contenu d'une revendication indépendante en vue d'une exécution plus aisée de l'examen quant au fond est dépourvue de fondement juridique dans la CBE. Une telle simplification du travail de la division d'examen n'est pas, en vertu de la CBE, une condition préalable à l'examen quant au fond d'une demande de brevet.

3. Fondement des revendications sur la description

Bien qu'une revendication ne doive pas être interprétée d'une manière illogique ou qui n'a pas de sens, la description ne saurait être utilisée pour donner un sens différent à une caractéristique d'une revendication qui transmet, en tant que telle, un enseignement technique crédible au lecteur averti. Ceci s'applique également lorsque la caractéristique n'a pas été divulguée à l'origine sous la forme qui apparaît dans la revendication (**T 1018/02**).

Dans l'affaire **T 295/02**, la chambre a considéré qu'une incohérence entre une revendication et la description provisoire ne constituait pas une raison valable de rejeter la demande si l'incohérence résulte d'une modification, s'il apparaît que le texte de la description n'était pas destiné, selon l'intention du demandeur, à former la base consensuelle d'une quelconque décision, en particulier en ce qui concerne la cohérence avec les revendications modifiées, et si le demandeur était prêt à adapter la description pour la rendre conforme à un jeu bien précis de revendications admissibles.

4. Auslegung der Ansprüche

4.1 Allgemeines

Wenn dem Wortlaut des unabhängigen Anspruchs in Übereinstimmung mit der Beschreibung klar zu entnehmen ist, daß die beanspruchte Meßvorrichtung in bestimmter Weise auf dem zu vermessenden Bauteil zu montieren ist, müssen die technischen Merkmale des Anspruchs, durch die diese besondere Montage definiert ist, bei der Prüfung der Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands im Lichte des ermittelten Stands der Technik gebührend berücksichtigt werden (**T 31/01**).

5. Product-by-process Ansprüche

5.1 Erfordernis der Patentierbarkeit des beanspruchten Erzeugnisses

In der in **T 803/01** vor der Kammer anhängigen Sache hatte die Prüfungsabteilung argumentiert, daß es nach T 205/83 (ABI. EPA 1985, 363) unzulässig sei, ein chemisches Erzeugnis durch Parameter zu definieren, die nicht dem Erzeugnis inhärent seien, sondern auf das Vorhandensein gewisser Verunreinigungen zurückgingen, und hatte deswegen einen Einwand nach Artikel 84 EPÜ gegen die sich auf den Reinheitsgrad beziehenden Anspruchsparameter erhoben.

Die Beschwerdekammer verwies darauf, daß sich in T 205/83 kein wie auch immer geartetes Verbot finde, dem zufolge Ansprüche im Interesse der Klarheit keine Parameter enthalten dürften, die sich auf Verunreinigungen bezögen. Die Aussage, auf die sich die Prüfungsabteilung berufen hatte, sei im Rahmen der Neuheitsprüfung gemacht worden. Die Schlußfolgerung der Prüfungsabteilung, daß die Definition eines chemischen Erzeugnisses durch ihm nicht inhärente Parameter im Lichte des Artikels 84 EPÜ nicht zulässig sei, sei daher nicht berechtigt, weil sie über die Aussage in der angezogenen Rechtsprechung hinausgehe.

Die sich auf die Reinheit der Polylactide beziehenden Parameter seien technische Merkmale im Sinne der Regel 29 (1) EPÜ, und dies sei ein relevantes Kriterium für die Beurteilung, inwieweit Reinheitsparameter unter dem Aspekt der Klarheit in einem Erzeugnisanspruch zulässig seien (G 2/88, ABI. EPA 1990, 93).

4. Interpretation of claims

4.1 General

If the wording of an independent claim, in keeping with the description, clearly indicates that the claimed measuring device is attached in a particular way to the part being measured, the technical features of the claim which define the attachment method must be duly taken into account when assessing the patentability of the claimed subject-matter with regard to the latest state of the art (**T 31/01**).

5. Product-by-process claims

5.1 Requirement that the claimed product be patentable

In the case before the board in **T 803/01**, the examining division had argued that, following T 205/83 (OJ EPO 1985, 363), it was not allowable to define a chemical product by parameters not inherent in the product but attributable to the presence of certain impurities, and hence it had objected under Article 84 EPC to the claim parameters relating to the degree of purity.

The board noted that there was no statement whatsoever in T 205/83 which prohibited the presence of parameters relating to impurities in a claim for reasons of clarity. The statement relied on by the examining division had been made in relation to the assessment of novelty. The examining division's finding that the definition of a chemical product by parameters not inherent in the chemical product was not allowable in view of Article 84 EPC was unjustified in going beyond the finding of the case law relied upon.

The parameters relating to the purity of the polylactides were technical features in line with Rule 29(1) EPC. This was considered to be a relevant criterion for assessing the extent to which the use of purity parameters in a product claim was allowable from the point of view of clarity (G 2/88, OJ EPO 1990, 93).

4. Interprétation des revendications

4.1 Généralités

Si le libellé d'une revendication indépendante, en accord avec la description, indique clairement que le dispositif de mesure revendiqué est monté d'une manière particulière sur la pièce à mesurer, les caractéristiques techniques de la revendication qui définissent ce montage particulier doivent être dûment prises en compte dans l'analyse de la brevetabilité de l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique mis à jour (**T 31/01**).

5. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention

5.1 Exigence de brevetabilité du produit revendiqué

Dans l'affaire **T 803/01**, la division d'examen a fait valoir que, suivant la décision T 205/83 (JO OEB 1985, 363), il n'était pas admissible de définir un produit chimique par des paramètres qui ne sont pas inhérents au produit mais imputables à la présence de certaines impuretés et elle a donc rejeté, en application de l'article 84 CBE, les paramètres de la revendication concernant le degré de pureté.

La chambre a fait observer que rien dans la décision T 205/83 n'interdit, pour des raisons de clarté, la présence dans une revendication de paramètres concernant les impuretés. Les considérations sur lesquelles la division d'examen s'était appuyée avaient été développées dans le cadre de l'appréciation de la nouveauté. La conclusion tirée par la division d'examen, selon laquelle la définition d'un produit chimique par des paramètres non inhérents à ce produit n'était pas admissible eu égard à l'article 84 CBE, n'était pas justifiée car elle allait au-delà des conclusions de la jurisprudence sur laquelle elle se fondait.

Les paramètres concernant la pureté des polylactides étaient des caractéristiques techniques conformes aux dispositions de la règle 29(1) CBE. Il a été considéré que cela constituait un critère pertinent pour apprécier dans quelle mesure l'utilisation, dans une revendication de produit, de paramètres relatifs au degré de pureté était admissible du

point de vue de la clarté (G 2/88, JO OEB 1990, 93).

C. Einheitlichkeit der Erfindung

1. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchegebühren

Gemäß Regel 46 (2) EPÜ ist eine nach Regel 46 (1) EPÜ gezahlte weitere Recherchegebühr zurückzuzahlen, wenn der Anmelder im Verlauf der Prüfung der europäischen Patenanmeldung durch die Prüfungsabteilung einen Erstattungsantrag stellt und die Prüfungsabteilung feststellt, daß die in Regel 46 (1) EPÜ genannte Mitteilung nicht gerechtfertigt war.

In **T 188/00** hatte die Beschwerdeführerin eine Rückzahlung der weiteren Recherchegebühr beantragt, die sie infolge einer Mitteilung der Recherchenabteilung nach Regel 46 (1) EPÜ gezahlt hatte. Die Kammer hielt dazu fest, daß die Prüfungsabteilung die von der Recherchenabteilung getroffene Feststellung, die ursprünglich eingereichten Ansprüche seien uneinheitlich, zu überprüfen habe. Mit anderen Worten: Die festgestellte Uneinheitlichkeit der Erfindung sei allein auf der Grundlage der von der Recherchenabteilung in ihrer Mitteilung nach Regel 46 (1) EPÜ angeführten Tatsachen zu überprüfen. Da Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung in den meisten Fällen unter Bezugnahme auf den Stand der Technik erhoben würden ("a posteriori" festgestellte mangelnde Einheitlichkeit), bedeute das, daß die Prüfungsabteilung sich bei ihrer Überprüfung ausschließlich auf die im Teilrecherchenbericht angeführten Dokumente und die von der Recherchenabteilung erstellte Beschreibung der einzelnen Erfindungen stützen dürfe und den Argumenten Rechnung tragen müsse, die der Anmelder möglicherweise zur Begründung seines Antrags auf Rückerstattung vorgebracht habe.

Die Kammer verwies auf das analoge PCT-Verfahren, bei dem in Regel 40.2 c) und e) sowie Regel 68.3 c) und e) PCT, dem sogenannten Widerspruchsverfahren, eine Überprüfung vorgesehen sei, ob die Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Gebühr wegen mangelnder Einheitlichkeit berechtigt war. Die Beschwerdekammern hätten entschieden, daß diese Überprüfung ausschließlich auf den in der Zahlungsaufforderung genannten Gründen

C. Unity of invention

1. Plurality of inventions and further search fee

Under Rule 46(2) EPC, any further search fee which has been paid under Rule 46(1) EPC is to be refunded if, during the examination of the European patent application by the examining division, the applicant requests a refund and the examining division finds that the communication referred to in Rule 46(1) EPC was not justified.

In **T 188/00** the appellant had requested a refund of the further search fee paid in response to a communication from the search division under Rule 46(1) EPC. The board noted that under Rule 46(2) EPC the examining division had to review the finding of the search division that the claims as filed lacked unity of invention. In other words, a review of the finding of lack of unity of invention had to be carried out having regard only to the facts presented by the search division in its communication under Rule 46(1) EPC. Since in most cases objections against lack of unity of invention were raised having regard to the prior art (*a posteriori* unity objections), this meant that the examining division had to base its review solely on the documents cited in the partial search report and on the specification of the different inventions drawn up by the search division, while taking into account any arguments which the applicant might have submitted in support of his request for a refund.

The board observed that in the analogous procedure under the PCT, a review of the justification for the invitation to pay additional fees resulting from a finding of lack of unity was provided for in Rule 40.2(c) and (e) and Rule 68.3(c) and (e) PCT, the protest procedure. The boards of appeal had ruled that these reviews had to be based exclusively on the reasons given in the invitation to pay, having regard to the facts and arguments submitted by the applicants (see

C. Unité de l'invention

1. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche

Conformément à la règle 46(2) CBE, toute nouvelle taxe de recherche acquittée en vertu de la règle 46(1) CBE est remboursée si, au cours de l'examen de la demande de brevet européen par la division d'examen, le demandeur le requiert et si la division d'examen constate que la notification visée à la règle 46(1) CBE n'était pas justifiée.

Dans l'affaire **T 188/00**, le requérant avait demandé le remboursement de la nouvelle taxe de recherche acquittée suite à une notification établie par la division de la recherche au titre de la règle 46(1) CBE. La chambre a fait remarquer que, conformément à la règle 46(2) CBE, la division d'examen doit réexaminer les conclusions de la division de la recherche selon lesquelles les revendications telles que déposées ne satisfont pas à l'exigence d'unité de l'invention. En d'autres termes, le réexamen des conclusions concernant l'absence d'unité d'invention doit être exécuté en tenant compte uniquement des faits exposés par la division de la recherche dans sa notification selon la règle 46(1) CBE. Puisque, dans la plupart des cas, les objections pour absence d'unité de l'invention sont soulevées eu égard à l'état de la technique (objections d'unité *a posteriori*), cela signifie que la division d'examen doit fonder son réexamen uniquement sur les documents cités dans le rapport partiel de recherche et sur la liste des différentes inventions établie par la division de la recherche, tout en tenant compte des arguments éventuellement présentés par le demandeur à l'appui de sa requête en remboursement.

La chambre a fait observer que, dans la procédure analogue selon le PCT, les règles 40.2 c) et e) et 68.3 c) et e) PCT prévoient un réexamen du bien-fondé de l'invitation à payer des taxes additionnelles résultant d'une constatation d'absence d'unité (procédure dite de réserve). Les chambres de recours ont jugé qu'un tel réexamen doit se fonder exclusivement sur les motifs invoqués dans l'invitation à acquitter des taxes additionnelles, compte tenu des faits et

basieren dürfe und das Vorbringen des Anmelders berücksichtigen müsse (siehe W 4/93, ABI. EPA 1994, 939, Punkte 2.1 und 2.2 der Entscheidungsgründe).

Im vorliegenden Streitfall hatte die Prüfungsabteilung jedoch argumentiert, daß es den Ansprüchen in der ursprünglich eingereichten Fassung *a posteriori* an Einheitlichkeit fehle, und zwar infolge der Feststellung, daß Anspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung gegenüber D1 und D4 nicht erfinderisch sei, wobei die zweite Entgegenhaltung im Teilrecherchenbericht nicht angeführt war. Die Prüfungsabteilung hatte somit die Feststellung der mangelnden Einheitlichkeit nicht in der in Regel 46 (2) EPÜ vorgesehenen Weise überprüft, sondern eine erneute Prüfung auf der Grundlage der neuen Entgegenhaltung D4 vorgenommen. Die Kammer kam deswegen zu dem Schluß, daß die Entscheidung, die Rückerstattung der weiteren Recherchegebühr abzulehnen, aus rein formalen Gründen aufzuheben sei und der Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung einer weiteren Recherchegebühr nach Regel 46 (2) EPÜ berechtigt war.

III. ÄNDERUNGEN

A. Artikel 123 (2) EPÜ

1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

Im Fall **T 1228/01** richtete sich die Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, die europäische Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Verfahren zur Herstellung und Verwendung von Zona-Pellucida-Antigenen und Antikörpern zur Sterilisierung und Empfängnisverhütung" zurückzuweisen, weil ihr Gegenstand entgegen Artikel 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

Der Beschwerdeführer war der Ansicht, daß die Bezugnahme in einem Anspruch auf einen hinterlegten Phagen, dessen ordnungsgemäße Hinterlegung in der ursprünglich eingereichten Anmeldung erwähnt war, eine implizite Offenbarung eines Teils einer in diesem Phagen enthaltenen Nukleotidsequenz sei, obgleich die Sequenz als solche nicht offenbart war.

In der Entscheidung T 301/87 hatte die Kammer festgestellt, daß die Offenbarung eines Gegenstands als solchem

W 4/93, OJ EPO 1994, 939, points 2.1 and 2.2 of the reasons).

In the case at issue, however, the examining division had reasoned that the claims as filed lacked unity of invention *a posteriori*, as a consequence of the finding that claim 1 as filed lacked an inventive step having regard to documents D1 and D4, where the latter document was not cited in the partial search report. Thus the examining division did not review the finding of lack of unity of invention within the meaning of Rule 46(2) EPC, but carried out a fresh examination on the basis of a new document D4. The board therefore held that the decision to refuse the refund of a further search fee had to be set aside for formal reasons alone and that the appellant's request for a refund of a further search fee under Rule 46(2) EPC was justified.

III. AMENDMENTS

A. Article 123(2) EPC

1. Content of the application as originally filed

The appeal in **T 1228/01** lay from the examining division's decision to refuse the European patent application entitled "Method of preparation and use for zona pellucida antigens and antibodies for sterilization and contraception" because it contained subject-matter which extended beyond the content of the application as filed, contrary to Article 123(2) EPC.

The appellants inferred that the reference to a deposited phage in a claim, whose correct deposit was mentioned in the application as originally filed, was an implicit disclosure of a part of a nucleotide sequence contained in the phage, although the sequence was not disclosed *per se*.

The board in T 301/87 had taken the view that if an entity itself was disclosed to the skilled person, this did

arguments présentés par les demandeurs (cf. W 4/93, JO OEB 1994, 939, points 2.1 et 2.2 des motifs).

En l'espèce, cependant, la division d'examen est parvenue à la conclusion que les revendications telles que déposées présentaient une absence d'unité *a posteriori* eu égard aux documents D1 et D4, le second document n'ayant pas été mentionné dans le rapport partiel de recherche. Par conséquent, la division d'examen n'a pas réexaminé la constatation d'absence d'unité au sens de la règle 46(2) CBE, mais a procédé à un nouvel examen sur la base du nouveau document D4. La chambre a donc estimé que la décision de refuser le remboursement d'une nouvelle taxe de recherche devait être annulée, pour des raisons formelles uniquement, et que la requête du demandeur en remboursement d'une nouvelle taxe de recherche conformément à la règle 46(2) CBE était fondée.

III. MODIFICATIONS

A. Article 123(2) CBE

1. Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée

Dans l'affaire **T 1228/01**, le recours était dirigé contre la décision de la division d'examen de rejeter la demande de brevet européen intitulée "Méthode de préparation et d'utilisation d'antigènes et d'anticorps zona pellucida pour la stérilisation et la contraception", au motif que son objet allait au-delà du contenu de la demande telle que déposée, en violation de l'article 123(2) CBE.

Le requérant a fait valoir que la référence dans une revendication à un phage, dont le dépôt effectué correctement était mentionné dans la demande telle que déposée, constituait une divulgation implicite d'une partie d'une séquence de nucléotides contenue dans ledit phage, bien que cette séquence n'ait pas été divulguée en tant que telle.

Dans l'affaire T 301/87, la chambre avait estimé que le fait d'avoir divulgué une entité en tant que telle à l'homme du

gegenüber dem Fachmann nicht zwangsläufig bedeute, daß damit für Prioritätszwecke auch ein Bestandteil dieses Gegenstands offenbart werde, wenn dieser nicht unmittelbar und eindeutig als solcher bezeichnet werde und es erheblicher Nachforschungen bedürfe, um seine Identität festzustellen.

Auch wenn in der früheren Entscheidung die Frage des Prioritätsrechts behandelt worden sei, vertrat die Kammer im vorliegenden Fall die Auffassung, daß der dort gezogene Schluß auch auf die Prüfung der Zulässigkeit von Änderungen im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ angewandt werden kann.

Da der erforderliche Grad an Übereinstimmung mit einem früheren Dokument – im einen Fall der ursprünglich eingereichten Anmeldung und im anderen Fall der Prioritätsunterlage – derselbe ist, nämlich eine explizite oder implizite Offenbarung, befand die Kammer, daß die Feststellungen der Entscheidung T 301/87 auf den vorliegenden Fall übertragen werden können.

So wurde die in der ursprünglich eingereichten Anmeldung enthaltene Offenbarung des rekombinanten Bakteriophagen Lgt11-P3 im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ nicht als Grundlage für die Offenbarung einer als "P3 kodierende Sequenz" bezeichneten DNA-Sequenz angesehen, die angeblich im genannten Bakteriophagen enthalten, nicht aber als solche in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart war.

Zum Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung stellte die Kammer in **T 1018/02** fest, daß ein Anspruch zwar nicht auf unlogische oder unsinnige Weise ausgelegt werden darf, die Beschreibung aber nicht herangezogen werden kann, um einem Anspruchsmerkmal, das als solches dem Fachmann eine klare, glaubhafte technische Lehre vermittelt, eine andere Bedeutung zu verleihen. Dies gilt auch dann, wenn das Merkmal ursprünglich nicht in der Form offenbart war, in der es im Anspruch erscheint (Punkt 3.8 der Entscheidungsgründe).

Im Zusammenhang mit der Zulässigkeit von Änderungen erläuterte die Kammer in der Entscheidung **T 81/03**, warum sich ihrer Meinung nach der Sachverhalt im vorliegenden Fall entgegen der vom

not necessarily mean that a component part was also disclosed for the purpose of priority if this could not be envisaged directly and unambiguously as such and required considerable investigation to reveal its identity.

Although the earlier decision had dealt with the question of entitlement to priority, the present board took the view that the conclusion reached in it might also apply when the allowability of amendments in the light of Article 123(2) EPC was examined.

Since the required standard of correspondence with an earlier document – the application as originally filed in the one case and the priority document in the other – was the same, ie explicit or implicit disclosure, the board concluded that the findings of T 301/87 could be applied to the present situation.

Thus the disclosure in the application as originally filed of the deposition of the recombinant bacteriophage Lgt11-P3 was not considered to be a basis within the requirements of Article 123(2) EPC for the disclosure of a DNA sequence designated as "the P3 coding sequence" which was allegedly contained in that bacteriophage, but which as such was not disclosed in the application as originally filed.

Concerning the content of the application as originally filed, the board in **T 1018/02** stated that although a claim was not to be interpreted in a way which was illogical or did not make sense, the description could not be used to give a different meaning to a claim feature which in itself imparted a clear, credible technical teaching to the skilled reader. That also applied if the feature had not initially been disclosed in the form appearing in the claim (point 3.8 of the reasons).

Dealing with the allowability of amendments in **T 81/03**, the board detailed why it considered that the facts of the case dealt with in T 1149/97 (OJ EPO 2000, 259) differed from those of the

métier ne signifie pas obligatoirement que l'un des éléments entrant dans sa composition a également été divulgué aux fins de la priorité, si cela ne peut pas être directement envisagé en tant que tel sans la moindre ambiguïté et si des recherches considérables sont nécessaires afin de l'identifier.

Bien que la décision mentionnée ci-dessus concernait la question du droit de revendiquer la priorité, la présente chambre a considéré que la conclusion tirée dans cette décision pouvait aussi s'appliquer à l'examen de l'admissibilité de modifications au titre de l'article 123(2) CBE.

Puisque le degré de correspondance avec un document antérieur – la demande telle que déposée dans le premier cas et le document de priorité dans l'autre – était le même, à savoir la divulgation explicite ou implicite, la chambre en a déduit que les conclusions de la décision T 301/87 s'appliquaient à la présente situation.

Elle a donc considéré que l'exposé, dans la demande telle que déposée, concernant le dépôt du bactériophage recombinant Lgt11-P3 n'était pas une base suffisante, eu égard aux exigences de l'article 123(2) CBE, pour la divulgation d'une séquence d'ADN désignée sous le nom de "séquence codant P3", qui était soi-disant contenue dans ledit bactériophage, mais qui n'était pas exposée en tant que telle dans la demande telle que déposée.

Concernant le contenu de la demande telle que déposée, la chambre a déclaré dans la décision **T 1018/02** que, bien qu'une revendication ne doive pas être interprétée d'une manière illogique ou qui n'a pas de sens, la description ne saurait être utilisée pour donner un sens différent à une caractéristique d'une revendication qui transmet, en tant que telle, un enseignement technique crédible au lecteur averti. Ceci s'applique également lorsque la caractéristique n'a pas été divulguée à l'origine sous la forme qui apparaît dans la revendication (point 3.8 des motifs).

Dans l'affaire **T 81/03**, où la chambre a examiné la question de l'admissibilité des modifications, elle a expliqué en détail pourquoi elle considérait que les faits de la cause traités dans l'affaire

Einsprechenden behaupteten erheblichen Zäsurwirkung der Erteilung eines europäischen Patents von dem im Verfahren T 1149/97 (ABI. EPA 2000, 259) unterschied. Dem zweiten Argument des Einsprechenden hielt sie entgegen, daß Artikel 69 EPÜ und das dazugehörige Protokoll im Verfahren vor dem EPA anzuwenden seien, wann immer sich die Frage nach dem Schutzbereich stellt (siehe z. B. G 2/88, ABI. EPA 1990, 93, Punkt 3.3 der Entscheidungsgründe). Offenkundig spielen Äquivalenzüberlegungen häufig eine herausragende Rolle in nationalen Verletzungsverfahren, und Äquivalente werden zwar nicht im geltenden EPÜ erwähnt, wohl aber im Protokoll zu Artikel 69 des revidierten Übereinkommens EPÜ 2000 (s. Sonderausgabe Nr. 1 zum ABI. EPA 2003, 73). Ungeachtet der fraglosen Bedeutung des Äquivalenzbegriffs für die Bestimmung des Schutzbereichs wäre es jedoch, hätte der Einsprechende mit seiner Behauptung recht, niemals möglich, einen Anspruch im Einspruchsverfahren zu ändern – obwohl das EPÜ dies vorsieht –, da die Aufnahme jedes neuen Merkmals zwingendermaßen den Merkmalen des Anspruchs in der erteilten Fassung etwas an Gewicht nimmt. Dies gelte insbesondere, wenn der Gegenstand des erteilten Anspruchs nicht neu ist und Änderungen mithin am ehesten erforderlich sind. Deshalb kann dieses Argument nicht akzeptiert werden. Die Kammer kam somit zu dem Schluß, daß die allgemeine, abstrakte Sorge, daß die Aufnahme eines Merkmals in einen Anspruch nach dessen Erteilung den Schutzbereich erweitern könnte, weil die daraus resultierende Verbindung von Merkmalen zu einer abweichenden Beurteilung von Äquivalenten im Verletzungsverfahren führen könnte, als solche kein hinreichender Grund ist, die Aufnahme einschränkender Merkmale nach Artikel 123 (3) EPÜ zu verweigern.

Die Kammer stimmte mit dem Patentinhaber darin überein, daß es im EPÜ keine Grundlage für die Vorstellung gibt, daß nach der Erteilung vorgenommene Änderungen auf Gegenständen beruhen müßten, die in der Patentschrift enthalten sind. Der Wortlaut von

present case, contrary to the allegation of a substantive cut-off effect of the grant of a European patent made by the opponents. It further stressed in reply to the opponents' second line of argument that Article 69 EPC and its Protocol were to be applied in proceedings before the EPO whenever it was necessary to determine the protection conferred (see for example G 2/88, OJ EPO 1990, 93, point 3.3 of the reasons). Equivalence considerations obviously often played a prominent role in national infringement proceedings, and although equivalents were not mentioned in the EPC at present, they would be in the Protocol on Article 69 in the revised Convention, EPC 2000 (see Special edition No. 1 of OJ EPO 2003, 73). Nevertheless, in spite of the indisputable importance of the concept of equivalence for the determination of the scope of protection, if the opponents had been right in their allegations, it would never be possible to amend a claim during opposition proceedings – although this was provided for in the EPC – since the addition of any new feature to some extent necessarily reduced the weight of the features in the claim as granted. This was particularly true when the subject-matter of the granted claim was not new, the situation in which amendments were most called for. For that reason the argument could not be accepted. The board thus found that the general, abstract concern that the addition of a feature to a claim after grant led to an extended scope of protection because the resulting combination of features might give rise to a different evaluation of equivalents in infringement proceedings was not in itself a sufficient reason for not allowing the addition of limiting features under Article 123(3) EPC.

The board agreed with the patent proprietor that there was no basis in the EPC for the idea that amendments after grant had to be based on subject-matter contained in the patent specification. The wording of Article 123(2) EPC was unambiguous. It was Article 123(3) EPC

T 1149/97 (JO OEB 2000, 259) étaient différents de ceux de la présente espèce, contrairement à l'allégation des opposants selon laquelle la délivrance d'un brevet européen produit un effet irréversible fondamental. La chambre a en outre souligné, en réponse à la seconde argumentation présentée par les opposants, que l'article 69 CBE et son protocole interprétatif doivent être appliqués dans les procédures devant l'OEB chaque fois qu'il est nécessaire de déterminer la protection conférée (voir, par exemple, la décision G 2/88, JO OEB 1990, 93, point 3.3 des motifs). De toute évidence, les considérations relatives à l'équivalence jouent souvent un rôle primordial dans les procédures nationales en contrefaçon et, bien que les équivalents ne soient pas mentionnés actuellement dans la CBE, ils le seront dans le protocole de l'article 69 de la Convention révisée, CBE 2000 (voir édition spéciale n° 1 du JO OEB 2003, 73). Néanmoins, en dépit de l'importance incontestable de la notion d'équivalence pour la détermination de l'étendue de la protection, si les allégations des opposants étaient justes, il ne serait jamais possible de modifier une revendication pendant la procédure d'opposition – bien que la CBE le prévoit – puisque l'ajout de toute nouvelle caractéristique réduit nécessairement, dans une certaine mesure, la portée des caractéristiques de la revendication du brevet tel que délivré. Cela s'applique en particulier lorsque l'objet de la revendication du brevet tel que délivré n'est pas nouveau, à savoir dans un cas où les modifications sont particulièrement nécessaires. Par conséquent, l'argument ne pouvait être accepté. La chambre a donc estimé que la crainte générale et abstraite que l'ajout d'une caractéristique à une revendication après la délivrance du brevet conduise à étendre le domaine de la protection, parce que la combinaison de caractéristiques qui en résulte pourrait donner lieu à une évaluation différente des équivalents dans les procédures en contrefaçon, n'était pas à elle seule une raison suffisante de ne pas autoriser l'ajout de caractéristiques restrictives au titre de l'article 123(3) CBE.

La chambre s'est ralliée à l'avis du titulaire du brevet selon lequel rien dans la CBE ne permet de considérer que les modifications apportées après la délivrance du brevet doivent être basées sur l'objet du fascicule de brevet. Le libellé de l'article 123(2) CBE n'est pas

Artikel 123 (2) EPÜ ist eindeutig. Auf den Schutz Dritter zielt hingegen Artikel 123 (3) EPÜ ab, wie von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/93, ABI. EPA 1994, 541, Punkt 9 der Entscheidungsgründe, hervorgehoben wurde.

Deshalb folgert die Kammer, daß Änderungen eines europäischen Patents auf der Grundlage des gesamten Reservoirs der ursprünglich in der entsprechenden Anmeldung offenbarten Merkmale vorgenommen werden können, sofern durch diese Änderungen Artikel 123 (3) EPÜ nicht verletzt wird und die Bestimmungen des Artikels 69 (1) EPÜ gebührend berücksichtigt werden.

1.1 Technischer Beitrag

1.1.1 Erzeugung neuer Parameter

In der Entscheidung **T 931/00** stellte die Kammer fest, daß Zahlen in Beispielen zwar unter bestimmten Bedingungen zur Einschränkung eines Bereichs verwendet werden können, der bereits in der ursprünglich eingereichten Anmeldung vorgelegen hatte, nicht jedoch zur Herstellung einer völlig neuen Beziehung zwischen Parametern, die zuvor nie miteinander verbunden gewesen waren. Mit solchen willkürlichen neuen Verbindungen zwischen bestehenden Parametern wird entgegen den Erfordernissen der Artikel 123 (2) EPÜ und 100 c) EPÜ ein neuer Gegenstand eingeführt (Punkte 2.1 und 2.2 der Entscheidungsgründe).

1.2 Disclaimer

Da die Große Beschwerdekammer am 8. April 2004 in **G 1/03** und **G 2/03** über zwei Vorlagen zu Disclaimern entschieden und dabei die zu beachtenden Kriterien festgelegt hat, werden in diese Sonderausgabe keine früheren Entscheidungen technischer Beschwerdekammern aus dem Berichtsjahr aufgenommen.

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen wurden in den Entscheidungen **G 1/03** und **G 2/03** (ABI. EPA 2004, 413 und 448) wie folgt beantwortet:

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

which was intended to protect the interests of third parties, as pointed out by the Enlarged Board in G 1/93 (OJ EPO 1994, 541, point 9 of the reasons).

In the board's view it followed that amendments to a European patent could be based on the whole reservoir of features originally disclosed in the corresponding application, provided that Article 123(3) EPC was not infringed by such amendments, due account being taken of the stipulations of Article 69(1) EPC.

1.1 Technical contribution

1.1.1 Creation of new parameters

The board in **T 931/00** stated that although figures in examples might, under specific conditions, be used to limit a range which was already present in the original application, they could not be used to define an entirely new relationship between parameters which had never been linked before. Such arbitrary new links between existing parameters introduced new matter, contrary to the requirements of Article 123(2) and 100(c) EPC (points 2.1 and 2.2 of the reasons).

1.2 Disclaimer

On 8 April 2004, the Enlarged Board ruled on referrals **G 1/03** and **G 2/03** concerning disclaimers and established the criteria to be taken into account. Consequently, no earlier decisions taken by technical boards in the year under review will be reported in the present special edition.

The questions referred to the Enlarged Board in **G 1/03** and **G 2/03** (OJ EPO 2004, 413 and 448) were answered as follows:

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

ambigu. C'est l'article 123(3) CBE qui est destiné à protéger les intérêts des tiers, comme l'a souligné la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/93, JO OEB 1994, 541, point 9 des motifs.

De l'avis de la chambre, les modifications apportées à un brevet européen peuvent donc être fondées sur l'ensemble des caractéristiques initialement exposées dans la demande correspondante, sous réserve que ces modifications n'enfreignent pas les dispositions de l'article 123(3) CBE, compte tenu des exigences de l'article 69(1) CBE.

1.1 Apport d'une contribution technique

1.1.1 Création de paramètres nouveaux

Dans l'affaire **T 931/00**, la chambre a déclaré que, bien que les chiffres dans des exemples puissent, dans certaines conditions, servir à délimiter un domaine déjà spécifié dans la demande initiale, ils ne peuvent pas être utilisés pour définir une relation entièrement nouvelle entre des paramètres qui n'ont jamais été associés auparavant. Une telle association nouvelle et arbitraire de paramètres existants introduit un objet nouveau, ce qui est contraire aux exigences des articles 123(2) CBE et 100 c) CBE (points 2.1 et 2.2 des motifs).

1.2 Disclaimer

La Grande Chambre de recours s'étant prononcée le 8 avril 2004 dans les affaires **G 1/03** et **G 2/03** sur les deux saisines concernant les disclaimers et ayant fixé les critères à prendre en compte, aucune décision antérieure des chambres techniques pour l'année sous revue ne sera donc rapportée dans la présente édition spéciale.

Il a été répondu aux questions soumises à la Grande Chambre de recours dans les affaires **G 1/03** et **G 2/03** (JO OEB 2004, 413 et 448) de la manière suivante :

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

aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist.

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

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

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

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 Knappeit nach Artikel 84 EPÜ erfüllen.

(vgl. auch II.B. Patentansprüche:

1.2.1 Zulässigkeit von Disclaimern)

2. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung

2.1 Der "Neuheitstest"

In **T 433/01** wäre nach Auffassung der Kammer auch der 2. Hilfsantrag mit erheblicher Wahrscheinlichkeit an den Forderungen des Artikel 123 (2) EPÜ gescheitert, weil er das T 201/83 (ABI. EPA 1984, 481, Punkt 12 der Entscheidungsgründe) entsprechende Kriterium nicht erfüllte, wonach die Zulässigkeit der Verallgemeinerung eines Beispielswerts dessen – bezüglich der relevanten technischen Eigen-

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

2.1 A disclaimer may be allowable in order to:

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

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 presents an extension not allowable according to Article 123(2) EPC.

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

(Also refer to II.B. Claims:

1.2.1 Admissibility of disclaimers)

2. "Tests" for the allowability of an amendment

2.1 The "novelty test"

In **T 433/01** the board's view was that the second auxiliary request would in all probability also have failed to meet the requirements of Article 123(2) EPC because it did not satisfy the criterion derived from T 201/83 (OJ EPO 1984, 481, point 12 of the reasons) that for a generalisation based on a value described in an example to be admissible, that value had to be manifestly independent of the other features of the

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

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

2.1 Un disclaimer peut être admis pour :

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

2.2 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 constitue une extension non admissible en application 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.

(voir aussi II.B. Revendications :

1.2.1 Admissibilité des disclaimers)

2. "Tests" pour l'admissibilité d'une modification

2.1 Le "test de nouveauté"

Dans l'affaire **T 433/01**, la chambre a considéré que la deuxième requête subsidiaire n'aurait elle non plus très probablement pas satisfait aux exigences de l'article 123(2) CBE, parce qu'elle ne remplissait pas le critère découlant de la décision T 201/83 (JO OEB 1984, 481, point 12 des motifs), selon lequel, pour que la généralisation d'une valeur dans un exemple soit recevable, il faut que celle-ci soit

schaften – manifeste Unabhängigkeit von den anderen Beispielsmerkmalen verlangt (T 433/01, Punkt 5.2.4 der Entscheidungsgründe).

B. Artikel 123 (3) EPÜ

Die Kammer war in **T 1052/01** der Auffassung, daß die Streichung von im erteilten Patentanspruch 1 genannten Beispielen (hier: "Ventil, Drossel etc.") für ein allgemein gefaßtes Merkmal (hier: "hydraulische Funktionseinheit") keine Erweiterung des Schutzbereichs darstellte, da diese Beispiele von diesem allgemein gefaßten, den Schutzbereich bestimmenden Merkmal umfaßt seien.

C. Verhältnis zwischen Artikel 123 (2) und 123 (3) EPÜ – kollidierende Fälle

Die Entscheidung **T 657/01** gab ein neueres Beispiel der unentrinnbaren Fälle aufgrund von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ ab. Die fragliche Erfindung betraf ein Verfahren zur Erzeugung körniger Additive für organische Polymere. Im Hauptantrag lautete die maßgebliche Passage nach Änderung: "... das Abkühlen des Extrudats bei Raumtemperatur und das Schneiden in Pellets ...".

Der Beschwerdegegner/Einsprechende brachte in erster Linie vor, daß das Merkmal "Abkühlen bei Raumtemperatur" des Anspruchs 1 aller Anträge über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe. Dieses Merkmal könne jedoch nicht gestrichen werden, da es bereits in der erteilten Fassung des Anspruchs 1 enthalten sei, so daß seine Streichung unter Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ zu einer Erweiterung des gewährten Schutzbereichs führen würde.

Auf der Grundlage der Argumente des Beschwerdeführers und des Beschwerdegegners entschied die Kammer, daß diese Passage, da sie einen technischen Beitrag zum beanspruchten Gegenstand leistet, nicht in Anwendung der in G 1/93 gezogenen Schlußfolgerungen (ABI. EPA 1994, 541, Punkt 16 der Entscheidungsgründe) als **nicht** über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehend zu betrachten ist. Eben-

example in terms of the relevant technical properties (T 433/01, point 5.2.4 of the reasons).

B. Article 123(3) EPC

The board in **T 1052/01** took the view that deleting examples given in claim 1 as granted ("valve, restrictor, etc.") for a generalised feature ("hydraulic functional unit") did not extend the protection conferred, as these examples were embraced by the generalised feature which determined the extent of the protection conferred.

C. Relationship between Article 123(2) and 123(3) EPC – cases of conflict

T 657/01 provided a recent example of the inescapable Article 123(2) and (3) EPC trap. The invention in this case concerned a process for obtaining granular forms of additives for organic polymers. In the main request the relevant passage after amendment read as follows: "... cooling the extrudate at room temperature and cutting it into pellets ...".

The main arguments of the respondents/opponents were the following: the feature "cooling at room temperature" in claim 1 of all requests went beyond the content of the application as filed. However, this feature could not be deleted because it was already comprised in the granted version of claim 1, with the consequence that its removal would result in an extension of the granted scope, contrary to Article 123(3) EPC.

On the basis of the arguments of the appellant and the respondents, the board decided that since the passage provided a technical contribution to the claimed subject-matter it could not, in application of the conclusions drawn in G 1/93 (OJ EPO 1994, 541, point 16 of the reasons), be considered **not** to extend beyond the content of the application as filed. Nor could this scope-limiting passage be deleted or replaced by another feature disclosed in the appli-

manifestement indépendante – en ce qui concerne les propriétés techniques pertinentes – par rapport aux autres caractéristiques de l'exemple (T 433/01, point 5.2.4 des motifs).

B. Article 123(3) CBE

Dans l'affaire **T 1052/01**, la chambre a jugé que la suppression d'exemples cités dans la revendication 1 du brevet tel que délivré (ici: "Soupape, soupape d'étranglement, etc.") ne constituait pas une extension du domaine de protection pour une caractéristique formulée de manière générale (ici: "unité fonctionnelle hydraulique") puisque ces exemples étaient compris dans la caractéristique générale qui définissait le domaine de protection.

C. Relation entre l'article 123(2) et l'article 123(3) CBE – cas conflictuels

L'affaire **T 657/01** a fourni un exemple récent d'embûche inextricable que peut entraîner l'article 123(2) et (3) CBE. En l'espèce, l'invention concernait un "Procédé pour obtenir des formes granuleuses d'additifs pour polymères organiques". Après avoir été modifié, le passage pertinent dans la requête principale se lisait comme suit: "... refroidissant le produit extrudé à température ambiante et le découpant en grains ...".

Les arguments principaux des intimés/opposants étaient les suivants: la caractéristique "refroidissant à température ambiante" dans la revendication 1 de toutes les requêtes allait au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Cependant, cette caractéristique ne pouvait être supprimée parce qu'elle figurait déjà dans la revendication 1 du brevet tel que délivré, la conséquence étant que sa suppression conduirait à une extension de la protection accordée, ce qui serait contraire à l'article 123(3) CBE.

S'appuyant sur les arguments du requérant et des intimés, la chambre a décidé que, puisque le passage concerné apportait une contribution technique à l'objet revendiqué, il ne pouvait pas, conformément aux conclusions tirées dans la décision G 1/93 (JO OEB 1994, 541, point 13 des motifs), être considéré comme n'allant **pas** au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Ce passage limitant l'étendue de la protection, il ne pouvait pas non

sowenig kann diese den Schutzbereich einschränkende Passage ohne Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ gestrichen oder durch ein in der ursprünglichen Anmeldung offenbartes anderes Merkmal ersetzt werden (G 1/93, Punkt 13 der Entscheidungsgründe).

Nach Auffassung der Kammer ist nämlich die Behauptung des Beschwerdeführers, daß die Ausdrücke "Abkühlen bei Raumtemperatur" und "Abkühlen auf Raumtemperatur" dasselbe bedeuteten und der Ausdruck "Abkühlen bei Raumtemperatur" somit nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht zu beanstanden sei, mit der gewöhnlichen Bedeutung der beiden Präpositionen "bei" und "auf" im gegebenen Zusammenhang nicht vereinbar. "Abkühlen bei Raumtemperatur" bezieht sich klar und eindeutig auf die Verhältnisse, unter denen das Extrudat abgekühlt wird, während "Abkühlen auf Raumtemperatur" die Endtemperatur des abgekühlten Extrudats bezeichnet, d. h. nachdem es der kühlenden Umgebung ausgesetzt worden ist.

Auch das alternative Argument des Beschwerdeführers, daß der hinzugefügte Ausdruck "Abkühlen bei Raumtemperatur" in Übereinstimmung mit G 1/93 in Anspruch 1 verbleiben könne, da er keinen technischen Beitrag zum Anspruchsgegenstand leiste, greift nicht, weil die Temperatur, bei der das Extrudat abgekühlt wird, eindeutig ein technisches Merkmal des beanspruchten Verfahrens ist, wenn auch nicht unbedingt ein für die technische Durchführbarkeit insgesamt wesentliches. Daraus folgt, daß die in G 1/93 aufgestellte Bedingung eines fehlenden technischen Beitrags, auf deren Grundlage ein hinzugefügter Gegenstand als nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehend betrachtet werden könne, hier nicht erfüllt ist. Diese theoretische Möglichkeit, der durch die Verbindung von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ entstehenden Falle zu entkommen, wäre somit selbst dann versperrt, wenn die Schlußfolgerung des Beschwerdeführers zuträfe, daß die Wendung "Abkühlung bei Raumtemperatur" lediglich den Schutz für einen Teil des Gegenstands der in der Anmeldung beanspruchten Erfindung ausschließe.

cation without contravention of Article 123(3) EPC (G 1/93, point 13 of the reasons).

Indeed, according to the board, the appellant's assertion that to the skilled person the terms "cooling at room temperature" and "cooling to room temperature" meant the same and that for this reason the term "cooling at room temperature" was not objectionable under Article 123(2) EPC was at variance with the ordinary meaning of the two prepositions "at" and "to" in the present context. "Cooling at room temperature" clearly and unambiguously related to the thermal conditions under which the extrudate was cooled, whereas "cooling to room temperature" described the final temperature of the cooled extrudate, ie after its exposure to the cooling environment.

Also, the appellant's alternative argument that the added term "cooling at room temperature" in accordance with G 1/93 could remain in claim 1 because it did not provide a technical contribution to the claim's subject-matter failed because the temperature at which the extrudate was cooled was clearly a technical feature of the claimed process, albeit not necessarily essential for its overall technical feasibility. It followed that the condition of a missing technical contribution set out in G 1/93 on whose basis added matter could be considered as not extending beyond the application as filed was not met here. This theoretical possibility of escaping from the Article 123(2) and (3) trap was thus ruled out even if the appellant's conclusion was right that the passage "cooling at room temperature" merely excluded protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application.

plus être supprimé ou remplacé par une autre caractéristique divulguée dans la demande sans enfreindre l'article 123(3) CBE (G 1/93, point 13 des motifs).

En effet, selon la chambre, l'affirmation du requérant, selon laquelle les termes "cooling at room temperature" et "cooling to room temperature" signifiaient la même chose pour l'homme du métier et que les termes "cooling at room temperature" n'appelaient donc aucune objection au titre de l'article 123(2) CBE, n'était pas en accord avec la signification ordinaire des deux prépositions "at" et "to" dans le présent contexte. L'expression "cooling at room temperature" concernait clairement et sans ambiguïté les conditions thermiques dans lesquelles le produit extrudé a été refroidi alors que "cooling to room temperature" décrivait la température finale du produit extrudé, c'est-à-dire après avoir été soumis aux conditions de refroidissement.

Par ailleurs, l'autre argument du requérant, selon lequel les termes ajoutés "cooling at room temperature" pouvaient être maintenus dans la revendication 1, en accord avec la décision G 1/93, parce qu'ils ne fournissaient pas de contribution technique à l'objet des revendications, n'était pas pertinent parce qu'il était clair que la température à laquelle un produit extrudé a été refroidi était une caractéristique technique du procédé revendiqué, bien qu'elle ne fût pas forcément essentielle pour sa faisabilité technique en général. Il en résulte que la condition du défaut de contribution technique énoncée dans la décision G 1/93, sur la base de laquelle un élément nouveau peut être considéré comme n'allant pas au-delà de la demande telle que déposée, n'était pas remplie en l'espèce. Cette possibilité théorique d'échapper à l'embûche de l'article 123(2) et (3) était donc exclue, même si la conclusion du requérant était juste, selon laquelle le passage "cooling at room temperature" excluait simplement de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée dans la demande.

IV. PRIORITÄT**1. Prioritätsbegründende Anmeldungen – TRIPS-Übereinkommen**

In **J 9/98** und **J 10/98** (ABI. EPA 2003, 184) legte die Juristische Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vor: "Ist der Anmelder einer ursprünglich als Euro-PCT-Anmeldung eingereichten europäischen Patentanmeldung nach Maßgabe des TRIPS-Übereinkommens berechtigt, die Priorität einer ersten Anmeldung in einem Staat zu beanspruchen, der weder am Anmeldetag der ersten Anmeldung noch am Anmeldetag der Euro-PCT-Anmeldung Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, am Anmeldetag der ersten Anmeldung aber Mitglied des WTO/TRIPS-Übereinkommens war?"

In ihren Entscheidungen **G 2/02** und **G 3/02** (ABI. EPA 2004, 483) kam die Große Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß das TRIPS-Übereinkommen den Anmelder einer europäischen Patentanmeldung nicht berechtigt, die Priorität einer ersten Anmeldung in einem Staat zu beanspruchen, der an den maßgeblichen Tagen kein Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft, aber Mitglied des WTO/TRIPS-Übereinkommens war.

2. Identität der Erfindung**2.1 Priorität und Disclaimer**

Wie in **G 2/98** (ABI. EPA 2001, 413) festgestellt, bestimmt sich der Umfang des Prioritätsrechts danach und beschränkt sich zugleich darauf, was in der früheren Anmeldung offenbart ist.

In den Entscheidungen **G 1/03** und **G 2/03** (ABI. EPA 2004, 413 und 448) befand die Große Beschwerdekammer, daß zur Vermeidung von Unstimmigkeiten die Offenbarung als Grundlage für das Prioritätsrecht nach Artikel 87 (1) EPÜ genauso zu interpretieren ist wie als Grundlage für Änderungen in der Anmeldung nach Artikel 123 (2) EPÜ. Das bedeutet, daß ein Disclaimer, der keinen technischen Beitrag leistet und bei der Bearbeitung einer europäischen Patentanmeldung zugelassen wird, die Identität der Erfindung im Hinblick auf Artikel 87 (1) EPÜ nicht ändert. Daher ist seine Aufnahme auch bei der Abfassung und Einreichung einer europäischen

IV. PRIORITY**1. Applications giving rise to a right of priority – TRIPS Agreement**

In **J 9/98** and **J 10/98** (OJ EPO 2003, 184) the Legal Board of Appeal referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal: "Is the applicant of a European patent application, which was originally filed as a Euro-PCT application, entitled in view of the TRIPS Agreement to claim priority from a previous first filing in a State which was, neither at the filing date of the previous application nor at the filing date of the Euro-PCT application, a member of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, but was, at the filing date of the previous first filing, a member of the WTO/TRIPS Agreement?"

In **G 2/02** and **G 3/02** (OJ EPO 2004, 483) the Enlarged Board decided that the TRIPS Agreement did not entitle the applicant for a European patent to claim priority from a first filing in a state which was not at the relevant dates a member of the Paris Convention but was a member of the WTO/TRIPS Agreement.

2. Identity of invention**2.1 Priority and disclaimer**

As has been stated in **G 2/98** (OJ EPO 2001, 413), the extent of the right to priority is determined by, and at the same time limited to, what is disclosed in the priority application.

In **G 1/03** and **G 2/03** (OJ EPO 2004, 413 and 448) the Enlarged Board held that in order to avoid any inconsistencies, the disclosure as the basis for the right to priority under Article 87(1) EPC and as the basis for amendments in an application under Article 123(2) EPC had to be interpreted in the same way. That meant that a disclaimer, not providing a technical contribution as outlined, which was allowable during the prosecution of a European patent application did not change the identity of the invention within the meaning of Article 87(1) EPC. Therefore its introduction was allowable also when drafting and filing the European patent application without

IV. PRIORITE**1. Demandes fondant le droit de priorité – Accord sur les ADPIC**

Dans les affaires **J 9/98** et **J 10/98** (JO OEB 2003, 184), la chambre de recours juridique a soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante: "Le demandeur d'une demande de brevet européen initialement déposée en tant que demande euro-PCT peut-il, compte tenu de l'Accord sur les ADPIC, revendiquer la priorité d'un premier dépôt antérieur effectué dans un Etat qui n'était partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ni à la date de dépôt de la demande antérieure, ni à la date de dépôt de la demande euro-PCT, mais qui était membre de l'Accord sur les ADPIC/OMC à la date du premier dépôt?"

Dans ses décisions **G 2/02** et **G 3/02** (JO OEB 2004, 483), la Grande Chambre de recours a estimé que l'Accord sur les ADPIC n'autorise pas le demandeur d'une demande de brevet européen à revendiquer la priorité d'un premier dépôt effectué dans un Etat qui, aux dates pertinentes, n'était pas partie à la Convention de Paris, mais qui était membre de l'Accord sur les ADPIC/OMC.

2. Identité de l'invention**2.1 Priorité et disclaimer**

Ainsi qu'il a été indiqué dans la décision **G 2/98** (JO OEB 2001, 413), l'étendue du droit de priorité est déterminée par ce qui est divulgué dans la demande dont la priorité est revendiquée et elle est en même temps limitée à ce contenu.

Dans les affaires **G 1/03** et **G 2/03** (JO OEB 2004, 413 et 448), la Grande Chambre de recours a estimé que, afin d'éviter toute incohérence, il y a lieu d'interpréter de la même manière la divulgation employée comme base pour le droit de priorité conformément à l'article 87(1) CBE et la divulgation employée comme base pour apporter des modifications à la demande conformément à l'article 123(2) CBE. En d'autres termes, un disclaimer qui ne fournit aucune contribution technique et qui est considéré comme admissible durant la procédure relative à une demande de brevet européen n'a aucune incidence sur l'identité de

Patentanmeldung zulässig, ohne daß dadurch das Prioritätsrecht aus der früheren Anmeldung berührt wird, die den Disclaimer nicht enthält.

2.2 Der Begriff "derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPÜ

Im Verfahren **T 351/01** verwies die Kammer auf die Entscheidung G 2/98 (ABI. EPA 2001, 413), wonach der Begriff derselben Erfindung einer engen Auslegung bedürfe, die ihn mit dem Begriff desselben Gegenstands gleichsetze, und eine weite Auslegung, die einen Unterschied zwischen technischen Merkmalen mache, die mit der Funktion und der Wirkung der Erfindung in Zusammenhang stehen, und technischen Merkmalen, bei denen dies nicht der Fall ist, und bewirken könne, daß eine beanspruchte Erfindung auch dann noch als dieselbe angesehen wird, wenn ein Merkmal verändert wird, unzweckmäßig und einer sinnvollen Ausübung von Prioritätsrechten nicht zuträglich sei.

Im vorliegenden Fall wurde ein Polynucleotid, das Gegenstand des Anspruchs 1 war, sowohl durch seine (in Figur 2 angegebenen) Strukturmerkmale als auch durch seine Funktion ("mit Kodierung für ein biologisch aktives Gewebefaktorprotein, das Koagulierung induziert") definiert. In den Prioritätsunterlagen I und II wurde ein Polynucleotid mit derselben Funktion wie dasjenige des Anspruchs 1, aber mit unterschiedlicher Struktur offenbart.

Deshalb konnte der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht als derselbe wie der in den Prioritätsunterlagen offenbarte Gegenstand angesehen werden.

In **T 515/00** verwies die Kammer auf die Entscheidung G 2/98, (ABI. EPA 2001, 413), wo die Große Beschwerdekammer in Punkt 8.3 der Entscheidungsgründe davor gewarnt hatte, einen Unterschied zwischen technischen Merkmalen, die mit der Funktion und der Wirkung der Erfindung in Zusammenhang stehen, und technischen Merkmalen, bei denen dies nicht der Fall ist, zu machen. Die Priorität kann nicht zuerkannt werden, wenn ein Merkmal geändert oder gestrichen oder ein weiteres Merkmal hinzugefügt wird.

affecting the right to priority from the first application, which did not contain the disclaimer.

2.2 The concept of "the same invention" referred to in Article 87(1) EPC

In **T 351/01** the board referred to G 2/98 (OJ EPO 2001, 413), in which it had been stated that: "the concept of the same invention must be given a narrow or strict interpretation equating it with the concept of the same subject-matter ... An extensive or broad interpretation ... making a distinction between technical features which are related to the function and effect of the invention and technical features which are not, with the possible consequence that a claimed invention is considered to remain the same even though a feature is modified ... is inappropriate and prejudicial to a proper exercise of priority rights."

In the case at issue, a polynucleotide which was the subject-matter of claim 1 was characterised both in structural terms (as defined in Figure 2) and by its function ("encoding a biologically active tissue factor protein which induces coagulation"). Priority documents I and II disclosed a polynucleotide having the same function but having a different structure from that of the polynucleotide of claim 1.

Hence the subject-matter of claim 1 could not be seen as the same subject-matter as that disclosed in the priority documents.

In **T 515/00** the board referred to G 2/98 (OJ EPO 2001, 413), where in point 8.3 of the reasons the Enlarged Board had warned against an approach whereby a distinction was made between technical features which were related to the function and the effect of the invention and technical features which were not. Priority could not be acknowledged if a feature was modified or deleted, or a further feature was added.

l'invention au sens de l'article 87(1) CBE. Il peut donc être introduit également lors de la rédaction et du dépôt de la demande de brevet européen, sans affecter le droit de priorité fondé sur la première demande qui ne contient pas le disclaimer.

2.2 Notion de "même invention" mentionnée à l'article 87(1) CBE

Dans l'affaire **T 351/01**, la chambre s'est référée à la décision G 2/98 (JO OEB 2001, 413), selon laquelle "il convient de donner à la notion de "même invention" une interprétation étroite ou stricte, considérée comme équivalente à la notion de "même objet"... Une interprétation large, voire extensive serait inappropriée et préjudiciable à l'exercice correct des droits de priorité, dans la mesure où il serait établi une distinction entre des caractéristiques techniques en rapport avec la fonction et l'effet de l'invention et des caractéristiques sans rapport avec cette fonction et cet effet, ce qui pourrait conduire à considérer que l'invention revendiquée reste la même, même si une caractéristique a été modifiée..."

Dans l'affaire en question, un polynucleotide, qui faisait l'objet de la revendication 1, était caractérisé en termes de structure (comme défini dans la figure 2), ainsi que par sa fonction ("codant un facteur protéique du tissu biologique-ment actif qui induit la coagulation"). Les documents de priorité I et II divulguaient un polynucleotide ayant la même fonction mais ayant une structure différente de celle du polynucleotide de la revendication 1.

Par conséquent, l'objet de la revendication 1 ne pouvait pas être considéré comme étant le même que celui divulgué dans les documents de priorité.

Dans l'affaire **T 515/00**, la chambre s'est référée à la décision G 2/98 (JO OEB 2001, 413) dans laquelle la Grande Chambre de recours avait mis en garde (cf. point 8.3 des motifs) contre l'approche qui consiste à effectuer une distinction entre les caractéristiques techniques en rapport avec la fonction et l'effet de l'invention, et les caractéristiques techniques sans rapport avec cette fonction et cet effet. La priorité ne peut être reconnue si une caractéristique est modifiée ou supprimée, ou si une nouvelle caractéristique est ajoutée.

Die Kammer stellte fest, daß ein Anspruch den Prioritätstest besteht, wenn sein Gegenstand der früheren Anmeldung **als Ganzes** entnommen werden kann. Daraus folgt, daß der Vergleich des Anspruchs mit dem entsprechenden Anspruch der früheren Anmeldung kein zulässiges Vorgehen zur Durchführung des "Prioritätstests" ist. Der Prioritätstest ist im Grunde ein Offenbarungstest, bei dem der Fachmann sein allgemeines Fachwissen heranziehen kann. Wird in der Beschreibung der früheren Anmeldung ein Unterschied zwischen Merkmalen, die für die Ausführung der Erfindung wesentlich sind, und Merkmalen, bei denen dies nicht der Fall ist, gemacht, so können letztere aus dem Gegenstand eines Anspruchs gestrichen werden, ohne daß das Prioritätsrecht verlorengeht.

3. Wirksamkeit von Prioritätsansprüchen

In der Entscheidung **T 998/99** (ABI. EPA 2005, ***) die noch nicht durch andere Entscheidungen der Beschwerdekammern bestätigt wurde, stellte die Kammer fest, daß Artikel 87 (1) EPÜ nicht die Möglichkeit vorsehe, für denselben Gegenstand und somit dieselbe Erfindung innerhalb der Prioritätsfrist mehrere Anmeldungen im selben Land auf der Grundlage desselben Prioritätsdokuments einzureichen. Da Ausnahmeregelungen streng auszulegen seien, folge daraus, daß nur die erste Anmeldung das Prioritätsrecht wirksam in Anspruch nehmen könne.

Weder Artikel 4 G (1) der Pariser Verbandsübereinkunft noch seine Entsprechung im Europäischen Patentübereinkommen (Artikel 76 (1) Satz 2) sehe vor, daß die Einreichung einer Teilanmeldung ein Prioritätsrecht begründen kann, dessen Wirkungen auf den Anmeldetag der früheren Anmeldung zurückreichen.

4. Priorität – Anspruch des Anmelders

In **T 1008/96** hielt die Kammer fest, daß aus dem Wortlaut des Artikels 87 (1) EPÜ hervorgeht, daß das Prioritätsrecht dem Anmelder oder seinem Rechtsnachfolger zusteht. Im vorliegenden Fall wurden die dem Streitpatent zugrundeliegende europäische Patentanmeldung und die beiden italienischen Gebrauchsmusteranmeldungen, deren Priorität beansprucht wurde, von zwei verschiedenen Personen eingereicht. Daher

The board noted that a claim passed the priority test if its subject-matter could be derived from the previous application **as a whole**. It followed that comparing the claim with the corresponding claim of the previous application was not a valid approach to performing the "priority test". The priority test was basically a disclosure test in which the skilled reader could use common general knowledge. If, in the description of the previous application, a distinction was made between features that were essential for the performance of the invention and features which were not, the latter could be deleted from the subject-matter of a claim without losing the right to priority.

3. Validity of priority claims

In **T 998/99** (OJ EPO 2005, ***) yet to be confirmed by other appeal board decisions, the board noted that Article 87(1) EPC made no provision for multiple filings in the same country within the priority period for the same subject-matter and hence the same invention in conjunction with the same priority document. As derogations had to be interpreted strictly, only the first filing could validly claim priority.

Neither Article 4.G(1) of the Paris Convention nor its equivalent in the EPC (Article 76(1), second sentence) allowed a divisional application to give rise to a right of priority with effects going back to the date of filing of the initial application.

4. Priority – entitlement of applicant

In **T 1008/96** the board stated that from the wording of Article 87(1) EPC it was clear that the right to claim priority belonged to the applicant or his successors in title. In the case in point, the European patent application resulting in the patent in suit and the two Italian utility model applications from which priority was claimed had been filed by different persons. Hence the question of succession in title arose.

La chambre a fait observer qu'une revendication passe le test de la priorité avec succès si son objet peut être déduit de la demande antérieure **dans son ensemble**. Il s'ensuit que la comparaison de la revendication avec la revendication correspondante de la demande antérieure ne constitue pas une approche valable pour effectuer le "test de la priorité". Fondamentalement, il s'agit d'un test de l'étendue de l'exposé, dans lequel l'homme du métier peut faire appel à ses connaissances générales. Si, dans la description de la demande antérieure, une distinction est faite entre des caractéristiques essentielles pour la mise en œuvre de l'invention et des caractéristiques qui ne le sont pas, ces dernières peuvent être supprimées de l'objet de la revendication sans perdre le droit de priorité.

3. Validité de la priorité

Dans la décision **T 998/99** (JO OEB 2005, ***), qui n'a pas encore été confirmée par d'autres décisions des chambres de recours, la chambre a noté que l'article 87(1) CBE ne prévoit pas la possibilité de réaliser plusieurs dépôts dans un même pays dans le délai de priorité pour le même objet et, par conséquent, pour la même invention sous couvert du même document de priorité. Les réglementations d'exception étant d'interprétation stricte, il s'ensuit que seul le premier dépôt peut se prévaloir valablement du droit de priorité.

Ni l'article 4G(1) de la Convention de Paris, ni son pendant dans la Convention sur le brevet européen (article 76(1), deuxième phrase) ne prévoient que le dépôt d'une demande divisionnaire puisse générer un droit de priorité dont les effets remonteraient à la date de dépôt de la demande initiale.

4. Priorité – droit du demandeur

Dans l'affaire **T 1008/96**, la chambre a déclaré qu'il ressort clairement du libellé de l'article 87(1) CBE que le droit de priorité appartient au demandeur ou à son ayant cause. En l'espèce, la demande de brevet européen, qui a donné naissance au brevet en cause, et les deux demandes italiennes de modèle d'utilité, dont la priorité était revendiquée, avaient été déposées par des personnes différentes. Se posait

stellte sich die Frage der Rechtsnachfolge.

Die Kammer entschied, daß ihr die Rechtsnachfolge hinreichend nachgewiesen werden muß. Es ist ein allgemeiner Grundsatz des Verfahrensrechts, daß jeder, der ein Recht geltend macht, seinen Anspruch auf dieses Recht nachweisen können muß (s. J 19/87). Dies ist in Übereinstimmung mit den nationalen Rechtsvorschriften zu klären. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß der Beschwerdegegner den Nachweis der Rechtsnachfolge in Bezug auf die die beiden italienischen Gebrauchsmusteranmeldungen, deren Priorität er beanspruchte, schuldig geblieben war. Somit bestanden für das Streitpatent keine Prioritätsrechte.

V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Rechtliches Gehör

1. Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung und rechtliches Gehör

In der Entscheidung **T 191/98** wurde die Frage behandelt, ob sich der Beschwerdegegner (Patentinhaber), der der mündlichen Verhandlung fernblieb, zur Einführung des verspätet eingereichten Dokuments D10, der Auslegung der Offenbarung von D10 und den Gründen, die zur Widerrufsentscheidung führten, hinreichend äußern konnte. Der Beschwerdegegner hatte seit mehr als zwei Jahren Kenntnis von der möglichen Zulassung von D10 zum Beschwerdeverfahren und wurde von der Kammer unterrichtet, daß D10 in der mündlichen Verhandlung erörtert würde. Der Beschwerdeführer hielt D10 für neuheitsschädlich. Die Kammer folgte zwar nicht der Argumentation des Beschwerdeführers, entschied aber, daß es dem Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 gegenüber dem in D10 offenbarten Stand der Technik an erfinderischer Tätigkeit fehlte, und widerrief das Patent.

Die Kammer verwies auf die Stellungnahme G 4/92 (ABI. EPA 1994, 149), derzufolge neue Argumente auf der Grundlage von Beweismitteln, die dem Beteiligten, der der mündlichen Verhandlung ferngeblieben ist, vorher angekündigt waren, grundsätzlich in der Begründung der Entscheidung aufgegriffen werden könnten. Die Kammer war der Meinung, daß der Beschwerdegegner, als er ihr sein Fernbleiben

The board held that succession in title had to be proven to its satisfaction. It was a general principle of procedural law that any party claiming a right had to be able to show that it was entitled to that right (see J 19/87). This question had to be answered in accordance with national law. The board came to the conclusion that the respondent had failed to prove that it was the successor in title for the two Italian utility model applications from which it claimed priority. Consequently, no priority rights existed for the patent in suit.

V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS

A. Right to be heard

1. Non-appearance at oral proceedings and the right to be heard

In **T 191/98** the board dealt with the question of whether the respondent (proprietor), who had not attended the oral proceedings, had been given sufficient opportunity to present comments on the introduction of the late-filed document D10, the interpretation of the disclosure of D10 and the reasons leading to the decision for revocation. The respondent had had more than two years' prior knowledge of the possible admission of D10 into the appeal proceedings and had been informed by the board that D10 was to be discussed at the oral proceedings. The appellant considered D10 to be novelty-destroying. The board did not follow the appellant's line of argument, but it decided that the subject-matter of claim 1 as granted lacked inventive step when starting from the prior art disclosed in D10, and it revoked the patent.

The board referred to G 4/92 (OJ EPO 1994, 149), according to which new arguments based on evidence previously notified to a party who does not appear at oral proceedings may in principle be used to support the reasons for the decision. The board considered that the respondent, when informing it of its non-appearance, should have expected that it would decide in substance on the patent in its granted

donc la question de la succession en droit.

La chambre a estimé que la succession en droit doit être prouvée de façon à emporter sa conviction. Le principe, selon lequel toute partie revendiquant un droit doit être en mesure de montrer qu'elle est habilitée à faire valoir ce droit, est un principe général du droit procédural (voir la décision J 19/87). Il convient d'examiner cette question en accord avec le droit national. La chambre est parvenue à la conclusion que l'intimé n'avait pas réussi à prouver qu'il était l'ayant cause à l'égard des deux demandes italiennes de modèle d'utilité dont il revendiquait la priorité. Il n'existait donc aucun droit de priorité pour le brevet en cause.

V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE

A. Droit d'être entendu

1. Non-comparution à la procédure orale et droit d'être entendu

Dans l'affaire **T 191/98**, la chambre a examiné si l'intimé (titulaire du brevet), qui n'avait pas assisté à la procédure orale, avait suffisamment eu la possibilité de prendre position sur l'introduction du document D10, déposé tardivement, sur l'interprétation de la divulgation de ce document et sur les motifs ayant conduit à la décision de révocation. L'intimé avait eu connaissance plus de deux ans auparavant de l'admission éventuelle du document D10 dans la procédure de recours et avait été informé par la chambre que ce document serait discuté pendant la procédure orale. Le requérant a considéré que D10 détruisait la nouveauté. La chambre n'a pas suivi l'argumentation du requérant mais a estimé que l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré était dénué d'activité inventive par rapport à l'état de la technique divulgué dans le document D10 et a révoqué le brevet.

La chambre s'est référée à l'avis G 4/92 (JO OEB 1994, 149), selon lequel de nouveaux arguments fondés sur des moyens de preuve qui ont été préalablement communiqués à la partie ne comparaissant pas à la procédure orale peuvent en principe être retenus dans la motivation de la décision. Elle a considéré que l'intimé, lorsqu'il a informé la chambre qu'il ne comparaitrait pas, aurait dû s'attendre à ce que la chambre

ankündigte, davon hätte ausgehen müssen, daß sie über das Patent in der erteilten Fassung in der Sache entscheiden und dabei alle vom Beschwerdeführer vorgelegten Beweismittel und die darauf beruhenden Argumente berücksichtigen würde, einschließlich der Möglichkeit, daß die auf einem bestimmten Beweismittel beruhende Argumentation in der mündlichen Verhandlung weiterentwickelt würde.

In drei Entscheidungen der Beschwerdekammern wurde auf den neuen Artikel 11 (3) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK, ABI. EPA 2003, 61) verwiesen, der am 1. Mai 2003 in Kraft getreten war. Nach Artikel 11 (3) VOBK ist die Kammer "nicht verpflichtet, einen Verfahrensschritt einschließlich ihrer Entscheidung aufzuschieben, nur weil ein ordnungsgemäß geladener Beteiligter in der mündlichen Verhandlung nicht anwesend ist; dieser kann dann so behandelt werden, als stütze er sich lediglich auf sein schriftliches Vorbringen". In **T 706/00** wies die Beschwerdekammer darauf hin, dies bedeute, daß die diesbezüglichen Erwägungen der G 4/92 (ABI. EPA 1994, 149) durch diese Bestimmung der VOBK überholt seien.

In **T 979/02** (einseitiges Verfahren) teilte der Beschwerdeführer der Kammer zwei Tage vor der mündlichen Verhandlung mit, daß er dieser fernbleiben werde. Am Nachmittag desselben Tages reichte der Beschwerdeführer einen einzigen geänderten Anspruchssatz ein, den die Beschwerdekammer in seiner Abwesenheit prüfen sollte. Die Kammer verwies auf das einseitige Verfahren T 70/98 sowie auf Artikel 11 (3) VOBK. In T 70/98 hatte der Beschwerdeführer am Tag vor der mündlichen Verhandlung sein Fernbleiben angekündigt und dann einen neuen Hilfsantrag eingereicht. Die Kammer war dort zu dem Schluß gekommen, daß der Beschwerdeführer die Gelegenheit versäumt habe, sich zu seinem Fall zu äußern und erforderlichenfalls weitere Änderungen einzureichen, um etwaige Einwände während der mündlichen Verhandlung auszuräumen. Im vorliegenden Fall befand die Kammer, daß sie aus Gründen der Verfahrensökonomie keine vernünftige Alternative dazu hatte, über die Zulässigkeit dieses Antrags anhand des Kriteriums zu entscheiden, ob die darin enthaltenen Unterlagen *prima facie* nach

form, taking into account any piece of evidence filed by the appellant and arguments based on that evidence, including the possibility that the line of argument based on a particular piece of evidence would be further developed during the oral proceedings.

Three decisions of the boards referred to the new Article 11(3) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (RPBA, OJ EPO 2003, 61), which entered into force on 1 May 2003. According to Article 11(3) RPBA, "the Board shall not be obliged to delay any step in the proceedings, including its decision, by reason only of the absence at the oral proceedings of any party duly summoned who may then be treated as relying only on its written case". In **T 706/00** the board observed that this new RPBA provision superseded the findings of G 4/92 (OJ EPO 1994, 149).

In **T 979/02** (*ex parte*), two days before the oral proceedings the appellants had informed the board that they would not attend. On the afternoon of the same day they filed a single amended set of claims for the appeal board to consider in their absence. The board referred to the *ex parte* case T 70/98 and to Article 11(3) RPBA. In T 70/98 the appellants had announced on the day before the oral proceedings that they would not attend and had then filed a new auxiliary request. The board in that case had concluded that the appellants had waived the opportunity of discussing their case and, if necessary, of filing further amendments to overcome any objections during the oral proceedings. In the present case the board stated, for reasons of procedural economy, that it had no reasonable alternative other than to decide on the admissibility of the request by using the criterion of whether the documents of the request would be *prima facie* clearly allowable under the EPC. The board concluded that both the description and the claims taken alone *prima facie* revealed a number of formal deficiencies and decided not to admit the late-filed

rende eine Entscheidung au fond sur le brevet tel que délivré, en prenant en considération tout pièce déposée par le requérant à titre de preuve, ainsi que les arguments fondés sur ces preuves, y compris dans le cas où l'argumentation fondée sur une preuve particulière serait développée pendant la procédure orale.

Dans trois décisions, les chambres de recours se sont appuyées sur le nouvel article 11(3) du règlement de procédure des chambres de recours (RPCR, JO OEB 2003, 61) qui est entré en vigueur le 1^{er} mai 2003. Selon cet article, "la chambre n'est pas tenue de différer une étape de la procédure, y compris sa décision, au seul motif qu'une partie dûment convoquée est absente lors de la procédure orale; elle pourra en ce cas considérer que cette partie se fonde uniquement sur ses écritures". Dans l'affaire **T 706/00**, la chambre a fait observer que cela signifie que les considérations développées à ce sujet dans l'avis G 4/92 (JO OEB 1994, 149) sont rendues obsolètes par cette disposition du RPCR.

Dans l'affaire **T 979/02** (procédure *ex parte*), le requérant avait informé la chambre deux jours avant la procédure orale qu'il n'y assisterait pas. Dans l'après-midi du même jour, il a déposé un unique jeu de revendications modifiées afin que la chambre de recours l'examine en son absence. La chambre s'est fondée sur la décision T 70/98 rendue dans une procédure *ex parte* et sur l'article 11(3) RPCR. Dans l'affaire T 70/98, le requérant avait annoncé la veille de la procédure orale qu'il n'y assisterait pas et avait déposé une nouvelle requête subsidiaire. La chambre avait alors conclu que le requérant avait renoncé à la possibilité de défendre sa position et, si nécessaire, de déposer de nouvelles modifications afin de remédier à toute objection qui serait soulevée pendant la procédure orale. En l'espèce, la chambre a déclaré que, pour des raisons d'économie de procédure, elle n'avait pas d'autre alternative que de statuer sur la recevabilité de cette requête en se fondant sur le critère qui consiste à se demander si les pièces de cette requête sont à première vue clairement admissibles au regard de la CBE. La chambre a conclu que la

dem EPÜ eindeutig zulässig sind. Die Kammer stellte fest, daß sowohl die Beschreibung als auch die Ansprüche für sich genommen *prima facie* einige formale Mängel aufwiesen, und entschied, den verspätet eingereichten Antrag nicht zuzulassen. Die Beschwerde wurde zurückgewiesen (s. auch VI.D.9.1.1).

In **T 986/00** (ABI. EPA 2003, 554) wurde der Beschwerdegegner (Patentinhaber) in einer zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung ergangenen Mitteilung darauf hingewiesen, daß er sich darauf einstellen solle, die Beschreibung und die abhängigen Ansprüche in der mündlichen Verhandlung zu ändern, falls die Kammer beschließen sollte, das Patent auf der Grundlage eines der Hilfsanträge in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten. Ferner wurde er darauf hingewiesen, daß Schriftsätze jeder Art spätestens einen Monat vor der mündlichen Verhandlung eingereicht werden müßten. Der Patentinhaber zog es jedoch vor, in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten zu sein, und reichte ungeachtet des Hinweises keine weiteren Änderungen des Streitpatents ein.

Nach Artikel 113 (2) EPÜ hat sich die Kammer bei den Entscheidungen über das Patent an die vom Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten. Darüber hinaus sollte eine Sache gemäß Artikel 11 (1) und (3) VOBK in der Regel am Ende der mündlichen Verhandlung entscheidungsreif sein, und die Beteiligten sollten vor der mündlichen Verhandlung die erforderlichen Informationen und Unterlagen einreichen. Nach Ansicht der Kammer hat ein Patentinhaber, der es vorzieht, nicht in der mündlichen Verhandlung vertreten zu sein, sicherzustellen, daß er vor der mündlichen Verhandlung alle Änderungen eingereicht hat, die er berücksichtigt haben möchte. Dies gilt im vorliegenden Fall um so mehr, als der Patentinhaber ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, daß Ansprüche und Beschreibung möglicherweise geändert werden müßten. Die Kammer kam zu dem Ergebnis, daß sie ihre Entscheidung ohne weitere Umstände treffen kann, und widerrief das Patent.

2. Artikel 113 (2) EPÜ

Gemäß Artikel 113 (2) EPÜ hat sich das Europäische Patentamt an die vom Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten.

request. The appeal was dismissed (see also VI.D.9.1.1).

In **T 986/00** (OJ EPO 2003, 554), in a communication accompanying the summons to oral proceedings, the respondent proprietor had been warned that he should be prepared to amend the description and the dependent claims at the oral proceedings, should the board decide to maintain the patent in amended form on the basis of one of the auxiliary requests. Furthermore, it had been indicated that any written submission should be filed at the latest one month before the oral proceedings. However, the proprietor chose not to be represented at the oral proceedings and, despite the warning, did not file any further amendments to the patent in suit.

According to Article 113(2) EPC, the board has to decide upon the patent only in the text submitted, or agreed, by the proprietor. Furthermore, according to Article 11(1) and (3) RPBA, a case should normally be ready for decision at the conclusion of oral proceedings and the parties should provide all relevant information and documents before the hearing. The board held that a proprietor who chose not to be represented at oral proceedings should ensure that he has filed all amendments he wishes to be considered before the oral proceedings. According to the board, this was all the more so in the case at issue, since the proprietor had been expressly warned about the possible necessity of amending the claims and the description. The board concluded that it could therefore take the decision without further ado, and it revoked the patent.

2. Article 113(2) EPC

Article 113(2) EPC requires the EPO to remain faithful to the text submitted or agreed by the patent proprietor.

description et les revendications considérées séparément présentaient, à première vue, un certain nombre d'irrégularités de forme et a décidé de ne pas admettre la requête produite tardivement. Le recours a été rejeté (cf. également VI.D.9.1.1).

Dans l'affaire **T 986/00** (JO OEB 2003, 554), l'intimé (titulaire du brevet) avait été prévenu, dans une notification jointe à la citation à la procédure orale, qu'il devait s'apprêter à modifier la description et les revendications dépendantes pendant la procédure orale au cas où la chambre déciderait de maintenir le brevet sous une forme modifiée sur la base de l'une des requêtes subsidiaires. En outre, la notification précisait que tout moyen écrit devait être produit au plus tard un mois avant la procédure orale. Toutefois, le titulaire du brevet a choisi de ne pas se faire représenter lors de la procédure orale et de ne pas produire de nouvelles modifications du brevet en cause, bien qu'il ait été prévenu que cela pourrait être nécessaire.

Conformément à l'article 113(2) CBE, la chambre ne doit prendre de décision sur le brevet que dans le texte proposé ou accepté par le titulaire du brevet. En outre, conformément à l'article 11(1) et (3) RPCR, il convient de faire en sorte que l'affaire examinée soit en état d'être conclue à la clôture de la procédure orale, et les parties devraient produire toutes les informations et tous les documents utiles avant la procédure orale. La chambre a estimé que lorsque le titulaire du brevet choisit de ne pas être représenté à la procédure orale, il devrait s'assurer qu'il a produit avant la procédure orale toutes les modifications dont il souhaite qu'elles soient examinées. Selon la chambre, c'était bien le cas en l'espèce puisque le titulaire du brevet avait été expressément prévenu qu'il pourrait s'avérer nécessaire de modifier les revendications et la description. La chambre a donc conclu qu'elle pouvait rendre sa décision sans autre formalité et a révoqué le brevet.

2. Article 113(2) CBE

Conformément à l'article 113(2) CBE, l'Office européen des brevets doit s'en tenir au texte proposé ou accepté par le titulaire du brevet.

In **T 355/03** hatte die Beschwerdekammer zu prüfen, ob der Anmelder eine gültige Einverständniserklärung für die erteilte Fassung des Patents abgegeben hatte. Sie verwies auf die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach Erklärungen des Einverständnisses mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung nur rechtswirksam sind, wenn eindeutig feststeht, welche Fassung der Anmelder gebilligt hat. Aus Gründen der Rechtssicherheit müssen Verfahrenserklärungen und wegen ihrer Tragweite insbesondere das Verfahren beendende Erklärungen eindeutig sein; mehrdeutige Verfahrenserklärungen sind unwirksam (s. J 11/94, ABI. EPA 1995, 596; J 29/95, ABI. EPA 1996, 489). In der vorliegenden Sache blieb es unklar, welche Fassung der Anmelder der Patenterteilung tatsächlich zugrunde legen wollte. Seine Verfahrenserklärungen waren daher mehrdeutig, und es wäre deshalb Aufgabe der Prüfungsabteilung gewesen, den wahren Willen des Anmelders festzustellen. Dies stellte auch einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

In **T 706/00** wies die Beschwerdekammer darauf hin, daß Artikel 113 (2) EPÜ Ausfluß des allgemein anerkannten Grundsatzes "ne ultra petita" ist, wonach einer Partei nicht etwas zugesprochen werden kann, was sie nicht beantragt hat. Daher kann das Patentamt nicht von einem gestellten Antrag abweichen. Es kann nur dem Antrag entsprechen oder ihn zurückweisen, nicht aber mehr, weniger oder gar ein *Aliud* zusprechen. Wird nicht, zumindest hilfsweise, auch eine gewährrbare Fassung vorgelegt, kann nur der Antrag insgesamt zurückgewiesen werden (s. T 186/83, G 9/92, ABI. EPA 1993, 591 und G 4/93, ABI. EPA 1994, 875).

In der vorliegenden Sache war es so, daß der Einspruchsabteilung nur ein Antrag der Beschwerdeführer (Patentinhaber) vorlag, nämlich den Einspruch zurückzuweisen, was der Aufrechterhaltung des Streitpatents entsprach. Da die Einspruchsabteilung den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht für erfinderisch hielt, hatte sie nach der Bestimmung des Artikels 113 (2) EPÜ keine andere Möglichkeit, als das Patent insgesamt zu widerrufen.

In **T 355/03** the board had to examine whether the applicant had validly approved the granted text of the patent. It cited established case law to the effect that declarations of approval of the text intended for grant were valid only if it was clear which text the applicant had approved. For reasons of legal certainty, any declarations regarding procedure had to be unambiguous, particularly – given their consequences – declarations terminating the proceedings; ambiguous declarations were ineffective (see J 11/94, OJ EPO 1995, 596; J 29/95, OJ EPO 1996, 489). In the case in point it was unclear which text the applicant actually wished to have as the basis for grant. Thus his procedural declarations were ambiguous, and the examining division ought to have established what the applicant really wanted. This also constituted a substantial procedural violation.

As the board in **T 706/00** pointed out, Article 113(2) EPC is a consequence of the generally accepted principle of "ne ultra petita", according to which a party cannot be granted something that it has not requested. Thus the patent office cannot depart from the request that has been made. It can only grant or deny the request; it cannot grant more, less or even something different. Unless a grantable text too is submitted, at least auxilially, only the request in full can be denied (see T 186/83, G 9/92, OJ EPO 1993, 591 and G 4/93, OJ EPO 1994, 875).

In the case in point the situation was that only one request from the appellants (proprietors) had been submitted to the opposition division, namely that the opposition be rejected, which was tantamount to maintaining the patent in suit. As the opposition division held that the subject-matter of claim 1 as granted was not inventive, in keeping with Article 113(2) EPC it had no alternative to revoking the patent in full.

Dans l'affaire **T 355/03**, la chambre de recours avait à examiner si le demandeur avait donné valablement son accord sur le texte du brevet délivré. A cet égard, elle s'est référée à la jurisprudence constante des chambres de recours selon laquelle les déclarations d'accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet ne sont valables que si la version approuvée par le déposant est clairement établie. Pour des raisons de sécurité juridique, les actes de procédure et, en particulier, du fait de leur importance, les déclarations mettant fin à une procédure doivent être sans équivoque; les actes de procédure ambigus sont sans effet (cf. les décisions J 11/94, JO OEB 1995, 596 et J 29/95, JO OEB 1996, 489). En l'espèce, on ne savait pas clairement quel était le texte sur la base duquel le demandeur voulait obtenir la délivrance du brevet. Ses déclarations étaient donc ambiguës et il appartenait à la division d'examen d'établir la volonté réelle du demandeur. Cela constituait également un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 706/00**, la chambre a fait observer que l'article 113(2) CBE exprime le principe généralement admis "ne ultra petita", selon lequel une partie ne peut se voir accorder ce qu'elle n'a pas demandé. L'Office ne peut donc pas s'écarter de la requête présentée. Il ne peut que faire droit à la requête ou la rejeter, mais il ne peut pas accorder plus, moins ou autre chose que ce qui est demandé. Si aucun texte susceptible de donner lieu à la délivrance d'un brevet n'a été déposé, au moins à titre subsidiaire, la requête ne peut qu'être rejetée en totalité (cf. T 186/83, G 9/92, JO OEB 1993, 591 et G 4/93, JO OEB 1994, 875).

En l'espèce, les requérants (titulaires du brevet) avaient présenté dans la procédure d'opposition une seule requête, à savoir une requête tendant au rejet de l'opposition, ce qui correspondait au maintien du brevet en cause. La division d'opposition ayant considéré que l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré était dénué d'activité inventive, elle n'avait eu d'autre possibilité, conformément à l'article 113(2) CBE, que de révoquer le brevet dans son intégralité.

B. Mündliche Verhandlung

1. Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung – Benachrichtigungspflicht bei Nichtteilnahme

In der Sache **T 692/00** schickte der Beschwerdeführer (Patentinhaber), der die mündliche Verhandlung beantragt hatte, erst vier Tage vor dem anberaumten Tag der Kammer und dem Beschwerdegegner ein Fax, in dem er angab, daß er möglicherweise zur mündlichen Verhandlung erscheinen werde, möglicherweise aber auch nicht.

Die Kammer führte Entscheidungen an, denen zufolge jeder Beteiligte, der zu einer mündlichen Verhandlung geladen ist, so früh wie möglich seinen Entschluß, dieser fernzubleiben, mitzuteilen hat. Dies gilt für jeden geladenen Beteiligten unabhängig davon, ob er selbst die mündliche Verhandlung beantragt hat, um so mehr aber für den Antragsteller (s. T 653/91 und T 930/92, ABI. EPA 1996, 191). Nach Auffassung der Kammer kommt es einem Verfahrensmißbrauch gleich, wenn dieser kurz vor dem anberaumten Tag ankündigt, daß er möglicherweise erscheinen werde, möglicherweise aber auch nicht. Ob einem Beteiligten, der sich einen solchen Mißbrauch zuschulden kommen ließ, der in G 4/92 (ABI. EPA 1994, 149) vorgesehene Schutz für abwesende Beteiligte gebühre, ist anzuzweifeln.

Im vorliegenden Fall erging die Entscheidung zuungunsten des Beschwerdeführers in dessen Abwesenheit. Die Kammer vertrat den Standpunkt, daß der Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 (1) EPÜ im Sinne der Stellungnahme G 4/92 nicht verletzt wird, da die Entscheidung ausschließlich auf Tatsachen und Beweismitteln beruht, die schon im schriftlichen Verfahren vorgebracht worden sind.

2. Auslegung und Anwendung der Regel 71a EPÜ

In der Entscheidung **T 681/02** machte sich die Kammer den in der Entscheidung T 1105/98 vertretenen Standpunkt zu eigen, wonach es gemäß Regel 71a (2) EPÜ in ihrem Ermessen liegt, geänderte Patentansprüche, die vom Patentinhaber erst in der mündlichen Verhandlung überreicht werden, nicht zu berücksichtigen, insbesondere wenn sich der dem Verfahren zugrunde-

B. Oral proceedings

1. Non-appearance at oral proceedings – obligation to give notice if not attending oral proceedings

In **T 692/00** the appellant (proprietor), who had requested oral proceedings, sent a fax to the board and the respondent only four days before the appointed date indicating that he might or might not attend the oral proceedings.

The board cited case law to the effect that any party summoned to oral proceedings had an obligation to give as much notice as possible of a decision not to attend. This applied to any party so summoned, whether or not it had requested oral proceedings, and it had to apply with particular force to a party which had made such a request (see T 653/91 and T 930/92, OJ EPO 1996, 191). The board held that for such a party to announce shortly before the appointed date that it might or might not attend while maintaining its request could only be an abuse of procedure. Whether a party which was guilty of such an abuse should then have the benefit of the protection for absent parties as envisaged in G 4/92 (OJ EPO 1994, 149) had to be open to doubt.

In the case in point, the decision against the appellant was given in his absence. The board stated that since the decision was based only on facts and evidence already put forward during the written proceedings, the appellant's right to be heard under Article 113(1) EPC within the meaning of opinion G 4/92 had not been violated.

2. Interpretation and application of Rule 71a EPC

In **T 681/02** the board espoused the position adopted in T 1105/98 that Rule 71a(2) EPC gave it the discretion to disregard amended claims that the proprietor only submitted at the oral proceedings, particularly if the facts of the case had remained the same and further investigation was necessary to assess the lack of patentability alleged as ground of opposition (see Case Law

B. Procédure orale

1. Non-comparution à la procédure orale – Obligation de prévenir l'Office en cas de non-comparution à la procédure orale

Dans l'affaire **T 692/00**, le requérant (titulaire du brevet), qui avait requis la tenue d'une procédure orale, avait informé la chambre et l'intimé par télécopie, quatre jours seulement avant la date fixée, qu'il se pouvait qu'il assiste ou non à la procédure orale.

La chambre s'est référée à la jurisprudence selon laquelle toute partie citée à une procédure orale est tenue d'avertir le plus tôt possible les autres parties de sa décision de ne pas comparaître. Cela vaut pour toute partie ainsi convoquée, et ce qu'elle ait ou non requis une procédure orale, mais à plus forte raison également pour une partie qui a formulé une telle requête (cf. décisions T 653/91 et T 930/92, JO OEB 1996, 191). La chambre a estimé que le fait qu'une partie annonce peu de temps avant la date fixée qu'il se pourrait qu'elle compareisse ou non à la procédure orale, tout en maintenant sa requête, constitue un abus de procédure. Il est douteux qu'une partie ayant commis un tel abus puisse alors bénéficier de la protection accordée aux parties absentes conformément à l'avis G 4/92 (JO OEB 1994, 149).

En l'espèce, la décision a été rendue contre le requérant en son absence. La chambre a déclaré qu'il n'avait pas été porté atteinte au droit d'être entendu du requérant prévu à l'article 113(1) CBE au sens de l'avis G 4/92, étant donné que la décision reposait uniquement sur des faits et moyens de preuve qui avaient déjà été présentés pendant la procédure écrite.

2. Interprétation et application de la règle 71bis CBE

Dans la décision **T 681/02**, la chambre a adopté le point de vue exposé dans la décision T 1105/98, à savoir que conformément à la règle 71bis (2) CBE, il relève de son pouvoir d'appréciation de ne pas prendre en considération des revendications modifiées que le titulaire du brevet a produites seulement au stade de la procédure orale, notamment si aucun changement n'est intervenu

liegende Sachverhalt nicht verändert hat und wenn eine weitere Recherche für die Prüfung der als Einspruchsgrund vorgebrachten mangelnden Patentfähigkeit notwendig ist (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 4. Auflage 2001, Seite 321).

C. Fristen

In **J 15/02** stellte die Kammer fest, daß die Fristen nach Regel 25 (2) Satz 2 und Regel 85a EPÜ keinen zusammenhängenden Zeitraum bilden, auch wenn die beiden Fristen nach G 3/91 (ABI. EPA 1993, 8) eng aneinander gebunden sind, weil die Nachfrist gemäß Regel 85a EPÜ nur gewährt wird, wenn die vorgeschriebene Zuschlagsgebühr zusammen mit den fälligen Benennungsgebühren entrichtet wird. Im Hinblick auf die Stellungnahme G 4/98 (ABI. EPA 2001, 131, 147) und die verschiedenen Erfordernisse für die Einhaltung beider Fristen kann der Wortlaut von Artikel 4 (1) des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 13. Oktober 1999 ("Die Regeln 15 (2) und 25 (2) in der geänderten Fassung gelten für alle europäischen Patentanmeldungen, für die am 1. März 2000 die Benennungsgebühren noch nicht wirksam entrichtet worden sind und bei denen die Frist für deren Entrichtung nach den bisherigen Regeln 15 (2) und 25 (2) noch nicht abgelaufen ist") nicht als Frist ausgelegt werden, die eine Verlängerung gemäß Regel 85a (2) EPÜ einschließt (siehe auch **J 9/02**).

D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

1. Allgemeines

In der Sache **T 552/02** vertrat der Beschwerdeführer (Patentinhaber) die Auffassung, daß der Beschwerdegegner nicht am Verfahren über den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beteiligt sein dürfe. Er stützte sich dabei im wesentlichen auf eine Passage der Prüfungsrichtlinien, Teil E, Kapitel VIII, 2.2.7, wo es heißt: "... Die Entscheidung braucht nur dann begründet zu werden, wenn dem Antrag nicht stattgegeben wird. Dies gilt auch für das Einspruchsverfahren, da die Einsprechenden am Verfahren über die Wiedereinsetzung nicht beteiligt sind." Außerdem war er der Ansicht, daß nach Artikel 15 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) die Kammer verpflichtet sei,

of the Boards of Appeal, 4th edition 2001, p. 280).

C. Time limits

The board in **J 15/02** stated that the time limits under Rule 25(2), second sentence, and Rule 85a EPC respectively did not form one integrated period, even if, according to G 3/91 (OJ EPO 1993, 8), the two time limits were closely linked, because the benefit of an extension under Rule 85a EPC was available only if the prescribed surcharge was paid together with the due designation fees. In view of G 4/98 (OJ EPO 2001, 131, 147) and the different requirements for compliance with the two time limits, the wording of Article 4(1) of the Council's decision ("Rules 15(2) and 25(2) as amended shall apply to all European patent applications in respect of which, on 1 March 2000, the designation fees have not been validly paid and the time limit under existing Rules 15(2) and 25(2) for paying them has not yet expired") could not be interpreted as a time limit which included an extension under Rule 85a(2) EPC (see also **J 9/02**).

D. Re-establishment of rights

1. General issues

In **T 552/02** the appellants (proprietors) asserted that the respondents should not be a party to the proceedings with respect to the application for re-establishment. They essentially based this assertion on a passage in the Guidelines for examination, Part E, Chapter VIII, 2.2.7, which reads as follows: "... The grounds for the decision need only be stated if the application is disallowed. This also applies in opposition proceedings since the opponents are not involved in the procedure for reestablishment of rights". They further held that Article 15(2) RPBA obliged the board to state its grounds if it gave a different interpretation of the Convention to that provided for in the Guidelines.

dans les faits de la cause et s'il est nécessaire d'effectuer une nouvelle recherche pour examiner le défaut de brevetabilité invoqué comme motif d'opposition (cf. la Jurisprudence des chambres de recours, 4^e édition 2001, p. 318).

C. Délais

Dans l'affaire **J 15/02**, la chambre a déclaré que les délais respectivement prévus aux règles 25(2), deuxième phrase, et 85bis CBE ne forment pas une seule période continue, même si, selon la décision G 3/91 (JO OEB 1993, 8), les deux délais sont étroitement liés parce que le bénéfice d'une prorogation de délai au titre de la règle 85bis CBE n'est accordé que si la surtaxe prescrite est acquittée avec les taxes de désignation échues. Eu égard à l'avis G 4/98 (JO OEB 2001, 131, 147) et aux différentes exigences relatives à l'observation de ces deux délais, le libellé de l'article 4(1) de la décision du Conseil d'administration en date du 13 octobre 1999, qui dispose que "Les règles 15(2) et 25(2) telles que modifiées sont applicables à toutes les demandes de brevet européen pour lesquelles, au 1^{er} mars 2000, les taxes de désignation n'ont pas encore été valablement acquittées et le délai de paiement de ces taxes prévu aux règles 15(2) et 25(2) actuelles n'est pas encore venu à expiration", ne saurait être interprété en ce sens qu'il vise un délai incluant une prorogation au titre de la règle 85bis(2) CBE (cf. également la décision **J 9/02**).

D. Restitutio in integrum

1. Généralités

Dans l'affaire **T 552/02**, le requérant (titulaire du brevet) a estimé que l'intimé ne devait pas faire partie de la procédure concernant la requête en restitutio in integrum. Il s'est essentiellement basé, pour soutenir cette affirmation, sur un passage des Directives relatives à l'examen, Partie E, Chapitre VIII, 2.2.7 où il est dit: "... La décision ne doit être motivée que s'il n'est pas donné suite à la requête. Cela s'applique également à la procédure d'opposition, puisque les opposants ne sont pas parties à la procédure concernant la restitutio in integrum". De plus, il a considéré que l'article 15(2) du règlement de procédure des chambres de recours (RPCR) impose à la chambre de fournir une justification lorsqu'elle interprète la

eine Begründung abzugeben, wenn sie das Übereinkommen anders auslege, als es in den Richtlinien vorgesehen sei.

Zum letzten Punkt befand die Kammer zum einen, daß die Kammermitglieder an keinerlei Anweisungen gebunden sind und sich nur nach den Bestimmungen des Übereinkommens zu richten haben, die Kammer sich also nicht an die Prüfungsrichtlinien halten muß, und zum anderen, daß Artikel 15 (2) VOBK die Kammer nicht dazu verpflichtet, eine Abweichung von diesen Richtlinien zu begründen, sondern lediglich besagt, daß sie dies tut, "wenn ihrer Meinung nach diese Begründung zum Verständnis der Entscheidung beitragen kann".

Zum Beschwerdeverfahren erinnerte die Kammer daran, daß nach Maßgabe des Artikels 107 EPÜ die übrigen Beteiligten (hier der Beschwerdegegner/ Einsprechende) des Verfahrens (hier Einspruchsverfahrens), das zu der Entscheidung geführt hat, am Beschwerdeverfahren beteiligt sind.

Nach Meinung der Kammer ist die Behandlung des Antrags auf Wiedereinsetzung von höchster Bedeutung für den Beschwerdegegner, da sie die Zulässigkeit der Beschwerde selbst und damit die Möglichkeit zur Überprüfung der Entscheidung der Einspruchsabteilung, d. h. des Widerrufs des Streitpatents, betrifft. Die Kammer folgert daraus, daß es gegen die Bestimmungen von Artikel 113 (1) EPÜ verstoßen würde, eine Entscheidung zu fällen, die nicht nur die Interessen des Beschwerdeführers, sondern auch die des Beschwerdegegners berührt, ohne daß dieser sich dazu äußern konnte.

In der Sache gab die Kammer dem Antrag auf Wiedereinsetzung statt (keine Verpflichtung des Vertreters zur Überwachung von einfachen, repetitiven Arbeiten wie dem Postversand durch die Sekretärin – kein Grund zum Zweifel an den Fähigkeiten und den Aussagen der Sekretärin – isolierter Fehler der Sekretärin – von der Kammer vertraulich behandeltes und von der Akteneinsicht ausgeschlossenes ärztliches Attest – Regel 93 d) EPÜ).

2. Anwendbarkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 (1) EPÜ

Nach Artikel 122 (1) EPÜ ist ein Antrag auf Wiedereinsetzung nur zulässig, wenn der Anmelder verhindert worden

On the latter point the board said (a) that the members of the board were not bound by any instructions and had only to comply with the provisions of the Convention, which meant the board was not bound by the Guidelines, and (b) that Article 15(2) RPBA did not oblige the board to state grounds for deviating from the Guidelines but simply stipulated that it should "state the grounds for its action if it consider[ed] that [its] decision [would] be more readily understood in the light of such grounds".

Regarding the appeal procedure the board observed that under Article 107 EPC other parties (here the respondents/opponents) to proceedings (in this case opposition) adversely affected by a decision were parties to the appeal proceedings as of right.

According to the board, the response to be given to the application for re-establishment was of the utmost importance for the respondents, as it affected the actual admissibility of the appeal and hence the reviewability of the opposition division's decision to revoke the patent in suit. From this the board deduced that it would be a breach of Article 113(1) EPC to take a decision concerning the interests not only of the appellants but also of the respondents without giving the latter an opportunity to present comments.

On the merits, the board granted the application for re-establishment (professional representative not obliged to monitor simple repetitive tasks such as mail handling by secretary – no reason to doubt secretary's ability or word – isolated mistake by secretary – doctor's certificate treated in confidence by board and excluded from file inspection – Rule 93(d) EPC)

2. Applicability of re-establishment of rights under Article 122(1) EPC

According to Article 122(1) EPC, a request for re-establishment of rights is admissible only if the applicant has been

Convention d'une façon différente de celle prévue par les Directives relatives à l'examen.

La chambre, sur ce dernier point, a dit d'une part que les membres de la chambre ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la Convention, ce qui veut dire que la chambre n'est pas liée par les Directives relatives à l'examen, et, d'autre part, que l'article 15(2) RPCR n'impose pas à la chambre de justifier un désaccord avec lesdites Directives, mais précise simplement que la chambre "indique les motifs de son choix lorsque, à son avis, cela facilite la compréhension de la décision".

Sur la procédure de recours, la chambre a rappelé qu'en application des dispositions de l'article 107 CBE, les autres parties (ici l'intimé/opposant) à la procédure (ici d'opposition) ayant conduit à cette décision deviennent de droit parties à la procédure de recours.

Selon la chambre, la suite à donner à la requête en restitutio in integrum est de la plus haute importance pour l'intimé, puisqu'elle concerne la recevabilité même du recours et donc la possibilité de faire réviser la décision de la division d'opposition, c'est-à-dire la révocation du brevet contesté. La chambre en déduit qu'il serait contraire aux dispositions de l'article 113(1) CBE de prendre une décision concernant non seulement les intérêts du requérant mais également les intérêts de l'intimé, sans que celui-ci n'ait pu prendre position.

Sur le fond, la chambre a fait droit à la requête en restitutio in integrum (absence d'obligation du mandataire de contrôler les travaux simples et répétitifs, tels que l'expédition du courrier par une secrétaire – aucune raison de douter des aptitudes et de la parole de sa secrétaire – erreur isolée de la secrétaire – attestation médicale traitée confidentiellement par la chambre et exclue de l'inspection publique – règle 93d) CBE)

2. Applicabilité de la restitutio in integrum au titre de l'article 122(1) CBE

Conformément à l'article 122(1) CBE, une requête en restitutio in integrum n'est recevable que si le demandeur n'a

ist, gegenüber dem Europäischen Patentamt eine Frist einzuhalten.

In **J 24/03** (ABI. EPA 2004, ***) brachte der Beschwerdeführer vor, daß er die Frist zur Einreichung einer Teilanmeldung nach Regel 25 (1) EPÜ versäumt habe. Dem hielt die Eingangsstelle entgegen, daß diese Regel keine Frist für die Einreichung einer Teilanmeldung enthalte und Artikel 122 EPÜ daher nicht auf diesen Fall angewandt werden könne.

Es stellte sich somit die Frage, ob in Regel 25 (1) EPÜ für die Einreichung einer Teilanmeldung eine Frist im Sinne des Artikels 122 (1) EPÜ gesetzt wird.

Die Kammer unterstrich, daß Artikel 122 EPÜ eine Verfahrensvorschrift ist und sein Wortlaut so zu verstehen ist, wie ihn ein Fachmann für Verfahrensrecht verstehen würde. Artikel 122 EPÜ gilt nur, wenn in Regel 25 (1) EPÜ eine Frist gesetzt, also ein Zeitraum von festgelegter Dauer für die Ausführung einer Verfahrenshandlung vorgegeben wird.

Um den Vorschriften der Regel 25 (1) EPÜ zu genügen, hätte die Teilanmeldung vor der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung eingereicht werden müssen, weil danach die Voraussetzung für die Einreichung einer Teilanmeldung, nämlich, daß die frühere Anmeldung noch anhängig ist, nicht mehr erfüllt ist.

Im Verfahrensrecht besteht eine begriffliche Unterscheidung zwischen der Tatsache, daß eine bedingte Handlung nur ausgeführt werden kann, solange bestimmte, in einer Rechtsvorschrift festgelegte Umstände nicht eingetreten sind (Bedingung), und der Vorgabe eines festgelegten Zeitraums für die Ausführung einer Handlung (Frist), denn im ersten Fall wird die Dauer des Zeitraums, in dem die Handlung auszuführen ist, durch das Eintreten der Bedingung selbst bestimmt, während sie im zweiten Fall von Anfang an feststeht.

Bei ihrer Analyse der Regel 25 (1) EPÜ kam die Kammer zu dem Ergebnis, daß darin keine Frist für die Einreichung einer Teilanmeldung gesetzt, sondern eine Bedingung gestellt wird, und zwar, daß die frühere europäische Patentanmeldung anhängig ist. Somit **wird in Regel 25 (1) EPÜ keine Frist im Sinne von Artikel 122 EPÜ gesetzt.**

unable to observe a time limit vis-à-vis the European Patent Office.

In **J 24/03** (OJ EPO 2004, ***) the appellant argued that he had missed the time limit for filing a divisional application provided for by Rule 25(1) EPC, whereas the Receiving Section held that this rule did not provide a time limit for filing a divisional application and that therefore Article 122 EPC could not be applied to the case.

The question therefore was whether Rule 25(1) EPC imposed a time limit for filing a divisional application within the meaning of Article 122(1) EPC.

The board stressed that Article 122 EPC was a procedural provision, and its wording was to be understood as an expert in procedural law would understand it. Article 122 EPC was applicable only if Rule 25(1) EPC imposed a time limit, ie if it provided a period of a fixed length for accomplishing a procedural act.

In order to fulfil the provisions of Rule 25(1) EPC, the divisional application should have been filed before publication of the mention of grant, because after that time the necessary condition for filing a divisional application, ie that the earlier application is still pending, is not fulfilled.

In procedural law, the fact that a conditional act can only be accomplished before a particular set of circumstances foreseen by a legal provision occurs (condition) is conceptually different from a set period of time imposed for performing an act (time limit), because in the first case the duration of the period in which the act should be completed is determined by the occurrence of the condition itself, whereas in the second case it is pre-determined from the outset.

The result of the board's analysis of Rule 25(1) EPC was that the rule does not impose any time limit for filing a divisional application, but rather sets a condition, namely that the earlier European patent application is pending. Therefore, **no time limit within the meaning of Article 122 EPC is imposed by Rule 25(1) EPC.**

été pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office européen des brevets.

Dans l'affaire **J 24/03** (JO OEB 2004, ***), le requérant a fait valoir qu'il n'avait pas observé le délai prévu par la règle 25(1) CBE pour le dépôt d'une demande divisionnaire. La section de dépôt avait estimé quant à elle que cette règle ne prescrivait pas de délai pour un tel dépôt et que, par conséquent, l'article 122 CBE n'était pas applicable.

Il se posait donc la question de savoir si la règle 25(1) CBE impose un délai au sens de l'article 122(1) CBE pour le dépôt d'une demande divisionnaire.

La chambre a souligné que l'article 122 CBE est une disposition de procédure et que son libellé doit être compris comme il le serait par un expert en droit procédural. L'article 122 CBE n'est applicable que si la règle 25(1) CBE impose un délai, c'est-à-dire si cette règle fixe une période d'une durée déterminée pour l'accomplissement d'un acte de procédure.

Afin de satisfaire aux dispositions de la règle 25(1) CBE, la demande divisionnaire aurait dû être déposée avant la publication de la mention de la délivrance du brevet parce que, après cette date, la condition nécessaire au dépôt d'une demande divisionnaire, à savoir que la demande antérieure soit encore en instance, n'est pas remplie.

En droit procédural, le fait qu'un acte conditionnel puisse seulement être accompli avant que certaines circonstances prévues par une disposition juridique ne se soient produites (condition) diffère, sur le plan conceptuel, d'une période prescrite pour effectuer un acte (délai), parce que la durée de la période dans laquelle l'acte doit être accompli est déterminée, dans le premier cas, par la réalisation de la condition, alors que dans le second cas elle est déterminée dès le début.

Il résulte de l'analyse de la règle 25(1) CBE que cette règle n'impose pas de délai pour le dépôt d'une demande divisionnaire, mais fixe une condition, à savoir que la demande antérieure de brevet européen doit être en instance. Par conséquent, **la règle 25(1) CBE n'impose pas de délai au sens de l'article 122 CBE.**

Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß **Artikel 122 EPÜ nicht auf die Einreichung einer Teilanmeldung anwendbar ist**, weil im EPÜ keine Frist für die Einreichung einer Teilanmeldung enthalten ist (s. auch J 10/01).

3. Jahresfrist nach Artikel 122 (2) EPÜ

In **J 12/98** bestand der strittige Punkt in der Auslegung von Artikel 122 (2) Satz 3 EPÜ.

Der Beschwerdeführer argumentierte in seiner Beschwerde vornehmlich, daß die Formulierung "innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist" in Artikel 122 (2) Satz 3 EPÜ im Sinne von "innerhalb eines Jahres, nachdem der Anmelder vom Ablauf der versäumten Frist Kenntnis erlangt hat" auszulegen sei.

Wie die Kammer hervorhob, wäre bei dieser Auslegung der Ausgangspunkt für die Berechnung der Zweimonatsfrist, auf die in Artikel 122 (2) Satz 1 und Satz 2 EPÜ Bezug genommen wird, derselbe wie für die Berechnung der in Satz 3 genannten Jahresfrist.

Diese Auslegung würde nach Ansicht der Kammer Artikel 122 (2) Satz 3 EPÜ jeder Funktion berauben, weil eine Handlung, die innerhalb von zwei Monaten nach einem bestimmten Tag ausgeführt wird, notwendigerweise innerhalb eines Jahres nach diesem Tag vollzogen wird. Eine solche Auslegung würde der Kammer zufolge gegen die üblichen Auslegungsregeln verstoßen.

Da der Beschwerdeführer auch keine Umstände geltend machte, die eine Unterbrechung des Verfahrens nach Regel 90 EPÜ erfordern würden, war die Regel 90 EPÜ nicht anwendbar und demzufolge Artikel 122 (2) EPÜ unverändert anzuwenden.

Die Beschwerde wurde daher zurückgewiesen, weil der Antrag auf Wiedereinsetzung nicht zulässig war, da er nach Ablauf der Jahresfrist nach Artikel 122 (2) EPÜ eingereicht worden war.

4. Sorgfaltspflicht – besondere Umstände

In der Frage der Bewertung der Sorgfaltspflicht stellte die Kammer in **T 283/01** fest, daß das System des Antragstellers nicht zur Bearbeitung der

The board came to the conclusion that **Article 122 EPC was not applicable to the filing of a divisional application** because no time limit for filing a divisional application was provided for in the EPC (see also J 10/01).

3. One-year time limit under Article 122(2) EPC

In **J 12/98** the critical issue for discussion was the interpretation of Article 122(2), third sentence, EPC.

The appellant's chief argument on appeal appeared to be that the words "within the year immediately following the expiry of the unobserved time limit" in the third sentence of Article 122(2) EPC should be construed to mean "within one year of the applicant having knowledge of the unobserved time limit".

As the board pointed out, this interpretation would appear to make the starting point for calculating the two-month period referred to in the first and second sentences of Article 122(2) EPC the same as that for calculating the one-year time limit referred to in the third sentence.

This interpretation would thus, according to the board, deprive the third sentence of Article 122(2) EPC of any function, as of necessity something done within two months of a particular date would have been done within one year of that date. Such a reading, in the board's view, was contrary to the normal rules of interpretation.

Furthermore, the appellant did not argue that the circumstances of the case were such as to require an interruption of proceedings pursuant to Rule 90 EPC, and where Rule 90 EPC did not apply, the third sentence of Article 122(2) EPC had to be applied as it stood.

The appeal thus failed, the application for re-establishment being inadmissible because it had been filed outside the one-year time limit under Article 122(2) EPC.

4. Due care – exceptional circumstances

Concerning the assessment of "all due care", the board in **T 283/01** pointed out that the applicant's system was not properly designed to handle the appeal

La chambre a donc conclu que **l'article 122 CBE n'est pas applicable au dépôt d'une demande divisionnaire** parce que la Convention ne prévoit pas de délai pour le dépôt d'une demande divisionnaire (cf. J 10/01).

3. Délai d'un an prévu à l'article 122(2) CBE

Dans l'affaire **J 12/98**, la question décisive à examiner portait sur l'interprétation de l'article 122(2), troisième phrase CBE.

Le requérant a pour l'essentiel fait valoir au stade du recours que les termes "dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé" figurant dans la troisième phrase de l'article 122(2) CBE devaient être interprétés comme signifiant "dans un délai d'un an à compter du moment où le demandeur a eu connaissance du délai non observé".

Ainsi que l'a fait observer la chambre, le point de départ pour calculer le délai de deux mois visé dans les première et deuxième phrases de l'article 122(2) CBE serait, selon cette interprétation, le même que pour calculer le délai d'un an prévu dans la troisième phrase de cet article.

De l'avis de la chambre, cette interprétation priverait donc la troisième phrase de l'article 122(2) CBE de toute fonction puisque, si un acte a été accompli dans les deux mois à compter d'une date donnée, il l'a nécessairement été dans l'année qui suit cette date. Une telle interprétation serait donc contraire aux règles ordinaires d'interprétation.

En outre, le requérant n'a pas fait valoir de circonstances justifiant une interruption de procédure en application de la règle 90 CBE. Cette règle n'étant pas applicable, la troisième phrase de l'article 122(2) CBE devait être appliquée telle quelle.

Par conséquent, la requête en restitution in integrum ayant été présentée après le délai d'un an prévu à l'article 122(2) CBE, elle était irrecevable, si bien qu'il n'a pas été fait droit au recours.

4. Obligation de vigilance – Circonstances exceptionnelles

En ce qui concerne l'appréciation de la question de savoir s'il a été fait preuve de "toute la vigilance" requise, la chambre a fait observer, dans l'affaire

vorliegenden Beschwerde geeignet war, die teilweise in die Zuständigkeit eines externen Vertreters fiel. Das Abweichen von der üblichen Art der Einreichung und Verfolgung einer Beschwerde beruhte auf der selbständigen Entscheidung des Antragstellers unter den besonderen Umständen des hier vorliegenden Falles. Daß die Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung nicht notiert wurde, war auf dieses abweichende Vorgehen zurückzuführen. Die Kammer konnte dem Vorbringen des Antragstellers deshalb nicht zustimmen, das Versäumnis der Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung sei durch Umstände begründet gewesen, die weder in seiner noch in der Verantwortung seines Vertreters gelegen hätten. Vielmehr befand die Kammer, daß unter Beachtung der nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt ein eigener Überwachungsmechanismus hätte eingerichtet werden müssen, der eine realistische Möglichkeit geboten hätte zu bemerken, daß die Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung nicht berechnet und notiert wurde, und dieses Versäumnis zu beheben. Aus den vom Antragsteller vorgebrachten Tatsachen war zu schließen, daß keine derartigen Maßnahmen ergriffen worden waren. Aus dem Vorstehenden folgt, daß das Erfordernis der Sorgfaltspflicht nach Artikel 122 (1) EPÜ nicht erfüllt wurde. Deshalb wurde dem Antrag auf Wiedereinsetzung nicht stattgegeben.

E. Verspätetes Vorbringen

1. Ausübung des Ermessens bei der Entscheidung über die Berücksichtigung von verspätetem Vorbringen

1.1 Die Relevanzprüfung

1.1.1 Allgemeines zur Relevanzprüfung

Im Verfahren **T 214/01** entschied die Kammer, die Dokumente D3, D5, D6 und D7 zuzulassen, die vom Einsprechenden an dem Tag eingereicht worden waren, bis zu dem gemäß Regel 71a EPÜ Schriftsätze zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereicht werden konnten.

Der Beschwerdeführer (Einsprechende) hatte in seiner Beschwerdebegründung die Entscheidung der Einspruchsabteilung beanstandet, diese Dokumente

in question, involving partial responsibility of an external representative. The deviation from the normal way of filing and prosecuting an appeal had been the applicant's deliberate decision in the particular circumstances of the case. The failure to take note of the time limit for filing the statement of grounds of appeal had been a consequence of that deviation. The board could not, therefore, agree with the applicant's submission that the failure to meet the time limit for filing the statement of grounds had been caused by circumstances for which neither the applicant nor his representative was responsible. On the contrary, the board held that taking all due care required by the circumstances of the case should have implied installing an individual control mechanism, offering a realistic possibility of detecting and correcting the failure to note and calculate the time limit for filing the statement of grounds. However, it was clear from the facts submitted by the appellant that no such measures had been taken. Hence the requirement of "due care" stipulated by Article 122(1) EPC had not been met, and the application for re-establishment of rights could not succeed.

E. Late submission

1. Exercising discretion over admitting late submission

1.1 Examination as to relevance

1.1.1 Examination as to relevance – general principles

In **T 214/01** the board decided to admit documents D3, D5, D6 and D7, which had been filed by the opponent on the "final date" within the meaning of Rule 71a EPC in preparation for the oral proceedings before the opposition division.

Since the appellant (opponent) in the statement of grounds had questioned the opposition division's choice not to admit all these documents into the

T 283/01, que le système de surveillance des délais du requérant ne permettait pas, tel qu'il était conçu, de traiter de manière adéquate le présent recours, qui impliquait la responsabilité partielle d'un mandataire externe. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant avait choisi délibérément de ne pas suivre la voie normale pour le dépôt et le suivi du recours. Il en était résulté que le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours n'avait pas été noté. Par conséquent, la chambre ne pouvait souscrire à l'argumentation du requérant selon laquelle la non-observation du délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours était due à des circonstances dont ni le requérant ni le mandataire n'était responsable. Au contraire, elle a estimé que pour faire preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances de la présente espèce, il aurait fallu installer un mécanisme de contrôle individuel, offrant une réelle possibilité de détecter et de corriger l'erreur consistant à ne pas noter et calculer le délai pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Or, il ressortait des faits présentés par le requérant qu'aucune mesure de cet ordre n'avait été prise. Par conséquent, l'exigence de vigilance prévue à l'article 122(1) CBE n'était pas remplie et la requête en restitutio in integrum ne pouvait prospérer.

E. Moyens invoqués tardivement

1. Exercice du pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de prendre ou non en considération des moyens invoqués tardivement

1.1 Examen de la pertinence

1.1.1 Généralités sur l'examen de la pertinence

Dans l'affaire **T 214/01**, la chambre a décidé d'admettre dans la procédure les documents D3, D5, D6 et D7, qui avaient été déposés à la date jusqu'à laquelle des documents pouvaient être produits en vue de la préparation de la procédure orale devant la division d'opposition conformément à la règle 71bis CBE.

Le requérant (opposant) ayant contesté le choix de la division d'opposition de ne pas admettre dans la procédure tous ces documents (cf. le mémoire expo-

sämtlich nicht zum Verfahren zuzulassen. Dies nahm die Kammer zum Anlaß festzustellen, daß Artikel 114 (2) EPÜ einer Einspruchsabteilung zwar die Möglichkeit offenläßt, verspätet vorgebrachte Beweismittel nicht zu berücksichtigen, die Abteilung aber verpflichtet ist, eine solche Entscheidung zu begründen, wenn der Einsprechende – wie in diesem Fall – diese Beweismittel weiterhin für relevant hält. Es geht nicht an, daß (relevante) Beweisstücke, die nach Ablauf der Einspruchsfrist eingereicht wurden (in diesem Fall die Dokumente D6 und D7) in der angefochtenen Entscheidung überhaupt nicht erwähnt sind. Da diese Dokumente auch in der Niederschrift über die mündliche Verhandlung nicht genannt sind, gibt es keinerlei aktenkundige Beweismittel, daß die Einspruchsabteilung sie tatsächlich zur Kenntnis genommen hat.

1.1.2 Relevanzprüfung und Verfahrensmaßbrauch

In der Entscheidung **T 135/98** ging die Kammer zunächst detailliert auf die ständige Rechtsprechung zum verspäteten Vorbringen von Beweismitteln ein (Punkt 2 der Entscheidungsgründe).

Im vorliegenden Fall war eine mündliche Verhandlung anberaumt worden, deren Verschiebung der Beschwerdeführer (Patentinhaber) dann beantragte, um weitere Beweismittel in Form unabhängig durchgeführter Versuche vorzubereiten und einreichen zu können. Der Beschwerdeführer bezeichnete sein Ersuchen selbst als ungewöhnlich, die Beweismittel seien aber "für eine gerechte Beurteilung der Patentierbarkeit unabdingbar". Die Kammer gab dem Antrag des Beschwerdeführers teilweise statt und genehmigte die Verschiebung.

Die Frage der Verspätung gewann noch dadurch an Gewicht, daß die schließlich eingereichten Beweismittel nicht diejenigen waren, für die der Beschwerdeführer die Verschiebung beantragt hatte.

Als Begründung für die Verspätung der letztendlich eingereichten Beweismittel lieferte der Beschwerdeführer lediglich eine Erklärung, warum er die ursprünglich vorgesehenen Beweismittel nicht vorgebracht habe. Wie die Beschwerdegegner geltend machten, handelte es

proceedings, the board took the opportunity to note that, although Article 114(2) EPC gave an opposition division discretion not to consider evidence not submitted in due time, the division was obliged to give reasons for its decision not to consider such evidence if the opponent – as in the case in point – remained of the view that it was relevant. It was not acceptable that (relevant) pieces of evidence filed outside the opposition period (in this case documents D6 and D7) were not mentioned at all in the decision under appeal. Since the minutes of the oral proceedings were also silent on those documents, there was no evidence on file that the opposition division had actually taken note of them.

1.1.2 Examination as to relevance and abuse of procedure

In **T 135/98** the board first recalled in detail the well-established case law on late-filed evidence (point 2 of the reasons).

In the case in point, oral proceedings were appointed when the appellant (proprietor) sought a postponement of the oral proceedings in order to allow the preparation and filing of further evidence in the form of independently-conducted experiments. The appellant acknowledged the request to be unusual, but said the evidence was "vital to a fair assessment of patentability". The board acceded to the appellant's request in part by allowing a postponement.

The issue of lateness was exacerbated by the fact that the evidence eventually filed was not the evidence for which the appellant had sought an adjournment.

The appellant gave no reason for the late submission of the evidence he eventually produced other than an explanation for the non-production of the evidence he had intended to but did not produce. As the respondents argued, the evidence actually filed late was

sant les motifs du recours), la chambre a saisi cette opportunité pour faire observer que si la division d'opposition peut, en vertu du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par l'article 114(2) CBE, ne pas tenir compte des preuves qui n'ont pas été produites en temps utile, elle est néanmoins tenue d'indiquer les motifs de sa décision de ne pas tenir compte de telles preuves, si l'opposant reste d'avis – comme en l'espèce – qu'ils sont pertinents. Il n'est pas acceptable que des moyens (pertinents) de preuve produits en dehors du délai d'opposition (soit, en l'espèce, les documents D6 et D7) ne soient pas du tout mentionnés dans la décision attaquée. Le procès-verbal de la procédure orale ayant lui aussi passé sous silence ces documents, rien dans le dossier ne permettait d'établir que la division d'opposition en avait effectivement pris note.

1.1.2 Examen de la pertinence et abus de procédure

Dans l'affaire **T 135/98**, la chambre a d'abord rappelé en détail la jurisprudence constante relative aux moyens de preuve produits tardivement (point 2 des motifs).

En l'espèce, la procédure orale était déjà fixée lorsque le requérant (titulaire du brevet) a demandé un report de la procédure orale afin de lui permettre de préparer et de déposer de nouveaux moyens de preuve sous la forme d'essais menés de façon indépendante. Le requérant a reconnu que cette requête était inhabituelle mais a prétendu que ces nouveaux éléments de preuve étaient "indispensables en vue d'une appréciation équitable de la brevetabilité". La chambre a partiellement fait droit à la requête du requérant en accordant un report de la procédure orale.

En l'espèce, le problème du dépôt tardif était exacerbé par le fait que les moyens de preuve qui ont finalement été déposés n'étaient pas ceux pour la préparation desquels le requérant avait demandé le report de la procédure orale.

Le requérant n'a fourni aucune raison justifiant le dépôt tardif des moyens de preuve finalement produits, mais s'est borné à expliquer pourquoi il n'avait pas produit les moyens de preuve qu'il se proposait de produire initialement. Ainsi que les intimés l'ont fait valoir, les

sich bei den verspätet eingereichten Beweismitteln um Beweise, die der Beschwerdeführer schon früher hätte erbringen können.

Nach Auffassung der Kammer war ein verspätetes Vorbringen nicht zu entschuldigen, wenn kein Versuch unternommen wurde zu erläutern, warum die fraglichen Beweismittel nicht früher vorgebracht wurden.

Wie zweifelsfrei feststehe, sei der eigentliche Grund für das verspätete Vorbringen der Beweismittel gewesen, daß der Beschwerdeführer beabsichtigt habe, andere Beweismittel vorzulegen, dann aber erkannt habe, daß er die erforderliche Ausrüstung zur Durchführung der geplanten Versuche nicht rechtzeitig beschaffen können würde, und sich deshalb mit alternativen Beweismitteln habe begnügen müssen, die rechtzeitig vorgebracht werden konnten. Nach Auffassung der Kammer änderte dies aber nichts an der Tatsache, daß die dann vorgelegten Beweismittel wesentlich früher hätten vorbereitet und eingereicht werden können und die Verspätung also nicht hinreichend rechtfertigten.

Die Beschwerdegegner beanstandeten verständlicherweise, daß der Beschwerdeführer, nachdem er eine Verschiebung der mündlichen Verhandlung erwirkt hatte, um die besagten Versuche durchzuführen, und bald darauf festgestellt hatte, daß diese Versuche nicht innerhalb der gewährten Nachfrist durchführbar waren, die Kammer (und damit die Beschwerdegegner) erst ganz am Ende dieser Nachfrist davon in Kenntnis setzte, daß völlig andersgeartete Beweismittel vorgelegt würden. Die Kammer stimmte den Beschwerdegegnern weitgehend zu. Auch wenn möglicherweise keine vorsätzliche Irreführung vorlag, hatte dies zweifellos einen Überraschungseffekt für die Beschwerdegegner zur Folge, der hätte vermieden werden können.

Der Beschwerdeführer wäre verpflichtet gewesen, die Kammer über sein geändertes Vorhaben zu informieren. Es war unbillig, daß der Beschwerdeführer monatelang geschwiegen hatte, obwohl er gewußt hatte, daß er Beweismittel vorlegen würde, mit denen weder die anderen Beteiligten noch die Kammer gerechnet hatten, und daß er außerstande sein würde, eine Anweisung der Kammer zu befolgen, die auf seinen eigenen Antrag auf Verschiebung erfolgt

evidence the appellant could have produced earlier.

In the board's judgment, the lateness of evidence could not be excused if no attempt was made to show why the actual evidence in question was not produced at an earlier date.

The real reason for the late filing of the evidence was, as was clear beyond doubt, that the appellant had intended to file different evidence but then found he could not obtain the necessary equipment in time to conduct the planned experiments, and thus had apparently had to satisfy himself with alternative evidence which could be produced in time. However, in the board's judgment this did not alter the fact that the evidence actually filed could have been prepared and filed much earlier and was therefore insufficient to justify the lateness.

The respondents understandably objected to the fact that the appellant, having secured an adjournment of the oral proceedings to conduct such experiments and having discovered soon after that these experiments could not be conducted within the extension of time it had obtained, did not inform the board (and thereby the respondents) until the very end of that extension that evidence of a quite different character would be produced. The board largely agreed with them. While there might have been no deliberate intention to mislead, the effect was beyond doubt to take the respondents by surprise when such surprise could have been prevented.

The appellant had been under a duty to inform the board of his change of plan. It had been unfair for the appellant to remain silent for four months, knowing that he would be filing evidence the other parties and the board did not expect and that he would not be able to comply with a direction of the board given in response to his own adjournment request. It had to be remembered that any postponement of oral proceedings granted in favour of an appellant

moyens de preuve présentés à ce stade tardif auraient pu l'être avant.

Selon la chambre, la production tardive de moyens de preuve ne saurait être excusée si le requérant n'essaie pas de montrer pour quelle raison les preuves en question n'ont pas été produites plus tôt.

Ainsi qu'il apparaissait clairement, la vraie raison pour laquelle ces moyens de preuve avaient été produits tardivement était que le requérant avait l'intention de déposer d'autres éléments de preuve, mais avait ensuite constaté qu'il ne pouvait pas se procurer en temps utile l'équipement nécessaire pour réaliser les essais prévus et avait apparemment dû se contenter d'autres moyens de preuve qu'il pouvait produire en temps voulu. La chambre a cependant estimé que cela ne changeait rien au fait que les moyens de preuves effectivement produits auraient pu être préparés et déposés bien plus tôt et qu'ils ne suffisaient pas à justifier le retard.

Les intimés ont, comme on peut le comprendre, critiqué le fait que le requérant, qui avait obtenu un report de la procédure orale afin d'effectuer des essais et avait constaté peu après que ces essais ne pouvaient pas être réalisés pendant le délai supplémentaire obtenu, n'avait pas informé la chambre (et, par voie de conséquence, les intimés) avant la fin ultime de ce délai supplémentaire que des moyens de preuve de nature bien différente seraient produits. La chambre a largement partagé le point de vue des intimés. Bien que le requérant n'ait probablement pas agi dans l'intention délibérée de tromper, son comportement a eu indubitablement pour effet de prendre les intimés au dépourvu alors que cet effet de surprise aurait pu être évité.

Le requérant avait l'obligation d'informer la chambre de ses nouvelles intentions. Il n'était pas équitable, de la part du requérant, de garder le silence pendant quatre mois, sachant qu'il déposerait des moyens de preuve auxquels les autres parties et la chambre ne s'attendaient pas et qu'il ne serait pas en mesure de se conformer à une ordonnance que la chambre avait émise en réponse à sa propre requête en report de la procédure orale. Il convient de

war. Es gilt zu bedenken, daß jede Verschiebung einer mündlichen Verhandlung, die auf Ersuchen eines Beschwerdeführers gewährt wird, die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde und damit im Falle eines beschwerdeführenden Patentinhabers die Zeitspanne verlängert, während der ein Einsprechender/Beschwerdegegner einen Verletzungsvorwurf riskiert, wenn er eine Erfindung ausführt, die bereits von der Einspruchsabteilung für nicht patentierbar erklärt wurde. Unter diesen Umständen stellte das Verhalten des Beschwerdeführers einen Verfahrensmißbrauch dar.

Im Fall **T 446/00**, in dem eine Vielzahl von Anträgen zum Teil sehr spät im Verfahren eingereicht wurde, wobei einer der spät eingereichten Anträge einen Anspruch enthielt, den der beschwerdeführende Patentinhaber zu einem früheren Zeitpunkt im Verfahren ausdrücklich fallen gelassen hatte, charakterisierte die Kammer verschiedene Verhaltensweisen als Verfahrensmißbrauch. Sie bezeichnete es als Verfahrensmißbrauch, wenn ein Beteiligter einer Verfahrensanweisung der Kammer nicht folgt, einen bestimmten oder mehrere bestimmte Schritte zu unternehmen. Dies gilt nicht nur für eine verbindliche Anweisung, sondern auch für eine Anweisung, die nur wirksam wird, wenn ein Beteiligter sich dafür entscheidet, auf eine Stellungnahme einzugehen, die die Kammer in einer Mitteilung abgegeben hat (s. Punkte 4.2.1 bis 4.2.6 und 4.5.2 der Entscheidungsgründe).

Ein Verfahrensmißbrauch liegt auch vor, wenn ein Beteiligter zunächst eine eindeutige Haltung in einer Sache vertritt und dann ohne Erklärung von dieser Position abbrückt. Dies gilt insbesondere für angefochtene mehrseitige Verfahren, bei denen ein anderer Beteiligter berechtigt ist, sich auf eine solche Position als Bestandteil der Sache zu verlassen, der er zu begegnen habe, kann aber auch für unangefochtene mehrseitige und einseitige Verfahren gelten, bei denen sich die Kammer und die Öffentlichkeit auf die Aussage des Anmelders oder Patentinhabers verlassen können müssen, was als Teil eines Monopols angestrebt wird (s. Punkte 4.1.1, 4.1.2 und 4.5.3 der Entscheidungsgründe).

Die Kammer stellte weiter fest, daß jeder Beteiligte an einem einseitigen oder mehrseitigen Verfahren verpflichtet

acted as an extension of the suspensive effect of an appeal and thus, in the case of an appealing patentee, of the time during which respondent opponents risked an allegation of infringement if they worked an invention which had already been found unpatentable by the opposition division. In the circumstances, the appellant's behaviour had been an abuse of procedure.

In **T 446/00**, in which large numbers of requests had been filed, in some cases very late in the proceedings and one of the late requests containing a claim specifically abandoned by the appellant proprietor earlier in the proceedings, the board identified various forms of behaviour as abuses of procedure. It stated that it was an abuse of procedure not to comply with a procedural direction of the board requiring a party to take a certain step or steps. This applied not only to a mandatory direction but also to a direction which had effect only if a party elected to respond to an opinion of the board expressed in a communication (see points 4.2.1 to 4.2.6 and 4.5.2 of the reasons).

It was also an abuse of procedure for a party to adopt an unequivocal position on an issue and subsequently to depart from that position without explanation. This applied particularly in contested *inter partes* proceedings, in which another party was entitled to rely on that position as part of the case it had to meet, but could also apply in uncontested *inter partes* and *ex parte* proceedings in which the board and the public had to be able to rely on the applicant's or proprietor's statement as to what was sought as part of a monopoly (see points 4.1.1, 4.1.2 and 4.5.3 of the reasons).

The board also stated that it was the duty of any party to proceedings, whether *ex parte* or *inter partes*, to

rappeler que tout report de ce type accordé à un requérant entraîne une prolongation de l'effet suspensif du recours et par conséquent, dans le cas où le requérant est le titulaire du brevet, une prolongation de la période pendant laquelle les opposants (intimés) s'exposent à une allégation de contrefaçon s'ils mettent en œuvre une invention au sujet de laquelle la division d'opposition a déjà constaté qu'elle n'était pas brevetable. Dans ces circonstances, l'attitude du requérant constituait un abus de procédure.

Dans l'affaire **T 446/00**, dans laquelle un grand nombre de requêtes avaient été déposées, certaines à un stade très tardif de la procédure, et où l'une de ces requêtes tardives contenait une revendication que le requérant (titulaire du brevet) avait explicitement abandonnée à un stade antérieur de la procédure, la chambre a qualifié un certain nombre d'attitudes d'abus de procédure. Elle a déclaré que le fait de ne pas se conformer à une ordonnance de procédure, par laquelle la chambre demande à une partie d'accomplir un ou plusieurs actes, constitue un abus de procédure. Ceci vaut non seulement pour les ordonnances par lesquelles la chambre ordonne à une partie d'accomplir un acte mais aussi pour celles qui ne prennent effet que si une partie choisit de répondre à une opinion que la chambre a exprimée dans une notification (cf. points 4.2.1 à 4.2.6 et 4.5.2 des motifs).

Constitue également un abus de procédure le fait pour une partie d'adopter une position non équivoque sur un point donné et de s'en écarter ultérieurement sans donner d'explication. Cela s'applique en particulier aux procédures *inter partes*, dans lesquelles la partie adverse doit pouvoir se fier à cette position comme élément de l'argumentation à laquelle elle doit répondre, mais cela peut également s'appliquer aux procédures *inter partes* dans lesquelles la partie adverse s'est désistée et aux procédures *ex parte*, la chambre et le public devant en effet être en mesure de se fier aux déclarations du demandeur ou du titulaire du brevet en ce qui concerne l'objet du monopole recherché (cf. points 4.1.1, 4.1.2 et 4.5.3 des motifs).

La chambre a également déclaré qu'il incombe à toute partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une procédure *ex parte*

ist, seine Sache selbst vorzubringen und seine eigenen Anträge zu formulieren, und es deshalb einen Verfahrensmißbrauch darstellt, wenn Anträge vorbehaltlich bestimmter, von der Kammer zu erfüllender Bedingungen eingereicht oder sonstige Schritte im Verfahren unternommen werden, die einer Aufforderung an die Kammer gleichkommen, die Sache des Beteiligten vorzubringen oder seine Anträge zu formulieren (s. Punkte 4.3 und 4.5.4 der Entscheidungsgründe).

F. Gebührenordnung

1. Gebühreuzahlung

In der Sache **T 79/01** wurde weniger als die Hälfte der Beschwerdegebühr gezahlt. Im Lichte der ständigen Rechtsprechung der Kammern widersprach die Kammer der früheren Entscheidung T 152/82 (ABI. EPA 1984, 301), wonach das EPA einen in seinem Erklärungsinhalt eindeutigen Abbuchungsauftrag im Sinne dieses eindeutigen Inhalts zu vollziehen hat, auch wenn er unrichtig beziffert ist. Die Kammer wies darauf hin, daß es sich beim Beschwerdeverfahren um ein verwaltungsgerichtliches Verfahren handle (G 9/91, ABI. EPA 1993, 408; G 8/91, ABI. EPA 1993, 346; G 1/99, ABI. EPA 2001, 381). Dies impliziere, daß allgemeine verwaltungsgerichtliche Grundsätze anwendbar seien, etwa im Inter-partes-Verfahren der Grundsatz der Unparteilichkeit oder der Gleichbehandlung der Verfahrensbeteiligten. Das EPA könne daher für die Zahlung der Beschwerdegebühr nicht einen anderen, viel höheren Betrag abbuchen, ohne gegen diesen Grundsatz zu verstoßen.

G. Verfahrenshandlungen

1. Allgemeine Grundsätze

Es liegt im allgemeinen Interesse, daß man sich auf die Verfahrenserklärungen der Beteiligten verlassen kann. Dies gilt insbesondere für Erklärungen, durch die ein neues Verfahren eröffnet wird. Nimmt jemand die vorgeschriebenen Verfahrenshandlungen vor, so erwirbt er die Stellung und die Verfahrensrechte eines Beteiligten, z. B. als Anmelder, Einsprechender oder Beschwerdeführer. Dies geschieht an dem Tag, an dem die notwendigen Erfordernisse erfüllt werden. Würde im Anschluß daran immer noch Unklarheit darüber bestehen, ob das Verfahren nun eingeleitet ist oder nicht, so stünde dies dem

make its own case and to formulate its own requests, and it was therefore an abuse of procedure to file requests subject to conditions to be met by the board, or to take any other step in the proceedings which amounted to asking the board to make the party's case or to formulate its requests (see points 4.3 and 4.5.4 of the reasons).

F. Rules relating to fees

1. Payment of fee

In **T 79/01** less than half of the appeal fee had been paid. In the light of established case law, the board disagreed with the earlier decision in T 152/82 (OJ EPO 1984, 301), according to which the EPO had to execute a debit order in accordance with what was plainly the substance of that order, even though the amount specified in it was incorrect. The board pointed out that the appeal procedure was a judicial procedure (G 9/91, OJ EPO 1993, 408; G 8/91, OJ EPO 1993, 346; G 1/99, OJ EPO 2001, 381). This implied that the general principles of court procedure applied, such as, in *inter partes* proceedings, the principle of impartiality or equal treatment of parties to the proceedings. The EPO could not therefore debit a different, much higher amount for the payment of the appeal fee without violating this principle.

G. Procedural steps

1. General principles

There is a general interest in the reliability of procedural declarations of the parties. This applies, in particular, to declarations which open a new procedure. Someone who performs the prescribed acts acquires the status and the procedural rights of a party, eg as applicant, opponent or appellant. This effect arises with the date of completion of the necessary requirements. Periods thereafter, during which it remained unclear whether or not the procedure had actually started, would be in conflict with legal certainty. The significance of the relevant time limits laid down in the EPC would be

ou inter partes, de présenter sa cause et de formuler ses propres requêtes. Par conséquent, le dépôt de requêtes sous réserve que la chambre remplisse certaines conditions, ou toute autre démarche d'une partie dans la procédure qui revient à demander à la chambre de présenter sa cause ou de formuler des requêtes à sa place constituent des abus de procédure (cf. points 4.3 et 4.5.4 des motifs).

F. Règlement relatif aux taxes

1. Paiement de la taxe

Dans l'affaire **T 79/01**, moins de la moitié de la taxe de recours avait été acquittée. A la lumière de la jurisprudence constante, la chambre n'a pas suivi la décision rendue précédemment dans l'affaire T 152/82 (JO OEB 1984, 301), selon laquelle l'OEB est tenu d'exécuter un ordre de paiement conformément au contenu parfaitement clair de cette déclaration, même si le montant indiqué dans cet ordre est inexact. La chambre a fait remarquer que la procédure de recours est une procédure relevant du contentieux administratif (G 9/91, JO OEB 1993, 408, G 8/91, JO OEB 1993, 346 et G 1/99, JO OEB 2001, 301). Il s'ensuit que les principes généraux de procédure devant les tribunaux sont applicables, tels que, dans les procédures *inter partes*, le principe d'impartialité ou d'égalité de traitement des parties à la procédure. L'OEB ne pouvait donc pas débiter un montant différent et beaucoup plus élevé pour le paiement de la taxe de recours sans violer ce principe.

G. Actes de procédure

1. Principes généraux

Il est d'intérêt général à pouvoir se fier aux déclarations des parties concernant la procédure. Ceci s'applique en particulier aux déclarations qui ouvrent une nouvelle procédure. Quiconque accomplit les actes prescrits acquiert le statut et les droits procéduraux d'une partie, par exemple en tant que demandeur, opposant ou requérant. Cet effet se produit à la date à laquelle les conditions requises sont remplies. Il serait contraire au principe de sécurité juridique de laisser subsister des incertitudes sur la question de savoir si la procédure a été effectivement engagée. L'importance des délais prescrits par la

Erfordernis der Rechtssicherheit entgegen. Die Bedeutung der betreffenden im EPÜ festgelegten Fristen würde geschwächt, wenn Verfahrenserklärungen aufgrund von Weisungen wieder rückgängig gemacht werden könnten, von denen der Vertreter, als er vor dem EPA auftrat, noch keine Kenntnis hatte.

Im vorliegenden Fall (**T 309/03**, ABI. EPA 2004, 91) hatte der Vertreter Beschwerde eingelegt, bevor er von der gegenteiligen Weisung des Anmelders Kenntnis erhielt.

H. Beweisrecht

1. Maßstab bei der Beweiswürdigung

1.1 Inhalt einer Offenbarung

In der Entscheidung **T 204/00** stellte die Kammer fest, daß nach der ständigen Rechtsprechung bei der Ermittlung des zwangsläufigen Ergebnisses einer Offenbarung des Stands der Technik in der Neuheitsprüfung ein gegenüber dem Abwägen der Wahrscheinlichkeit wesentlich strengeres Beweismaß anzulegen ist (s. hierzu **T 793/93**, Punkt 2.1 der Entscheidungsgründe, und **T 396/89**, Punkte 4.3 bis 4.7 der Entscheidungsgründe).

Dies galt nach Auffassung der Kammer um so mehr unter den Umständen des vorliegenden Falls, wo das vom Beschwerdeführer behauptete zwangsläufige Ergebnis im Gegensatz zur ausdrücklichen Offenbarung des Dokuments D1 aus dem Stand der Technik sowie zu den vom Beschwerdegegner erhaltenen Ergebnissen stand. Zudem war der Beteiligte, der die Behauptung aufgestellt hatte, nicht nur verpflichtet, die frühere Offenbarung so nachzuarbeiten, daß das behauptete zwangsläufige Ergebnis eintritt, sondern er hatte auch überzeugend nachzuweisen, daß eine etwaige signifikante Abweichung von den in der früheren Offenbarung festgelegten Bedingungen für das Ergebnis nicht wesentlich war (s. **T 396/89**, Punkte 4.5 und 4.7 der Entscheidungsgründe).

1.2 Vorbenutzung

Im Fall **T 12/00** hatte der Beschwerdegegner geltend gemacht, daß nach der ständigen Rechtsprechung ein Einsprechender, der eine offenkundige Vorbenutzung behauptete, seine Behauptungen

weakened if procedural declarations were allowed to be negated on the basis of instructions which were not yet known to the representative when acting vis-à-vis the EPO.

In the case in point (**T 309/03**, OJ EPO 2004, 91), the representative had filed a notice of appeal before becoming aware of the applicant's instruction that he did not wish to appeal.

H. Law of evidence

1. Standard of proof

1.1 Content of a disclosure

In **T 204/00** the board observed that, according to established case law, the standard of proof to be applied in establishing the inevitable outcome of a prior art disclosure for the purpose of assessing novelty should be much stricter than the balance of probabilities (see in this respect **T 793/93**, point 2.1 of the reasons, and **T 396/89**, points 4.3 to 4.7 of the reasons).

The board held that this was particularly so in the circumstances of the case at issue, where the inevitable result alleged by the appellant was in contradiction with the explicit disclosure of the prior art document D1 and the results obtained by the respondent. In addition, the party submitting the allegation had not only the burden of reproducing the earlier disclosure in such a way as to demonstrate the alleged inevitable outcome, but also the burden of showing convincingly that if any significant deviation from the conditions specified in the earlier disclosure had occurred, that deviation was not material to the outcome (see **T 396/89**, points 4.5 and 4.7 of the reasons).

1.2 Prior use

In **T 12/00** the respondents had contended that, according to established case law, an opponent alleging prior public use had to prove his case "up to the hilt" in order to establish a

CBE serait amoindrie si des actes de procédure pouvaient être remis en cause sur la base d'instructions dont le mandataire n'avait pas connaissance au moment où il a agi devant l'OEB.

Dans cette affaire (**T 309/03**, JO OEB 2004, 91), le mandataire avait formé un recours avant de prendre connaissance de l'instruction du demandeur de ne pas former de recours.

H. Droit de la preuve

1. Degré de conviction de l'instance en cause

1.1 Contenu d'une divulgation

Dans l'affaire **T 204/00**, la chambre a fait observer que conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, il convient d'appliquer un critère de preuve beaucoup plus strict que l'appréciation de ce qui paraît le plus probable pour établir le résultat inévitable d'une divulgation antérieure dans le cadre de l'examen de la nouveauté (cf. à cet égard la décision **T 793/93**, point 2.1 des motifs et la décision **T 396/89**, points 4.3 à 4.7 des motifs).

La chambre a estimé que cela s'appliquait en particulier dans les circonstances de la présente espèce, où le résultat inévitable allégué par le requérant était en contradiction avec l'enseignement explicite du document D1 de l'état de la technique et avec les résultats obtenus par l'intimé. En outre, il incombe à la partie qui fait une telle allégation non seulement de reproduire la divulgation antérieure de manière à démontrer le résultat inévitable allégué, mais également de montrer de façon convaincante, en cas de divergence significative par rapport aux conditions spécifiées dans la divulgation antérieure, que cette divergence n'est pas essentielle pour le résultat final (cf. décision **T 396/89** mentionnée ci-dessus, points 4.5 et 4.7 des motifs).

1.2 Usage antérieur

Dans l'affaire **T 12/00**, l'intimé avait soutenu que, selon la jurisprudence établie, lorsqu'un opposant invoque un usage antérieur public, c'est à lui qu'il incombe d'en fournir la preuve incontes-

lückenlos nachweisen müsse, um zu belegen, daß diese praktisch mit absoluter Gewißheit, also zweifelsfrei stattgefunden hat.

Die Kammer stellte fest, daß in den vom Beschwerdegegner angeführten Entscheidungen T 472/92 (ABI. EPA 1998, 161) und T 97/94 (ABI. EPA 1998, 467) an die dort verhandelten Fälle offenkundiger Vorbenutzung als Beweismaß tatsächlich ein sehr strenges Kriterium angelegt wurde, nämlich, daß der Einsprechende seine Behauptungen lückenlos nachweisen muß. Wie in T 472/92 erläutert, war die Anwendung dieses Kriteriums jedoch damit begründet, daß der Einsprechende an der Vorbenutzung beteiligt war und in solchen Fällen praktisch alle Beweismittel für die behauptete offenkundige Vorbenutzung der Verfügungsmacht und dem Wissen des Einsprechenden unterliegen. Die Kammer hatte dort entschieden, daß unter den gegebenen Umständen das bei Einwänden nach Artikel 100 EPÜ übliche Beweismaß, d. h. das Abwägen der Wahrscheinlichkeit, ausnahmsweise nicht anzuwenden sei. Dasselbe strenge Kriterium wurde in T 97/94, Punkt 5.1 der Entscheidungsgründe, wegen einer behaupteten offenkundigen Vorbenutzung durch den Einsprechenden angelegt.

Die Kammer stellte fest, daß sich der vorliegende Beschwerdefall von den genannten Fällen insofern unterschied, als das Material, aufgrund dessen die offenkundige Vorbenutzung geltend gemacht wurde, von einem Dritten stammte, der nicht mit dem Unternehmen des Beschwerdeführers verbunden war. Obgleich es nach wie vor demjenigen Beteiligten, der die offenkundige Vorbenutzung behauptete, oblag, hinreichende Beweise dafür vorzulegen, konnten in einem Fall, in dem es um Dritte ging, grundsätzlich beide Beteiligte Beweismittel zur Untermauerung ihres Standpunkts sammeln. Somit hielt die Kammer es für angemessener, als Maßstab bei der Beweiswürdigung in einem solchen Fall den Grundsatz des Abwägens der Wahrscheinlichkeit anzuwenden. In dieser Hinsicht wurde auf T 254/98 verwiesen, wo die Kammer zur Frage der offenkundigen Vorbenutzung durch einen Dritten unter Punkt 2.7 der Entscheidungsgründe wie folgt entschieden hatte: "Ein Beteiligter kann sich nicht einfach der Beweislast für von ihm behauptete Tatsachen entledigen, indem er auf die erwähnte

degree of certainty beyond all reasonable doubt.

The board observed that in the decisions cited by the respondents (T 472/92, OJ EPO 1998, 161, and T 97/94, OJ EPO 1998, 467) the boards had indeed applied a very strict criterion as a standard of proof in the particular cases of prior public use then under decision, namely that the opponent had to prove his case "up to the hilt". However, as explained in T 472/92, the reason for applying this criterion was that the opponent had been involved in the prior use and that in such cases practically all the evidence in support of the alleged prior public use lay within the power and knowledge of the opponent. In that case the board had ruled that in the given situation the standard of proof used in objections under Article 100 EPC, ie the balance of probability, should exceptionally not be applied. The same strict criterion justified by alleged prior public use by the opponent had been applied in T 97/94, point 5.1 of the reasons.

The board noted that the appeal case before it differed from the above cases in that the material on the basis of which prior public use was claimed originated from a third party which was not related to the appellants' company. Although it would still be the task of the party alleging prior public use to furnish sufficient proof, it could be expected that, in a case in which third parties were involved, in principle both parties could collect evidence in order to prove their views. Therefore, in the opinion of the board, for assessing the standard of proof to be applied in such a case it would appear more appropriate to apply the principle of the balance of probability. In that respect reference was made to T 254/98, where with reference to the question of prior public use by a third party the board had ruled in point 2.7 of the reasons: "A party cannot relieve itself of the burden of providing counter-evidence for facts it alleges simply by referring to the above-mentioned decision (ie T 472/92) and stating that all the evidence is within the power of its adversary, without bringing proof that not he but only the Respon-

table, de façon à ce que ledit usage soit prouvé au-delà de tout doute raisonnable.

La chambre a fait observer que dans les décisions T 472/92 (JO OEB 1998, 161) et T 97/94 (JO OEB 1998, 467) citées par l'intimé, les chambres avaient effectivement appliqué, dans le cas particulier des usages antérieurs publics en question, le critère de preuve très strict selon lequel il incombe à l'opposant de produire des preuves incontestables. Toutefois, ainsi que l'explique la décision T 472/92, l'application de ce critère était dictée par le fait que l'opposant était impliqué dans l'usage antérieur et que, dans ce cas, pratiquement toutes les preuves à l'appui dudit usage se trouvaient en la possession de l'opposant, qui était le seul à en avoir connaissance. La chambre avait donc estimé dans cette affaire qu'il convenait exceptionnellement de ne pas appliquer, dans cette situation particulière, le critère de preuve utilisé pour les objections formulées au titre de l'article 100 CBE, à savoir le critère de l'appréciation des probabilités. Dans la décision T 97/94, point 5.1 des motifs, le même critère strict de preuve a été appliqué au sujet d'un usage antérieur public allégué qui émanait de l'opposant.

Dans l'affaire T 12/00, la chambre a relevé que le recours sur lequel elle était appelée à statuer se distinguait des cas susmentionnés en ce que le matériel sur la base duquel l'usage antérieur public était invoqué provenait d'un tiers qui n'avait pas de relation avec la société du requérant. Bien qu'il incombe toujours à la partie qui allègue l'usage antérieur public d'en fournir des preuves suffisantes, on peut supposer, lorsque des tiers sont impliqués, que chacune des parties peut réunir des preuves pour soutenir son point de vue. La chambre a donc jugé plus approprié d'appliquer en ce cas en tant que critère de preuve le principe de l'appréciation des probabilités. A cet égard, elle a renvoyé à la décision T 254/98, dans laquelle il a été estimé (point 2.7 des motifs), à propos de la question de l'usage antérieur public par un tiers, qu'une partie ne saurait se dispenser de rapporter les preuves contraires à l'appui des faits qu'elle allègue, en se bornant à faire référence à la décision susmentionnée (à savoir T 472/92) et à déclarer que toutes les preuves sont en la possession de son adversaire, sans démontrer

Entscheidung (d. h. T 472/92) verweist und erklärt, alle Beweise unterlägen der Verfügungsmacht des Gegners, ohne nachzuweisen, daß nicht er, sondern nur der Beschwerdegegner in der Lage ist, Beweismittel für die betreffende Behauptung beizubringen."

1.3 Wirksame Inanspruchnahme einer Priorität

In der Sache **T 1056/01** stellte die Kammer fest, daß wegen der entscheidenden Wirkung, die eine wirksame Priorität auf die Patentierbarkeit hat (Begrenzung des bei der Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigenden Stands der Technik – Artikel 89 EPÜ, Artikel 4 D der Pariser Verbandsübereinkunft), der Anmeldetag der Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, formell nachgewiesen werden muß, und zwar durch eine Bescheinigung der Behörde, bei der diese Anmeldung eingereicht wurde (Regel 38 (3) EPÜ, vgl. Artikel 4 D (3) der Pariser Verbandsübereinkunft). Auch wenn für die rechtzeitige Zurücknahme einer früheren Anmeldung nach Artikel 87 (4) EPÜ (vgl. Artikel 4 C (4) der Pariser Verbandsübereinkunft) kein solcher formeller Nachweis vorgeschrieben ist, erscheint es angebracht, hier einen ebenso hohen Maßstab bei der Beweiswürdigung anzulegen, denn sobald es eine frühere Anmeldung in bezug auf dieselbe Erfindung gibt, sind beide Daten für die Feststellung der Wirksamkeit der beanspruchten Priorität gleichermaßen relevant. Im vorliegenden Fall konnte aber die rechtzeitige Rücknahme der britischen Anmeldung im Sinne von Artikel 87 (4) EPÜ nicht nachgewiesen werden. Diese Tatsache wirkte sich zum Nachteil des Beschwerdeführers aus, weil dieser die entsprechende Beweislast trug. Im Gegensatz zu Tatsachen, die der Patentierbarkeit entgegenstehen (siehe z. B. die vom Beschwerdeführer angeführte Entscheidung T 219/83), handelt es sich bei der rechtzeitigen Zurücknahme einer früheren Anmeldung um eine positive Voraussetzung für die wirksame Inanspruchnahme der Priorität einer späteren Anmeldung für dieselbe Erfindung. Deshalb ist der Tag (das Wirksamwerden) der Rücknahme ein Sachverhalt, der sich zugunsten des Beschwerdeführers auswirkt und auf den er sich in ebensolcher Weise gestützt hat wie auf den Anmeldetag (und den Inhalt) der späteren britischen Anmeldung. Die

dent was able to collect the evidence in support of the respective contention."

1.3 Claiming a valid priority

In **T 1056/01** the board pointed out that because of the crucial effect a valid priority date had on patentability (limitation of the state of the art to be taken into account for the assessment of novelty and inventive step – Article 89 EPC, Article 4.D Paris Convention), the date of filing of the application whose priority was claimed had to be proven in a formal way, namely by a certificate issued by the authority which had received that application (Rule 38(3) EPC, cf. Article 4.D(3) Paris Convention). Even if no such formal proof was prescribed for the timely withdrawal of a previous application pursuant to Article 87(4) EPC (cf. Article 4.C(4) Paris Convention), it appeared appropriate to require an equally high standard of proof, for once there existed a previous application concerning the same invention both dates were equally relevant for establishing the validity of the claimed priority. However, in the case at issue, the timely withdrawal of the UK application for the purposes of Article 87(4) EPC could not be established. This fact operated to the detriment of the appellant, because she carried the relevant burden of proof. Unlike facts barring patentability (see for example T 219/83 cited by the appellant), timely withdrawal of a previous application was a positive precondition for claiming a valid priority from a subsequent application for the same invention. Hence, the date of (effect of the) withdrawal was a fact which could act in the applicant's favour, and she had relied on it just as she had relied on the filing date (and the content) of the subsequent UK application. Application of the principle that the burden of proof for a particular fact was to be borne by the party alleging it was even more justified in this situation, where the alleged fact was a purposive act by the appellant's representative. For these reasons it was held that the priority claim of the patent was invalid because, under the terms of Article 87(4) EPC, the UK patent application could not be considered to be the first application for the purpose of claiming priority.

que seul l'intimé était effectivement en mesure de rassembler les preuves à l'appui de l'allégation en question.

1.3 Revendication de priorité valable

Dans l'affaire **T 1056/01**, la chambre a souligné qu'en raison de l'effet décisif qu'une date de priorité valable a sur la brevetabilité (limitation de l'état de la technique à prendre en considération pour apprécier la nouveauté et l'activité inventive – article 89 CBE, article 4D de la Convention de Paris), la date de dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée doit être prouvée de manière formelle, à savoir sous la forme d'une attestation délivrée par l'administration qui a reçu la demande (règle 38(3) CBE, cf. article 4D(3) de la Convention de Paris). Même si une telle preuve formelle n'est pas prescrite pour le retrait en temps utile de la demande antérieure conformément à l'article 87(4) CBE (cf. article 4C(4) de la Convention de Paris), il est indiqué d'exiger un critère de preuve aussi élevé puisque, lorsqu'il existe une demande antérieure concernant la même invention, les deux dates sont tout aussi pertinentes pour établir la validité de la priorité revendiquée. En l'espèce, cependant, le retrait en temps utile de la demande britannique n'avait pu être établi aux fins de l'article 87(4) CBE. Cette circonstance a joué au détriment de la requérante, laquelle supportait la charge de la preuve. Contrairement aux faits qui s'opposent à la brevetabilité (cf. par exemple la décision T 219/83 citée par la requérante), le retrait en temps utile d'une demande antérieure est une condition préalable positive pour revendiquer valablement la priorité d'une demande ultérieure pour la même invention. Par conséquent, la date (de prise d'effet) du retrait est un fait qui joue en faveur de la demanderesse, et cette dernière s'était fondée sur cette date de la même manière qu'elle s'était fondée sur la date de dépôt (et le contenu) de la demande britannique ultérieure. L'application du principe selon lequel la partie qui allègue un fait particulier supporte la charge de la preuve correspondante est d'autant plus justifiée dans cette situation où le fait allégué était un acte délibéré du manda-

Anwendung des Grundsatzes, daß die Beweislast für eine bestimmte Tatsache von demjenigen zu tragen ist, der sie behauptet, ist in diesem Fall um so mehr gerechtfertigt, als die behauptete Tatsache eine zielgerichtete Handlung des Vertreters des Beschwerdeführers war. Aus diesen Gründen wurde der Prioritätsanspruch des Patents für unwirksam erklärt, da nach Artikel 87 (4) EPÜ die britische Patentanmeldung nicht als die erste Anmeldung, von deren Einreichung an die Priorität läuft, gelten konnte.

2. Beweislast

2.1 Vorteilhafte Wirkungen

In **T 97/00** vertrat der Beschwerdegegner die Ansicht, es obliege dem Beschwerdeführer nachzuweisen, daß nicht über den gesamten beanspruchten Bereich eine gesteigerte Aktivität, eine verbesserte Stabilität und eine erhöhte Selektivität für C5+-Kohlenwasserstoffe erreicht werde.

Die Kammer stellte demgegenüber fest, daß nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern jeder Verfahrensbeteiligte einzeln die Beweislast für die von ihm behaupteten Tatsachen trägt (s. T 355/97, Punkt 2.5.1 der Entscheidungsgründe). Demnach liegt die Beweislast dafür, daß das beanspruchte Verfahren zu den im Streitpatent behaupteten und unbelegten vorteilhaften Wirkungen führt, beim Beschwerdegegner/Patentinhaber. Da zusätzliche Beweise für die genannten vorteilhaften Wirkungen fehlten, war die im Streitpatent aufgestellte Behauptung der gesteigerten Aktivität, verbesserten Stabilität und erhöhten Selektivität unbegründet; die behaupteten Wirkungen konnten deshalb nicht bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden.

2.2 Hypothetisches Versuchsprotokoll

In der Entscheidung **T 792/00** befand die Kammer, daß bei einem Patent, das zum Beleg der ausreichenden Offenbarung nur ein Beispiel mit einem hypothetischen Versuchsprotokoll aufweist, die Beweislast dafür, daß dieses Protokoll in der Praxis wie angegeben ausführbar ist, beim Patentinhaber liegt. Der Nachweis, daß eine Variante des Protokolls ausführbar ist, ist wahrscheinlich nicht ausreichend (Punkte 9 bis 11 der Entscheidungsgründe).

2. Burden of proof

2.1 Advantageous effects

In **T 97/00** the respondent had alleged that it was up to the appellant to demonstrate that increased activity, improved stability and higher selectivity to C5+ hydrocarbons were not obtained over the whole claimed scope.

The board however held that, according to established case law, each of the parties to the proceedings carried the separate burden of proof for any fact they alleged (see T 355/97, point 2.5.1 of the reasons). Therefore, in the case at issue, the burden of proof for showing that the claimed method led to the alleged and unsupported advantageous effects mentioned in the patent in suit rested with the respondent-patentee. In the absence of any corroborating evidence that these advantageous effects were obtained, the allegation in the patent in suit of increased activity, improved stability and higher selectivity was unsubstantiated and consequently such alleged effects were not to be taken into account in assessing inventive step.

2.2 Hypothetical experimental protocol

In **T 792/00** the board found that if the patent contained only an example with a hypothetical experimental protocol, and if this example was to be relied on for showing sufficiency, then the burden of proof lay with the patentee to show that in practice this protocol worked as stated. Evidence that a variation of the protocol worked was unlikely to be enough (points 9 to 11 of the reasons).

taire de la requérante. C'est pourquoi la chambre a estimé que la revendication de priorité dans le brevet n'était pas valable, car la demande de brevet britannique ne pouvait être considérée, en vertu de l'article 87(4) CBE, comme première demande aux fins de la revendication de priorité.

2. Charge de la preuve

2.1 Effets avantageux

Dans l'affaire **T 97/00**, l'intimé avait allégué qu'il incombait au requérant de démontrer qu'il n'était pas possible d'obtenir une activité accrue, une stabilité améliorée et une plus grande sélectivité par rapport aux hydrocarbures C5+ sur l'ensemble du domaine revendiqué.

La chambre a cependant estimé que, conformément à la jurisprudence des chambres de recours, chacune des parties à la procédure supporte séparément la charge de la preuve pour tout fait qu'elle allègue (cf. la décision T 355/97, point 2.5.1 des motifs). Par conséquent, en l'espèce, il appartenait à l'intimé (titulaire du brevet) de démontrer que la méthode revendiquée entraînait les effets avantageux qui étaient allégués dans le brevet en litige sans être étayés. En l'absence de toute preuve confirmant que lesdits effets avantageux étaient obtenus, rien ne venait étayer l'allégation, dans le brevet en litige, d'activité accrue, de stabilité améliorée et de plus grande sélectivité, de sorte qu'il n'y avait pas à tenir compte de tels effets allégués pour l'appréciation de l'activité inventive.

2.2 Protocole expérimental hypothétique

Dans l'affaire **T 792/00**, la chambre a considéré que si le brevet contient un seul exemple décrit sous la forme d'un protocole expérimental hypothétique, et que cet exemple doit être pris comme base pour démontrer que l'invention est suffisamment exposée, il appartient alors au titulaire du brevet de montrer qu'en pratique ce protocole fonctionne comme indiqué. Il est peu probable que la preuve qu'une variante du protocole fonctionne soit suffisante (points 9 à 11 des motifs).

Die Kammer betonte, daß grundsätzlich derjenige, der eine positive Behauptung aufstellt, die Beweislast trägt (vgl. die lateinischen Rechtsregeln "Affirmanti incumbit probatio" und "Ei incumbit probatio qui dicit non qui negat"). Wenn ein Patentinhaber also behauptet, daß ein in einem Patent enthaltenes Beispiel wie angegeben ausführbar sei, und ein Einsprechender dies bestreitet, obliegt der Beweis dem Patentinhaber. Enthält das Beispiel aber ein vollständiges Versuchsprotokoll und versichert der Patentinhaber, daß die genannten Ergebnisse tatsächlich erzielt wurden, so gesteht eine Kammer wahrscheinlich zu, daß der Patentinhaber alles Erforderliche getan hat, damit die Beweislast auf den Einsprechenden übergeht, der durch Nacharbeiten des Beispiels nachzuweisen hat, daß es nicht wie angegeben ausführbar ist. Jedoch muß die Kammer nach Würdigung des gesamten Beweismaterials letztlich zu der Überzeugung gelangen, daß das Beispiel wie angegeben ausführbar ist. Weiter wurde festgestellt, daß in dem besonderen Fall, daß ein Einsprechender zwar einräumt, die Erfindung sei wie in den Beispielen angegeben ausführbar, jedoch behauptet, es gebe andere Umstände, unter denen etwas, das normalerweise unter den Anspruch fällt, nicht ausgeführt werden könne, die Beschwerdekammern normalerweise vom Einsprechenden verlangen würden, dies konkret zu beweisen (vgl. den lateinischen Rechtssatz "Qui excipit, probare debet, quod excipitur" – wer Einwände erhebt, muß sie beweisen).

2.3 "Product-by-process"-Merkmale

Im Fall **T 713/01** hatte der Beschwerdeführer das Vorliegen einer "ausführbaren" Offenbarung von Polymeren, die in Gegenwart eines solubilisierten Lithiumpyrrolidid-Initiators erzeugt werden, in D2 unter Verweis auf die Entscheidungen T 124/87 (ABI. EPA 1989, 491) und T 206/83 (ABI. EPA 1987, 5) bestritten, denen zufolge eine Offenbarung im Stand der Technik nur dann neuheitsschädlich sei, wenn der beanspruchte Gegenstand unmittelbar und eindeutig aus einer darin enthaltenen ausführbaren Offenbarung abgeleitet werden könne.

Die Kammer entschied, daß im Verfahren vor der Einspruchsabteilung die Beweislast für ein angeblich unterscheidendes "Product-by-process"-

The board pointed out that the general rule was that the person who asserted something positive had the burden of proof (cf. the Latin legal tags "*Affirmanti incumbit probatio*" and "*Ei incumbit probatio qui dicit non qui negat*"). Thus if a patentee asserted that an example in a patent worked as stated, and an opponent denied that, it was up to the patentee to provide proof. However, if the example contained a complete experimental protocol and the patentee affirmed that the results reported had been obtained, a board was likely to accept that the patentee had done enough to shift the burden of proof to the opponent to provide a repeat of the experiment to show that it did not, in fact, work as stated. Finally, however, the board had to be satisfied, considering all the evidence, that the example worked as stated. It was also observed that in the special situation where an opponent accepted that the invention could be carried out as stated in the examples, but alleged that there were other circumstances where something falling under the claim could not be carried out, boards of appeal would then normally expect the opponent to provide concrete evidence of that (cf. the Latin legal tag "*Qui excipit, probare debet, quod excipitur*": he who raises an objection should prove it).

2.3 "Product-by-process" features

In **T 713/01** the appellant had denied the existence of an "enabling" disclosure in D2 of polymers prepared in the presence of a solubilised lithium pyrrolidide initiator by reference to T 124/87 (OJ EPO 1989, 491) and T 206/83 (OJ EPO 1987, 5), according to which the criterion for a prior art disclosure to be novelty-destroying was that the claimed subject-matter could be directly and unequivocally inferred from an enabling disclosure in it.

The board held that in proceedings before the examining division the burden of proof for an allegedly distinguishing "product-by-process" feature

La chambre a souligné qu'en règle générale, celui qui affirme quelque chose de positif a la charge de la preuve (voir les adages "*Affirmanti incumbit probatio*" et "*Ei incumbit probatio qui dicit non qui negat*"). Par conséquent, si le titulaire du brevet prétend qu'un exemple dans un brevet fonctionne comme indiqué, et que l'opposant le conteste, c'est au titulaire du brevet de fournir la preuve de ce qu'il avance. Cependant, si l'exemple contient un protocole expérimental complet et que le titulaire du brevet affirme que les résultats consignés dans le protocole ont été obtenus, il est vraisemblable que la chambre reconnaîtra que le titulaire du brevet a fait le nécessaire, de sorte que la charge de la preuve passe à l'opposant, qui devra répéter les expériences afin de montrer que l'exemple ne fonctionne pas comme indiqué. En tout état de cause, la chambre doit finalement être convaincue, au vu de l'ensemble des preuves, que l'exemple fonctionne comme indiqué. Il a également été estimé que les chambres de recours attendraient normalement de l'opposant qu'il fournisse des preuves concrètes dans le cas particulier où celui-ci reconnaît que l'invention peut être mise en œuvre comme indiqué dans les exemples, mais où il prétend qu'il existe d'autres circonstances dans lesquelles un objet couvert par la revendication considérée ne peut être exécuté (voir l'adage "*Qui excipit, probare debet, quod excipitur*": celui qui soulève une objection doit en fournir la preuve).

2.3 Caractéristiques de produits caractérisés par leur procédé d'obtention

Dans l'affaire **T 713/01**, le requérant avait nié l'existence, dans le document D2, d'une divulgation permettant de reproduire des polymères obtenus en présence d'un initiateur de pyrrolidide de lithium solubilisé, et ce en se référant aux décisions T 124/87 (JO OEB 1989, 491) et T 206/83 (JO OEB 1987, 5), selon lesquelles une divulgation comprise dans l'état de la technique n'est destructrice de nouveauté que si l'objet revendiqué peut être déduit directement et sans ambiguïté d'une divulgation suffisante.

La chambre a estimé que dans les procédures devant la division d'examen, il appartenait au demandeur de prouver qu'une caractéristique de produit carac-

Merkmal beim Anmelder liegt (s. T 205/83, ABI. EPA 1985, 363, Punkt 3.2.1 der Entscheidungsgründe; T 279/84, Punkte 4.1 und 4.2 der Entscheidungsgründe). Sie bezeichnete die Argumente des Beschwerdeführers als irrelevant; dasselbe gilt für die Frage, ob allein auf der Grundlage der in T 464/94 und T 727/95 (ABI. EPA 2001, 1) behandelten Wahrscheinlichkeit einer Neuheitsschädlichen Offenbarung auf mangelnde Neuheit erkannt werden kann.

2.4 Übergang der Beweislast

In der Entscheidung **T 499/00** unterstrich die Kammer, daß nach der ständigen Rechtsprechung jeder Verfahrensbeteiligte die Beweislast für die von ihm behaupteten Tatsachen trägt. Allerdings beruhten die vom Beschwerdegegner und die in der angefochtenen Entscheidung im Hinblick auf Artikel 83 EPÜ erhobenen Einwände sämtlich auf nicht überzeugenden Argumenten (nicht vergleichbaren Beispielen) einerseits und unbewiesenen Behauptungen andererseits. Somit blieben die vom Beschwerdegegner vorgebrachten wie auch die in der angefochtenen Entscheidung enthaltenen Behauptungen unbewiesen.

Die Kammer stellte fest, daß unter den gegebenen Umständen keine Umkehrung der Beweislast zuungunsten des Beschwerdeführers stattfinden kann, da anders als in T 585/92 das Patent von der Einspruchsabteilung nicht wegen einer tatsächlich fehlenden Offenbarung der zur Ausführung des beanspruchten Gegenstands erforderlichen Informationen widerrufen wurde, sondern aufgrund von Überlegungen, die die Beschwerdekammer für unzutreffend erklärt hat. Im vorliegenden Fall ging die Beweislast nicht auf den Patentinhaber über, weil der Widerruf nach Auffassung der Kammer nicht allein aufgrund der vom Beschwerdegegner vorgelegten Argumente und Unterlagen hätte erfolgen können (siehe auch T 954/93). Dieser Grundsatz gilt gleichermaßen für den Beschwerdeführer. Er kann aber nicht zu dessen Lasten angewandt werden, da die Argumente und Behauptungen des Beschwerdeführers, die danach möglicherweise hätten entkräftet werden können, in der Begründung der in Frage stehenden Entscheidung keine Rolle spielten.

lay with the applicant (cf. T 205/83, OJ EPO 1985, 363, point 3.2.1 of the reasons; T 279/84, points 4.1 and 4.2 of the reasons). It held that the appellant's arguments were irrelevant, and that the same applied to the question whether lack of novelty could be decided on the basis of the mere probability of an anticipatory disclosure addressed in T 464/94 and T 727/95 (OJ EPO 2001, 1).

2.4 Shifting of the burden of proof

In **T 499/00** the board stressed that, according to established case law, each party carried the burden of proof for the facts it alleged; but it transpired that the Article 83 EPC objections raised by the respondents and in the contested decision were all based either on unconvincing arguments (non-comparable examples) or on unproven assertions. Consequently, the allegations made by the respondents and in the contested decision had never been proven.

The board felt that the burden of proof could not be reversed to rest with the appellants in the prevailing circumstances, where – as opposed to the situation in T 585/92 – the patent had been revoked by the opposition division not on the strength of a real failure to disclose the information needed to reproduce the claimed subject-matter, but for reasons that the board elsewhere deemed erroneous. In the case in point, the burden of proof could not be shifted to the patentee because revocation could not, in the board's view, be pronounced solely in the light of the arguments and factors put forward by the opponents (see also T 954/93). The same principle applied to the appellants, but it could not be invoked against them because their arguments and assertions, liable to be confuted in that respect, had nothing to do with the reasons for the decision in the case in point.

térisé par son procédé d'obtention était bien une caractéristique distinctive, ainsi qu'il l'avait allégué (cf. T 205/83, JO OEB 1985, 363, point 3.2.1 des motifs; T 279/84, points 4.1 et 4.2 des motifs). Elle a considéré que les arguments du requérant n'étaient pas pertinents, et qu'il en allait de même en ce qui concerne la question de savoir si l'on pouvait conclure au défaut de nouveauté sur la base de la simple probabilité d'une divulgation destructrice de nouveauté, cette question ayant été traitée dans les décisions T 464/94 et T 727/95 (JO OEB 2001, 1).

2.4 Déplacement de la charge de la preuve

Dans la décision **T 499/00**, la chambre a souligné que conformément à la jurisprudence constante, chaque partie supporte la charge de la preuve des faits qu'elle allègue. Cependant, les objections fournies au sujet de l'article 83 CBE par les intimées et dans la décision contestée étaient toutes basées, d'une part, sur des arguments non convaincants (sur des exemples incomparables) et d'autre part sur des affirmations non prouvées. Par conséquent, les allégations soulevées par les intimées ainsi que celles contenue dans la décision contestée n'ont jamais été prouvées.

La chambre a estimé que la charge de la preuve ne peut pas être renversée et incomber à la requérante dans les circonstances d'espèce, où – à la différence de celles de l'affaire T 585/92 – le brevet a été révoqué par la division d'opposition non sur la foi d'un réel manque de divulgation des informations nécessaires pour réaliser l'objet revendiqué, mais en suivant un raisonnement que la chambre de recours a estimé erroné. Dans le cas d'espèce, la charge de la preuve n'a pu être transférée au vu des seuls arguments et en l'état des seuls éléments soumis par les opposantes (voir aussi T 954/93). Ce principe vaut également pour la requérante. Mais il ne saurait être invoqué à son encontre puisque l'argumentation et les prétentions de la requérante, susceptible d'être invalidées à ce titre, sont demeurées étrangères à la motivation et aux raisons de la présente décision.

I. Vertretung**1. Bevollmächtigung eines Vertreters****1.1 Allgemeine Vollmachten**

In **J 9/99** (ABI. EPA 2004, 309) entschied die Kammer, die Rechtsabteilung sei befugt, die Vertretungsbefugnis des in einer allgemeinen Vollmacht benannten Bevollmächtigten zu prüfen und über die Ablehnung der Eintragung einer allgemeinen Vollmacht förmlich zu entscheiden.

Die Feststellung, daß die Voraussetzungen für die Eintragung einer allgemeinen Vollmacht nicht vorliegen, könne lediglich gegenüber einem Antragsteller getroffen werden, der Beteiligter im Sinne der Regel 101 (2) EPÜ, d. h. Vollmachtgeber oder Bevollmächtigter, sei.

J. Entscheidungen der Organe des EPA**1. Zusammensetzung von Einspruchsabteilungen**

In der Sache **T 838/02** hatte die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung gegen Artikel 19 (2) Satz 2 EPÜ verstoßen. Die Kammer stellte fest, daß frühere Entscheidungen der Beschwerdekammern wie etwa T 939/91 in einer solchen Situation die angefochtene Entscheidung mit sofortiger Wirkung aufgehoben hatten. In der Entscheidung T 251/88 hatte die Kammer den Anmelder/Beschwerdeführer jedoch gefragt, ob er den Verfahrensmangel geltend machen wolle, bevor sie über die Zurückverweisung der Sache entschied. Diesen Ansatz wählte die Kammer auch im vorliegenden Fall. Sie gab zu bedenken, daß es im Einzelfall im berechtigten Interesse der Beteiligten liegen könne, das Verfahren fortzusetzen und so schnell wie möglich zu einer abschließenden Entscheidung zu gelangen. Eine Zurückverweisung bedeute eine erhebliche Verzögerung, auch wenn das erstinstanzliche Organ den Fall vorrangig bearbeite. Daher erachtete es die Kammer als angemessen, den Beteiligten eine Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben, bevor sie eine Entscheidung über eine Zurückverweisung fällte. Mit dem Verweis darauf, daß der Beschwerdeführer eine Zurückverweisung beantragt hatte und die Beschwerdegegner dem nicht widersprochen hatten, kam die Kammer

I. Representation**1. Authorisations for appointment of a representative****1.1 General authorisations**

In **J 9/99** (OJ EPO 2004, 309) the board decided that the Legal Division had authority to check the authorisation of a representative named in a general authorisation and to issue a formal decision to reject the registration of a general authorisation.

A decision not to register a general authorisation can only be issued in respect of a request from a party to the proceedings within the meaning of Rule 101(2) EPC, ie either an authorising or an authorised party.

J. Decisions of EPO departments**1. Composition of opposition divisions**

In the case at issue in **T 838/02**, the composition of the opposition division had been contrary to Article 19(2), second sentence, EPC. The board noted that, in such a situation, previous decisions of the boards of appeal had set aside the contested decision immediately, as in T 939/91. In T 251/88, however, the board had asked the applicant/appellant whether he invoked the procedural violation before deciding on the remittal of the case. The present board noted that it preferred the latter approach. It observed that it might be in the legitimate interest of the parties in an individual case to proceed and to come to a final decision as quickly as possible. A remittal implied a substantial delay, even if the case was treated with priority by the department of first instance. The board therefore considered it appropriate to give the parties an opportunity to comment before deciding on the question of remittal. Since the appellant had requested remittal and the respondents had not objected, the conclusion was that remittal had to be ordered in the absence of any special reasons for doing otherwise (Article 10 RPBA).

I. Représentation**1. Pouvoir de représentation****1.1 Pouvoir général**

Dans la décision **J 9/99** (JO OEB 2004, 309), la chambre a déclaré que la division juridique est compétente pour examiner si un mandataire désigné dans un pouvoir général est habilité à assurer la représentation et pour décider en bonne et due forme du rejet d'une requête en inscription d'un pouvoir général.

Une décision constatant que les conditions relatives à l'inscription d'un pouvoir général ne sont pas remplies ne peut être prise qu'à l'encontre de l'auteur d'une requête en inscription qui est partie à la procédure au sens du texte allemand de la règle 101(2) CBE, à savoir le mandant ou le mandataire.

J. Décisions des instances de l'OEB**1. Composition des divisions d'opposition**

Dans l'affaire **T 838/02**, la composition de la division d'opposition était contraire à l'article 19(2), deuxième phrase CBE. La chambre a relevé que dans plusieurs décisions, telles que la décision T 939/91, les chambres ont annulé immédiatement la décision attaquée dans ce type de situation. Dans l'affaire T 251/88 cependant, la chambre avait demandé au demandeur (requérant) s'il désirait invoquer cette irrégularité de procédure avant qu'elle ne prenne une décision sur le renvoi de l'affaire. Dans la présente affaire, la chambre a marqué sa préférence pour cette dernière approche. Elle a observé qu'il peut être de l'intérêt légitime des parties, dans un cas particulier, de poursuivre la procédure et de parvenir à une décision finale dès que possible. Un renvoi implique un délai considérable, même si l'affaire est traitée en priorité par l'organe de première instance. C'est pourquoi la chambre a jugé approprié de donner aux parties la possibilité de présenter leurs observations avant de trancher la question du renvoi. Etant donné que le requérant avait demandé le renvoi et que les intimés n'avaient pas formulé d'objection à cet égard, la chambre a conclu qu'il y avait lieu d'ordonner le renvoi en l'absence de toute raison particulière s'y opposant (article 10 RPCR).

zu dem Schluß, daß eine Zurückverweisung anzuordnen ist, da keine besonderen Gründe dagegen sprechen (Artikel 10 VOBK).

Ferner beantragte der Beschwerdeführer eine völlige Neubesetzung der Einspruchsabteilung. Der Kammer zufolge hatte er dies damit begründet, daß er durch die Beteiligung weiterer Mitglieder aus der ursprünglichen Abteilung nicht benachteiligt werden wolle. Er habe jedoch keine konkreten Gründe für seine Besorgnis der Befangenheit angegeben, die einen Einwand gegen diese Mitglieder aufgrund des allgemeinen Rechtsgrundsatzes rechtfertigen würden, nach dem niemand über eine Angelegenheit entscheiden darf, in der er von einem Beteiligten aus guten Gründen der Befangenheit verdächtigt werden kann (G 5/91, ABI. EPA 1992, 617, Punkt 3 der Entscheidungsgründe). Die Kammer sah keinen Anlaß für eine weitere Vertiefung dieser Sache, da die Ernennung der Mitglieder einer Abteilung im Einzelfall zur Geschäftsverteilung für die erste Instanz gehört und somit eine administrative Funktion ist, die vorrangig in den Zuständigkeitsbereich des betreffenden Direktors fällt (siehe T 71/99, Punkt 4 der Entscheidungsgründe), wobei von der Beschwerdekammer zu überprüfen war, ob das Erfordernis der Unparteilichkeit erfüllt war (G 5/91, Punkt 5 der Entscheidungsgründe).

2. Form der Entscheidung

2.1 Entscheidungsbegründung

In der Sache **T 278/00** (ABI. EPA 2003, 546) stellte die Kammer fest, daß zwar die Grundaussage der angefochtenen Entscheidung, wonach die strittige Anmeldung nicht erfinderisch im Sinne von Artikel 56 EPÜ und nicht einheitlich im Sinne von Artikel 82 EPÜ sei, eindeutig ist; nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern muß die Entscheidung aber zudem nach Maßgabe von Regel 68 (2) EPÜ in einer logischen Gedankenführung die Argumente aufzeigen, die diese Grundaussage rechtfertigen.

Nach Ansicht der Kammer ist die Begründung einer angefochtenen Entscheidung in der vorliegenden Fassung zu betrachten. Die Erfordernisse der Regel 68 (2) EPÜ können nicht so ausgelegt werden, daß im Falle einer unverständlichen und damit unzurei-

The appellant had further requested that an entirely new opposition division be appointed. The board observed that the appellant's stated reason had been that he did not wish to be placed at a possible disadvantage by the involvement of the other members of the initially appointed division. He had not, however, indicated any specific reason why he suspected partiality, which would have justified an objection to those members on the basis of the general principle of law whereby nobody should decide a case in respect of which a party may have good reasons to assume partiality (G 5/91, OJ EPO 1992, 617, reasons 3). The board found no reason to go into further detail in that respect, since the appointment of the members of a division in an individual case was part of the allocation of duties within the departments of first instance and hence an administrative function which was the primary competence of the director responsible (see T 71/99, point 4 of the reasons), subject to review by the boards of appeal as to whether the requirement of impartiality had been fulfilled (G 5/91, point 5 of the reasons).

2. Form of decisions

2.1 Reasons for the decision

In **T 278/00** (OJ EPO 2003, 546) the board noted that while the tenor of the decision under appeal was unambiguous, namely that the application at issue lacked inventive step pursuant to Article 56 EPC and unity pursuant to Article 82 EPC, it was established case law that Rule 68(2) EPC required the decision to contain, in logical sequence, those arguments which justified the tenor.

In the board's view, the reasoning of a decision under appeal must be taken as it stands. It held that the requirements of Rule 68(2) EPC could not be construed in such a way that, in spite of the presence of unintelligible and therefore deficient reasoning, it was up to

Le requérant a demandé également la constitution d'une division d'opposition entièrement renouvelée. La chambre a observé que le requérant avait invoqué comme motif qu'il ne voulait pas être désavantagé par la participation des autres membres de la division telle que constituée à l'origine. Il n'avait toutefois fourni aucune raison particulière pour laquelle il soupçonnait les membres en question de partialité et qui aurait pu justifier leur récusation sur la base du principe général selon lequel une personne ne devrait pas statuer sur une affaire lorsque l'une des parties concernées peut avoir de bonnes raisons d'en soupçonner la partialité (G 5/91, JO OEB 1992, 617, point 3 des motifs). La chambre n'a pas jugé nécessaire d'examiner plus avant cette question, étant donné que la désignation des membres d'une division dans chaque cas particulier relève de l'attribution des tâches au sein des organes de première instance et, par conséquent, d'une fonction administrative qui est en premier lieu de la compétence du directeur concerné (cf. la décision T 71/99, point 4 des motifs), sous réserve d'un réexamen par les chambres de recours de la question de savoir s'il a été satisfait à l'exigence d'impartialité (cf. la décision G 5/91 ci-dessus, point 5 des motifs).

2. Forme des décisions

2.1 Motifs de la décision

Dans l'affaire **T 278/00** (JO OEB 2003, 546), la chambre a relevé que le dispositif de la décision entreprise ne prêtait certes pas à confusion, à savoir que la demande en cause n'impliquait pas d'activité inventive au sens de l'article 56 CBE et ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité selon l'article 82 CBE, mais qu'il est néanmoins de jurisprudence constante au sein des chambres de recours que toute décision doit, conformément à la règle 68(2) CBE, exposer selon un ordre logique les arguments qui justifient le dispositif.

De l'avis de la chambre, les motifs d'une décision attaquée doivent être considérés tels quels. Les exigences de la règle 68(2) CBE ne sauraient être interprétées de telle sorte que la chambre ou le requérant puissent formuler des hypothèses quant à la

chenden Entscheidungsbegründung die Kammer oder die Beschwerdeführerin Vermutungen anzustellen hat, was damit gemeint sein könnte. Die Kammer muß anhand der Begründung der angefochtenen Entscheidung beurteilen können, ob die Schlußfolgerung der ersten Instanz gerechtfertigt war oder nicht. Dieses Erfordernis ist nicht erfüllt, wenn für die Kammer nicht ersichtlich ist, welche der verschiedenen widersprüchlichen Feststellungen, die in der angefochtenen Entscheidung getroffen wurden und diese begründen, richtig oder falsch ist. Die Kammer befand, daß eine beschwerdefähige Entscheidung des Europäischen Patentamts, die sich auf eine derart unzulängliche Begründung stützt, nicht "begründet" im Sinne der Regel 68 (2) EPÜ ist, so daß ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt.

In der Sache **T 966/99** befand die Kammer, daß der erste Hilfsantrag des Beschwerdeführers, demzufolge in der schriftlichen Entscheidung begründet werden solle, warum dem zurückgenommenen Hauptantrag nicht stattgegeben werden könne, zurückzuweisen sei.

Die Kammer machte in der Entscheidung eine Reihe von Bemerkungen. Sie hielt fest, daß nach Regel 66 (2) EPÜ in Verbindung mit Artikel 113 (2) EPÜ die Entscheidung über den Widerruf oder die Aufrechterhaltung des Patents eine Begründung nur bezüglich der Anträge des Patentinhabers enthalten muß, die die noch anhängige Fassung des Patents betreffen. Sobald der Patentinhaber einen Antrag zurückgenommen habe, bestehe für die Kammer verfahrensrechtlich kein Grund mehr, diesen Antrag zu prüfen und darüber zu entscheiden. Daneben gibt Artikel 113 (2) EPÜ dem Patentinhaber das ausschließliche Recht, Anträge bezüglich der Fassung des Patents zu stellen, so daß solche Anträge von anderen Verfahrensbeteiligten als dem Patentinhaber nicht zulässig sind. Entsprechend konnte die Kammer in der Entscheidung auf solche Fassungen nicht eingehen, wenn diese vom Beschwerdeführer/Einsprechenden vorgelegt wurden. Ferner folge aus Artikel 107 EPÜ, und dies sei auch von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408, Punkt 18 der Entscheidungsgründe) unterstrichen worden, daß das mehrseitige Beschwerdeverfahren der unterlegenen Partei eine Möglichkeit geben will, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzu-

the board or the appellant to speculate as to what might be the intended meaning of it. The board had to be in a position to assess on the basis of the reasoning given in the decision under appeal whether the conclusion drawn by the first instance was justified or not. That requirement was not satisfied when the board was unable to decide which of the various inconsistent findings indicated in and justifying the decision under appeal were correct and which were false. The board held that an EPO decision open to appeal which was based on such deficient reasoning was not "reasoned" in the sense of Rule 68(2) EPC, and that failure amounted to a substantial procedural violation.

In **T 966/99** the board held that the appellant's first auxiliary request, according to which the written decision should provide reasoning as to why the withdrawn main request might not be allowable, had to be rejected.

The board made a number of observations in its decision. It observed that Rule 66(2) EPC in combination with Article 113(2) EPC meant that the decision dealing with revocation or maintenance of the patent needed to include reasons only in respect of those of the patentee's requests concerning the text of the patent that were still pending. As soon as a request was withdrawn by the patentee, there was no longer a procedural basis for the board to consider and decide upon it. Further, Article 113(2) EPC gave the patentee the exclusive right to file requests relating to the text of the patent; therefore such requests by parties to the proceedings other than the patentee were not admissible. Accordingly, the board could not include reasons in the decision in respect of such texts if submitted by the appellant/opponent. Moreover, it followed from Article 107 EPC, as underlined by the Enlarged Board in G 9/91 (OJ EPO 1993, 408, point 18 of the reasons), that the *inter partes* appeal procedure aimed to give the losing party the opportunity to challenge the decision of the opposition division on its merits. When the decision under appeal was set aside as a consequence of the withdrawal of the main request, the appellant was no longer adversely affected by the maintenance of the

signification voulue de ces motifs, lorsqu'ils sont inintelligibles et donc insuffisants. La chambre doit pouvoir se fonder sur les motifs exposés dans la décision attaquée pour déterminer si les conclusions tirées par la première instance sont justifiées ou non. Il n'est pas satisfait à cette exigence lorsque la chambre n'est pas en mesure de distinguer quelle est, parmi les différentes conclusions incohérentes énoncées dans et à l'appui de la décision attaquée, celle qui est exacte de celle qui est erronée. Lorsqu'une décision de l'Office européen des brevets susceptible de recours est fondée sur des motifs insuffisants, elle n'est pas "motivée" au sens de la règle 68(2) CBE, ce qui constitue un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 966/99**, la chambre a estimé qu'il y avait lieu de rejeter la première requête subsidiaire du requérant, selon laquelle la décision écrite devait exposer les motifs pour lesquels il ne pouvait être fait droit à la requête principale, qui avait été retirée.

La chambre a formulé un certain nombre d'observations dans sa décision. Selon elle, il ressort de la règle 66(2) CBE ensemble l'article 113(2) CBE que la décision relative à la révocation ou au maintien du brevet ne doit contenir de motifs qu'à l'égard des requêtes du titulaire du brevet concernant le texte du brevet qui sont encore en instance. Dès lors que le titulaire du brevet retire une requête, il n'existe plus de base dans la procédure permettant à la chambre d'examiner cette requête et de statuer sur elle. En outre, l'article 113(2) CBE confère au titulaire du brevet le droit exclusif de déposer des requêtes concernant le texte du brevet, de sorte que de telles requêtes, lorsqu'elles émanent de parties à la procédure autres que le titulaire du brevet, ne sont pas recevables. Il s'ensuit que la chambre ne saurait inclure dans la décision des motifs concernant de tels textes s'ils sont produits par le requérant/opposant. Qui plus est, il ressort de l'article 107 CBE, ainsi que l'a souligné la Grande Chambre de recours dans sa décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408, point 18 des motifs), que la finalité de la procédure de recours *inter partes* est principalement d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition.

fechten. Wird die angefochtene Entscheidung infolge der Zurücknahme des Hauptantrags aufgehoben, wird der Beschwerdeführer von der Aufrechterhaltung des europäischen Patents gemäß diesem Antrag nicht mehr beschwert.

K. Auslegung des EPÜ

In den Entscheidungen **G 2/02** und **G 3/02** (ABI. EPA 2004, 483) ging es in der Vorlage an die Große Beschwerdekammer unter anderem darum, ob die Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens im Rahmen des EPÜ anwendbar sind, und zwar entweder unmittelbar oder aufgrund bestehender Verpflichtungen der EPÜ-Vertragsstaaten.

Die Große Beschwerdekammer befand, daß die Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens ebenso wie die Entscheidungen des Europäischen bzw. des Internationalen Gerichtshofs und nationale Entscheidungen Elemente sind, die von den Beschwerdekammern berücksichtigt werden müssen, für diese aber nicht bindend sind. Während die Beschwerdekammern das TRIPS-Übereinkommen zu Recht bei der Auslegung von EPÜ-Bestimmungen heranziehen können, die unterschiedliche Auslegungen zulassen, können bestimmte Bestimmungen von TRIPS nicht als Rechtfertigung dafür dienen, ausdrückliche und eindeutige Bestimmungen des EPÜ außer acht zu lassen, weil damit in die Rolle des Gesetzgebers eingegriffen würde.

Die Große Beschwerdekammer gelangte zu dem Schluß, daß keine rechtliche Grundlage für eine Anwendung des TRIPS-Übereinkommens durch das EPA besteht. Daher ist es nicht notwendig, die Frage der Bindungswirkung von TRIPS zu klären. Im vorliegenden Fall sind für das von den Beschwerdekammern anzuwendende Recht ausschließlich die Bestimmungen des EPÜ maßgebend.

Die Große Beschwerdekammer verwies darauf, daß die EPO als internationale Organisation über ein eigenes internes Rechtssystem verfügt (Entscheidung des High Court of England and Wales (Patents Court) in der Sache *Lenzing AG's European Patent (UK)* [1997] R.P.C. 245, 264) und das EPÜ ein eigenständiges Rechtssystem für die Erteilung europäischer Patente geschaffen hat. Rechtlich gesehen sind weder die Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten noch die von ihnen unterzeichneten

European patent in accordance with that request.

K. Interpretation of the EPC

In **G 2/02** and **G 3/02** (OJ EPO 2004, 483) the question of law referred to the Enlarged Board concerned *inter alia* the issue of whether the provisions of the TRIPS Agreement could be applied in the context of the EPC, either in view of existing obligations of EPC contracting states, or directly.

The Enlarged Board held that TRIPS provisions, like decisions of the European and International Courts of Justice and national decisions, were elements to be taken into consideration by the boards of appeal but were not binding on them. While it was legitimate for the boards to use the TRIPS Agreement as a means of interpreting EPC provisions which admitted of different interpretations, specific TRIPS provisions could not justify ignoring express and unambiguous EPC provisions. That would be tantamount to usurping the role of the legislator.

The Enlarged Board concluded that there was no legal basis for the EPO to apply the TRIPS Agreement. Hence it was not necessary to consider the question of the direct effect of TRIPS. In the case in point, the law to be applied by the boards of appeal was governed by the provisions of the EPC alone.

The Enlarged Board noted that the European Patent Organisation as a public international organisation had an internal legal system of its own (judgment of the High Court of England and Wales (the Patents Court) in re *Lenzing AG's European Patent (UK)* [1997] R.P.C. 245, at 264). The EPC provided an autonomous legal system for the granting of European patents. In legal terms, neither the legislation of the contracting states nor the international conventions signed by them were part

Lorsque la décision entreprise est annulée suite au retrait de la requête principale, le requérant n'est plus lésé par le maintien du brevet européen sur la base de cette requête.

K. Interprétation de la CBE

Dans les affaires **G 2/02** et **G 3/02** (JO OEB 2004, 483), la Grande Chambre de recours était notamment appelée à examiner si les dispositions de l'Accord sur les ADPIC sont applicables dans le cadre de la CBE, que ce soit directement ou en raison des obligations contractées par les Etats parties à la CBE.

La Grande Chambre de recours a estimé que les dispositions de l'Accord sur les ADPIC, à l'instar des décisions des Cours européenne et internationale de justice et des décisions nationales, sont des éléments que les chambres de recours doivent prendre en considération mais qui ne les lient pas. S'il est légitime que les chambres de recours utilisent l'Accord sur les ADPIC en tant que moyen d'interprétation des dispositions de la CBE qui prêtent à différentes interprétations, des dispositions particulières de l'Accord sur les ADPIC ne sauraient justifier que l'on méconnaisse des dispositions expresses et non ambiguës de la CBE. Agir ainsi reviendrait à usurper le rôle du législateur.

La Grande Chambre de recours a conclu qu'il n'y a pas de base juridique autorisant l'OEB à appliquer l'Accord sur les ADPIC et que, partant, il n'était pas nécessaire d'examiner la question de l'effet direct de cet accord. En l'espèce, le droit qui doit être appliqué par les chambres de recours est régi par les seules dispositions de la CBE.

La Grande Chambre a relevé que l'Organisation européenne des brevets dispose, en tant qu'organisation de droit international public, de son propre système juridique interne (décision de la High Court of England and Wales (Patents Court) dans l'affaire *Lenzing AG's European Patent (Royaume Uni)* [1997] R.P.C. 245, 264). La CBE prévoit un système juridique autonome pour la délivrance des brevets européens. En termes juridiques, ni la législation des Etats contractants, ni les conventions

internationalen Abkommen Teil dieses eigenständigen Rechtssystems. Im Rahmen des durch das EPÜ geschaffenen Systems verbleibt die Rechtsetzungskompetenz ausschließlich bei den Vertragsstaaten und wird durch eine Regierungskonferenz (Artikel 172 EPÜ) oder durch den Verwaltungsrat (Artikel 33 EPÜ) ausgeübt. Das EPA selbst ist nicht Mitglied der WTO und des TRIPS-Übereinkommens. Die Verpflichtungen aus dem TRIPS-Übereinkommen haben somit keine Direktwirkung für das EPA, sondern nur für diejenigen EPÜ-Vertragsstaaten, die Mitglied der WTO und des TRIPS-Übereinkommens sind. In diesem Zusammenhang ist es irrelevant, ob einige oder alle Mitgliedstaaten der EPO dem TRIPS-Übereinkommen angehören.

In der Sache **T 98/00** befand die Kammer, daß es in Artikel 69 (1) EPÜ nicht um die Frage von Änderungen gehe, die in Artikel 123 EPÜ geregelt sei. Artikel 69 (1) EPÜ solle vorrangig von den Gerichten durchgesetzt werden, die über Verletzungsfragen entscheiden, und sei somit nicht als Ersatz für die Erfordernisse des Artikels 123 (3) EPÜ zu sehen.

VI. VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Eingangs- und Formalprüfung

1. Teilanmeldungen

1.1 Allgemeines

In der Streitsache **T 1177/00** (siehe auch **T 1176/00**) hatte der Beschwerdeführer/Einsprechende die Aussetzung des Verfahrens beantragt, bis der Fall der Stammanmeldung endgültig geregelt sei. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß der früheren Anmeldung (Stammanmeldung) verfahrensrechtlich kein Vorrang zukommt. Abgesehen davon, daß für sie derselbe Anmelde- und Prioritätstag wie für die frühere Anmeldung gelte und sie den Erfordernissen des Artikels 76 EPÜ entsprechen müsse, sei eine Teilanmeldung eine Anmeldung wie jede andere; sie sei insbesondere verfahrensrechtlich nicht nachgeordnet.

1.2 Regel 25 (2) EPÜ

In der Entscheidung **J 15/02** befaßte sich die Kammer mit der Frage, wie die in Artikel 4 (1) des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 13. Oktober 1999

of that autonomous legal system. Within the framework of the system established by the EPC, legislative power rested with the contracting states alone and was exercised by either an intergovernmental conference (Article 172 EPC) or the Administrative Council (Article 33 EPC). The EPO was not itself party to the WTO and the TRIPS Agreement. Thus the obligations deriving from the TRIPS Agreement did not bind the EPO directly but only such EPC contracting states as were members of the WTO and the TRIPS Agreement. In that connection, it was irrelevant whether some or all of the contracting states were party to the TRIPS Agreement.

In **T 98/00** the board held that Article 69(1) EPC did not deal with the issue of amendments, which was regulated by Article 123 EPC. The provisions of Article 69(1) EPC were primarily intended to be applied by the courts responsible for deciding on infringement cases, and thus they were not designed to be a substitute for the requirements of Article 123(3) EPC.

VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

A. Preliminary and formalities examination

1. Divisional applications

1.1 General aspects

In **T 1177/00** (see also **T 1176/00**) the appellant/opponent had requested that the proceedings be stayed until the parent case had been finally settled. The board stated that the earlier (parent) application did not have procedural priority. Apart from being deemed to have the filing date and priority date of the earlier application and having to meet the requirements of Article 76 EPC, a divisional application was an application like any other; in particular, it did not have a subordinate procedural status.

1.2 Rule 25(2) EPC

In **J 15/02** the board dealt with the issue of the application of Article 4(1) of the Administrative Council's decision of 13 October 1999 as a transitional

internationale signées par eux ne font partie de ce système juridique autonome. Dans le système institué par la CBE, le pouvoir législatif appartient aux seuls Etats contractants et il est exercé soit par le biais d'une conférence intergouvernementale (article 172 CBE), soit par le Conseil d'administration (article 33 CBE). L'OEB n'est pas membre de l'OMC et de l'Accord sur les ADPIC. Par conséquent, les obligations qui découlent de cet accord ne lient pas l'OEB directement mais seulement les Etats parties à la CBE qui sont membres de l'OMC et de l'Accord sur les ADPIC. A cet égard, il importe peu de savoir si tous les Etats parties à la CBE ou certains d'entre eux seulement sont membres de l'Accord sur les ADPIC.

Dans l'affaire **T 98/00**, la chambre a estimé que l'article 69(1) CBE n'a pas trait à la question des modifications, laquelle est régie par l'article 123 CBE. Les dispositions de l'article 69(1) CBE ont pour finalité première d'être appliquées par les juridictions appelées à statuer sur les litiges en contrefaçon. Elles ne sont donc pas censées se substituer aux exigences de l'article 123 (3) CBE.

VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB

A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme

1. Demandes divisionnaires

1.1 Généralités

Dans l'affaire **T 1177/00** (cf. également la décision **T 1176/00**), le requérant (opposant) avait demandé de suspendre la procédure jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue dans l'affaire concernant la demande initiale. La chambre a déclaré que la demande antérieure (initiale) n'était pas prioritaire du point de vue de la procédure. Hormis le fait qu'elle est réputée avoir les mêmes dates de dépôt et de priorité que la demande antérieure et qu'elle doit satisfaire aux exigences de l'article 76 CBE, la demande divisionnaire est une demande comme une autre; en particulier, elle n'a pas de statut inférieur au niveau procédural.

1.2 Règle 25(2) CBE

Dans l'affaire **J 15/02**, la chambre a examiné la question de l'application de l'article 4(1) de la décision du Conseil d'administration du 13 octobre 1999 en

bezüglich Regel 25 (2) EPÜ genannte Übergangsbestimmung anzuwenden ist. Die Kammer befand, daß die Fristen gemäß Regel 25 (2) Satz 2 und Regel 85a EPÜ keine gemeinsame Frist darstellen, auch wenn sie gemäß der Entscheidung G 3/91 (ABI. EPA 1993, 8) eng aneinander gebunden sind, da eine Fristverlängerung nach Regel 85a EPÜ nur möglich ist, wenn die vorgeschriebene Zuschlagsgebühr zusammen mit den fälligen Benennungsgebühren entrichtet wird (s. auch V.C.).

1.3 Teilung einer Teilanmeldung

In den Entscheidungen **T 555/00** und **T 904/97** ging es um die Teilung einer Teilanmeldung.

In der Sache **T 555/00** vertrat die Kammer die Auffassung, daß eine europäische Teilanmeldung zu einer anhängigen europäischen Patentanmeldung – der Stammanmeldung –, die selbst als europäische Teilanmeldung zu einer damals anhängigen europäischen Patentanmeldung – der ursprünglichen Stammanmeldung – eingereicht wurde, an sich nicht gegen die Bestimmungen des Artikels 76 EPÜ und der Regel 25 EPÜ verstößt.

Da sowohl die europäische Teilanmeldung, auf die das Streitpatent zurückgeht, als auch die Stammanmeldung als an dem Anmeldetag der ursprünglichen Stammanmeldung eingereicht gelten (Artikel 76 (1) EPÜ), müssen das Streitpatent wie auch die Stammanmeldung Artikel 76 (1) EPÜ entsprechen. Somit muß der Gegenstand des Streitpatents sowohl in der Stammanmeldung in der eingereichten Fassung als auch in der ursprünglichen Stammanmeldung in der eingereichten Fassung offenbart sein. Wenn also das Streitpatent einen Gegenstand enthält, der über den Inhalt der Stammanmeldung in der eingereichten Fassung bzw. der ursprünglichen Stammanmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht, so ist folglich das Streitpatent zu widerrufen.

Da eine Verletzung des Artikels 76 (1) EPÜ einen Grund für einen Widerruf des europäischen Patents nach Artikel 100 c), zweite Alternative, und 102 (1) EPÜ darstellt, ergibt sich daraus ferner, daß das EPÜ keine Möglichkeit vorsieht, einen wirksamen Anmeldetag für das Streitpatent zu ermitteln oder Neuheit und erfinderische Tätigkeit gegenüber dem vor diesem Tag veröf-

provision with respect to Rule 25(2) EPC. It stated that the time limits under Rule 25(2), second sentence, and Rule 85a EPC respectively did not form one integrated period, even if, according to G 3/91 (OJ EPO 1993, 8), the two time limits were closely linked, because the benefit of an extension under Rule 85a EPC was available only if the prescribed surcharge was paid together with the due designation fees (see also V.C.).

1.3 Division of a divisional application

T 555/00 and **T 904/97** both deal with questions concerning the division of a divisional application.

In **T 555/00** the board stated that a European divisional application of a pending European patent application, ie the parent application, which itself was filed as a European divisional application of a then pending European patent application, ie the grandparent application, did not as such contravene the requirements of Article 76 EPC and Rule 25 EPC.

Since both the European divisional application on which the patent in suit is based and the parent application are deemed to have been filed on the date of filing of the grandparent application under Article 76(1) EPC, not only the patent in suit but also the parent application must comply with Article 76(1) EPC. Hence subject-matter contained in the patent in suit must be disclosed in both the parent application as filed and the grandparent application as filed. It follows that if the patent in suit contains subject-matter which extends beyond the content of the parent application as filed and/or the grandparent application as filed, the patent in suit must be revoked.

Since non-compliance with Article 76(1) EPC constitutes a ground for revocation of a European patent under Articles 100(c), second alternative, and 102(1) EPC, it further follows that the EPC does not provide for the possibility of determining any effective filing date from which the patent in suit may profit, and of assessing novelty and inventive step in respect of prior art published

tant que disposition transitoire en ce qui concerne la règle 25(2) CBE. Elle a déclaré que les délais prévus respectivement aux règles 25(2), deuxième phrase, et 85bis CBE ne forment pas une seule période continue, même si, selon la décision G 3/91 (JO OEB 1993, 8), les deux délais sont étroitement liés parce que le bénéfice d'une prorogation de délai au titre de la règle 85bis CBE n'est accordé que si la surtaxe prescrite est acquittée avec les taxes de désignation échues (cf. également V.C.).

1.3 Division d'une demande divisionnaire

Les affaires **T 555/00** et **T 904/97** traitent toutes deux de questions en rapport avec la division d'une demande divisionnaire.

Dans l'affaire **T 555/00**, la chambre a déclaré qu'une demande divisionnaire européenne issue d'une demande de brevet européen en instance, à savoir la demande antérieure, laquelle a elle-même été déposée en tant que demande divisionnaire européenne d'une demande de brevet européen alors en instance, à savoir la demande initiale, n'est pas contraire aux exigences de l'article 76 et de la règle 25 CBE.

Etant donné que la demande divisionnaire européenne qui a donné lieu au brevet en litige et la demande antérieure sont toutes deux réputées avoir été déposées à la date de dépôt de la demande initiale conformément à l'article 76(1) CBE, non seulement le brevet en litige mais aussi la demande antérieure doivent remplir les conditions de l'article 76(1) CBE. Le contenu du brevet doit donc être divulgué dans la demande antérieure telle que déposée et dans la demande initiale telle que déposée. En conséquence, si l'objet du brevet litigieux s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée et/ou de la demande initiale telle que déposée, le brevet doit être révoqué.

Le non-respect de l'article 76(1) CBE constituant un motif de révocation d'un brevet européen en vertu de l'article 100(c), deuxième variante, et 102(1) CBE, il s'ensuit également que la CBE ne permet pas de déterminer une quelconque date de dépôt valable dont le brevet en cause pourrait bénéficier, et d'apprécier la nouveauté et l'activité inventive par rapport à l'état de la tech-

fentlichten Stand der Technik zu prüfen, wenn es einen Gegenstand enthält, der über den Inhalt der Stammanmeldung oder der ursprünglichen Stammanmeldung, jeweils in der eingereichten Fassung, hinausgeht. Die Kammer verwies auf die abweichenden Feststellungen in T 904/97, Punkt 4 der Entscheidungsgründe.

In der Entscheidung T 904/97 befand die Kammer, daß die Stammanmeldung nicht dem Erfordernis des Artikels 76 (1) EPÜ im Hinblick auf die ursprüngliche Stammanmeldung genügte und daher nicht wirksam deren Anmelde- und Prioritätstag beanspruchen konnte. Folglich konnte sie dies auch nicht auf eine spätere Teilanmeldung übertragen. Ferner stellte die Kammer fest, daß die Teilanmeldung, für die das Streitpatent erteilt wurde, wie auch die Stammanmeldung Gegenstände umfaßten, die über den Inhalt der ursprünglichen Stammanmeldung in der eingereichten Fassung hinausgingen, und somit der frühestmögliche Anmeldetag für das Streitpatent der Anmeldetag der Stammanmeldung (16. Juli 1991) war. Folglich war die Veröffentlichung der ursprünglichen Stammanmeldung (7. Oktober 1987) Teil des Stands der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ.

B. Prüfungsverfahren

1. Sachprüfung

1.1 Änderungen betreffend nicht recherchierte Gegenstände

Regel 86 (4) EPÜ lautet wie folgt: "Geänderte Patentansprüche dürfen sich nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind." Diese Regel gilt für den Fall, daß in Erwiderung auf den Erstbescheid des Prüfers geänderte Ansprüche eingereicht wurden, die sich auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen. Dabei wurde klargestellt, daß Änderungen der Anmeldung ausgeschlossen sind, wenn sie zur Umgehung des Grundsatzes führen würden, daß eine Erfindung nur geprüft wird, wenn eine Recherchegebühr entrichtet wurde.

before that date if the patent contains subject-matter which extends beyond the content of the parent application as filed and/or the grandparent application as filed. The board referred to the divergent findings in T 904/97, reasons 4.

In T 904/97 the board had held that the parent application did not meet the requirement of Article 76(1) EPC with respect to the grandparent application, and that it therefore could not validly benefit from the latter's filing and priority dates. Neither, in consequence, could it have transferred any such non-existent benefits to any subsequent divisional application. Furthermore, the board had stated that since both the divisional application for which the patent in suit had been granted and the parent application comprised subject-matter extending beyond the content of the grandparent application as originally filed, the earliest possible filing date from which the patent in suit could benefit was the actual filing date of the parent application (16 July 1991). Consequently, the publication of the grandparent application (7 October 1987) belonged to the prior art under Article 54(2) EPC.

B. Examination procedure

1. Substantive examination of the application

1.1 Amendments relating to unsearched subject-matter

Rule 86(4) EPC reads as follows: "Amended claims may not relate to unsearched subject-matter which does not combine with the originally claimed invention or group of inventions to form a single general inventive concept." This rule provides for the situation arising when amended claims relating to unsearched subject-matter have been filed in response to the examiner's first communication. It makes it clear that amendments cannot be allowed if the principle that an invention will not be examined unless a search fee has been paid has been circumvented.

nique publié avant cette date, si l'objet du brevet en cause s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée et/ou de la demande initiale telle que déposée. A cet égard, la chambre a fait référence aux conclusions divergentes énoncées dans la décision T 904/97, point 4 des motifs.

Dans l'affaire T 904/97, la chambre avait estimé que la demande antérieure ne satisfaisait pas à l'exigence de l'article 76(1) CBE eu égard à la demande initiale et qu'en conséquence, elle ne pouvait pas valablement bénéficier des dates de dépôt et de priorité de cette dernière. La demande antérieure n'ayant pas le bénéfice de ces dates, elle ne pouvait donc pas le transmettre à une quelconque demande divisionnaire ultérieure. En outre, la chambre a déclaré que, puisque la demande divisionnaire pour laquelle le brevet litigieux avait été délivré et la demande antérieure contenaient des éléments qui s'étendaient au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée, la date de dépôt la plus ancienne dont pouvait bénéficier le brevet en litige était la date à laquelle la demande antérieure avait été effectivement déposée (16 juillet 1991). Aussi la publication de la demande initiale (7 octobre 1987) faisait-elle partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE.

B. Procédure d'examen

1. Examen quant au fond de la demande

1.1 Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche

La règle 86(4) CBE s'énonce comme suit: "Les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général." Cette règle de la Convention régit la situation qui se présente lorsque des revendications modifiées portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche sont déposées en réponse à la première notification de l'examineur. Elle précise que les modifications de la demande sont exclues lorsqu'elles conduisent à tourner le principe selon lequel une invention n'est soumise à l'examen que si une taxe de recherche a été acquittée.

In der Sache **T 708/00** (ABI. EPA 2004, 160) war die Anmeldung von der Prüfungsabteilung vor allem mit der Begründung zurückgewiesen worden, daß die neuen Ansprüche nach Regel 86 (4) EPÜ nicht gewährbar seien. Die Kammer führte aus, daß die Regel 86 (4) EPÜ nicht auf den Fall anwendbar sei, daß der Anmelder ungeachtet der Aufforderung nach Regel 46 (1) EPÜ keine Recherchegebühr für eine uneinheitliche Erfindung entrichtet habe, auf die die ursprünglich eingereichten Ansprüche gerichtet gewesen seien. Für eine solche Erfindung könne er seine Anmeldung nicht weiterverfolgen, sondern müsse eine Teilanmeldung einreichen, wenn er dafür Schutz begehre (siehe G 2/92, ABI. EPA 1993, 591). Nach Regel 86 (4) EPÜ dürften geänderte Ansprüche nur dann zurückgewiesen werden, wenn der Gegenstand der ursprünglich eingereichten Ansprüche und derjenige der geänderten Ansprüche so geartet seien, daß im hypothetischen Fall der ursprünglich gleichzeitigen Einreichung all dieser Ansprüche neben einer Recherchegebühr für die ursprünglich tatsächlich eingereichten Ansprüche auch eine weitere Recherchegebühr für die geänderten Ansprüche, die einer weiteren Erfindung im Sinne der Regel 46 (1) EPÜ entsprochen hätten, zu entrichten gewesen wäre (siehe auch T 319/96, Punkt 8 der Entscheidungsgründe, und T 631/97, ABI. EPA 2001, 13, Punkt 3.9.1 der Entscheidungsgründe).

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß eine Änderung, mit der der Gegenstand des Hauptanspruchs durch zusätzliche, in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbarte Merkmale nachträglich beschränkt werden solle, generell weder nach Regel 86 (4) EPÜ noch nach Regel 46 (1) EPÜ die Einheitlichkeit der Erfindung beeinträchtige. Eine derartige Änderung stelle eine normale Reaktion des Anmelders auf einen Einwand gegen die Patentierbarkeit desselben, nicht beschränkten Gegenstands dar, mit der dieser Anmelder – im Einklang mit Artikel 123 (1) EPÜ – den erhobenen Einwand ausräumen könne.

In der Sache **T 353/03** hatte die Prüfungsabteilung in ihrer Zurückweisungsentscheidung festgestellt, daß das neue Merkmal in Anspruch 1 nicht recherchiert worden sei und die Anmeldung deshalb gemäß Artikel 97 (1) in Verbindung mit Regel 86 (4) EPÜ zurückgewiesen werde.

In **T 708/00** (OJ EPO 2004, 160) the application had been refused by the examining division, principally on the grounds that the new claims were not allowable under Rule 86(4) EPC. The board pointed out that Rule 86(4) EPC did not apply when the applicant had not paid the search fee in respect of a non-unitary invention relating to the originally filed claims in spite of being invited to do so under Rule 46(1) EPC. In that case, the application could not be examined further, and a divisional application would have to be filed if protection were sought (see G 2/92, OJ EPO 1993, 591). Under Rule 86(4) EPC, amended claims could only be refused if the subject-matter of the claims filed originally and that of the amended claims was such that, had all the claims originally been filed together, a further search fee would have been payable – on top of the search fees payable in respect of the claims actually filed at the outset – in respect of the amended claims, relating to a different invention within the meaning of Rule 46(1) EPC (see also T 319/96, point 8 of the reasons, and T 631/97 (OJ EPO 2001, 13), point 3.9.1 of the reasons).

The board noted that a subsequent amendment to limit the subject-matter of the main claim by additional features disclosed in the application as filed did not generally affect the notion of unity of invention under either Rule 86(4) or Rule 46(1) EPC. It was normal for an applicant to make such an amendment in response to an objection to the patentability of the subject-matter in unlimited form. This allowed the applicant to overcome the objection in accordance with Article 123(1) EPC.

In **T 353/03** the examining division had stated in its decision of refusal that the new feature in claim 1 had not been searched and that, for that reason, the application was refused according to Article 97(1) in conjunction with Rule 86(4) EPC.

Dans l'affaire **T 708/00** (JO OEB 2004, 160), la demande avait été rejetée par la division d'examen essentiellement au motif que les nouvelles revendications n'étaient pas admissibles en vertu de la règle 86(4) CBE. La chambre a souligné que la règle 86(4) CBE n'est pas applicable dans le cas où le demandeur n'a pas acquitté la taxe de recherche concernant une invention non unitaire qui portait sur des revendications telles qu'originellement déposées, malgré l'invitation qui lui a été faite en application des dispositions de la règle 46(1) CBE. Pour cette invention, l'examen de la demande ne pouvait être poursuivi et une demande divisionnaire devait être déposée s'il souhaitait une protection (cf. l'avis G 2/92, JO OEB 1993, 591). Les revendications modifiées ne doivent être refusées sur la base de la règle 86(4) CBE que si l'objet des revendications déposées à l'origine et celui des revendications modifiées sont de telle nature que, dans l'hypothèse où toutes ces revendications auraient été déposées ensemble à l'origine, elles auraient nécessité, outre le paiement d'une taxe de recherche pour les revendications déposées effectivement à l'origine, également le paiement d'une nouvelle taxe de recherche pour les revendications modifiées qui correspondaient à une invention différente au sens de la règle 46(1) CBE (cf. également la décision T 319/96, point 8 des motifs, et la décision T 631/97, JO OEB 2001, 13, point 3.9.1 des motifs).

La chambre a relevé qu'une modification visant à une limitation ultérieure de l'objet de la revendication principale par des caractéristiques additionnelles divulguées dans la demande telle que déposée ne peut généralement affecter la notion d'unité d'invention, ni selon la règle 86(4), ni selon la règle 46(1) CBE. Une telle modification constitue une réaction normale de la part d'un demandeur à une objection formulée contre la brevetabilité du même objet non limité, permettant ainsi à ce demandeur – conformément à l'article 123(1) CBE – d'écarter l'objection qui lui a été faite.

Dans l'affaire **T 353/03**, la division d'examen avait déclaré dans sa décision de rejet que la nouvelle caractéristique figurant dans la revendication 1 n'avait pas fait l'objet de la recherche et que, pour cette raison, la demande était rejetée conformément aux dispositions de l'article 97(1) ensemble la règle 86(4) CBE.

Die Kammer wies darauf hin, daß der Grund für die Zurückweisung nach Regel 86 (4) EPÜ in der angefochtenen Entscheidung zum ersten Mal bezüglich des Gegenstands des Anspruchs 1, welcher der Entscheidung zugrunde lag, genannt worden sei. Vor Erlass der Entscheidung habe der Anmelder somit keine Gelegenheit gehabt, sich zu äußern. Dies widerspreche den Rechten des Anmelders gemäß Artikel 113 (1) EPÜ und stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

Nach Auffassung der Kammer hat die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung nicht berücksichtigt, daß in Regel 86 (4) EPÜ eine weitere Bedingung für die Zurückweisung von geänderten Ansprüchen genannt ist, nämlich daß die nicht recherchierten Gegenstände mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind (mangelnde Einheitlichkeit). In der angefochtenen Entscheidung wurde nicht erörtert, warum der Gegenstand des neuen Anspruchs 1 und der ursprüngliche Anspruch 1 nicht einheitlich waren. Die Kammer kam zu dem Schluß, daß die angefochtene Entscheidung nicht im Sinne der Regel 68 (2) EPÜ begründet war.

C. Einspruchsverfahren

1. Gelegenheit zur Stellungnahme zu neu geltendgemachten Gründen

Gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA und den von der Großen Beschwerdekammer in G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408) und G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) aufgestellten Grundsätzen ist die Einführung eines neuen Einspruchsgrunds in einem späten Stadium des erstinstanzlichen Einspruchsverfahrens nur in Ausnahmefällen zulässig, so etwa wenn er der Aufrechterhaltung des Patents *prima facie* entgegensteht.

In der Sache **T 1164/00** hatte der Beschwerdegegner einen Einspruch eingelegt, der sich allein auf Artikel 100 a) EPÜ stützte. Die Einspruchsabteilung teilte dem Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung ihre Absicht mit, gemäß Artikel 114 (1) EPÜ einen neuen auf Artikel 83 EPÜ gestützten Einspruchsgrund vorzubringen und erläuterte ihm die angeblich zugrunde liegende Argumentation.

The board observed that the ground for refusal under Rule 86(4) EPC had been raised in the appealed decision for the first time with respect to the subject-matter of claim 1 underlying the decision. The applicant had thus had no opportunity to present his comments before the decision was issued. That contravened the applicant's rights as laid down in Article 113(1) EPC and amounted to a substantial procedural violation.

The board found that in its decision the examining division had not taken into account the fact that Rule 86(4) EPC mentioned another condition which also had to be fulfilled for amended claims to be rejected, namely that the unsearched subject-matter did not combine with the originally claimed invention to form a single general inventive concept (lack of unity). There was no discussion in the appealed decision as to why the subject-matter of new claim 1 was not in unity with original claim 1. The board came to the conclusion that the appealed decision was not reasoned within the meaning of Rule 68(2) EPC.

C. Opposition procedure

1. New ground of opposition – opportunity to present comments

It is established case law of the EPO's boards of appeal, in keeping with the principles set out by the Enlarged Board in G 9/91 (OJ EPO 1993, 408) and G 10/91 (OJ EPO 1993, 420), that the introduction of a new ground of opposition at a late stage during the first-instance opposition proceedings is admissible only in exceptional cases, for example if it is *prima facie* prejudicial to the maintenance of the patent.

In **T 1164/00** notice of opposition had been filed by the respondent only on the grounds of Article 100(a) EPC. The opposition division informed the appellant during oral proceedings of its intention to introduce a new ground of opposition based on Article 83 EPC by virtue of Article 114(1) EPC and explained to the appellant the reasoning on which this ground was allegedly based.

La chambre a fait observer que le motif de rejet au titre de la règle 86(4) CBE avait été soulevé pour la première fois dans la décision entreprise en ce qui concerne l'objet de la revendication 1 à la base de la décision. Le demandeur n'avait donc pas eu la possibilité de prendre position avant que la décision ne soit rendue. Cela porte atteinte aux droits du demandeur prévus à l'article 113(1) CBE et constitue un vice substantiel de procédure.

La chambre a constaté que la division d'examen n'avait pas tenu compte, dans sa décision, du fait que la règle 86(4) CBE énonce une autre condition qui doit elle aussi être remplie avant de rejeter des revendications modifiées, à savoir que les éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche ne sont pas liés à l'invention initialement revendiquée de manière à former un seul concept inventif général (défaut d'unité). Or, la question du défaut d'unité entre l'objet de la nouvelle revendication 1 et la revendication 1 initiale n'avait pas été traitée dans la décision entreprise. Aussi la chambre a-t-elle conclu que la décision entreprise n'était pas motivée au sens de la règle 68(2) CBE.

C. Procédure d'opposition

1. Nouveau motif d'opposition – Possibilité de prendre position

D'après la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB et conformément aux principes énoncés par la Grande Chambre de recours dans la décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408) et l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 420), un nouveau motif d'opposition ne peut être introduit à un stade tardif de la procédure d'opposition de première instance que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque ce motif s'oppose, de prime abord, au maintien du brevet.

Dans l'affaire **T 1164/00**, l'opposition formée par l'intimé était uniquement fondée sur les motifs de l'article 100a) CBE. La division d'opposition avait informé le requérant, pendant la procédure orale, de son intention d'introduire, en vertu de l'article 114(1) CBE, un nouveau motif d'opposition fondé sur l'article 83 CBE, et lui avait exposé le raisonnement sur lequel ce motif était selon elle fondé.

Die Kammer meinte, daß die Einspruchsabteilung grundsätzlich dazu berechtigt sei, auch in einem so späten Verfahrensstadium einen neuen Einspruchsgrund einzuführen, da ihrer Ansicht nach klar sei, daß das Streitpatent nicht den Erfordernissen des Artikels 83 EPÜ entspreche. Allerdings habe die Ladung zur mündlichen Verhandlung in der Anlage keinen Hinweis auf die Absicht der Einspruchsabteilung enthalten, einen neuen Einspruchsgrund vorzubringen, und der Beschwerdeführer habe von den faktischen und rechtlichen Gründen für die Einführung dieses neuen Einspruchsgrunds erstmals in der mündlichen Verhandlung erfahren. Die Kammer stellte fest, daß der Beschwerdeführer nicht frühestmöglich schriftlich unterrichtet worden sei, mangels Vorabinformation über die faktischen und rechtlichen Gründe überrascht worden sei und in der mündlichen Verhandlung keine faire Gelegenheit gehabt habe, eine angemessene Verteidigung gegen diesen neuen Einwand vorzubereiten. Unter den gegebenen Umständen hätte die Einspruchsabteilung die mündliche Verhandlung vertagen müssen, um dem Beschwerdeführer gemäß Artikel 113 EPÜ ausreichend Zeit zu geben, eine geeignete Verteidigung gegen die neuen Einwände vorzubereiten (siehe auch T 433/93, ABI. EPA 1997, 509 und T 817/93). Da diesem Erfordernis nicht entsprochen worden sei, habe die Einspruchsabteilung einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen, indem sie den Hauptantrag und den ersten Hilfsantrag auf Grundlage der erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgebrachten Einwände zurückgewiesen habe.

2. Rücknahme des Einspruchs

In der Sache **T 283/02** hatte die Einsprechende während des Einspruchsverfahrens erklärt, sie nehme ihren Einspruch zurück. Danach legte sie Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, die das Ende des Einspruchsverfahrens festgestellt, einen Widerruf der Rücknahme des Einspruchs abgelehnt und den Antrag auf Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen zurückgewiesen hatte.

Die Kammer stellte fest, daß die Rücknahme des Einspruchs eine endgültige prozessuale Erklärung ist, mit der die Einsprechende ihren Status als aktive Verfahrensbeteiligte verliert. Sie bedarf

The board found that the opposition division was in principle entitled to introduce a new ground of opposition even at such a late stage of the proceedings, since, in its view, it was apparent that the patent in suit did not comply with the requirements of Article 83 EPC. However, the annex to the summons to oral proceedings did not contain any indication of the opposition division's intention to introduce a new ground of opposition, and the appellant was made aware of the factual and legal reasons supporting the introduction of this new ground for the first time during oral proceedings. The board found that the appellant had not been notified in writing as early as possible and, not having been informed beforehand of the factual and legal reasons, had been taken by surprise and had not had a fair opportunity during oral proceedings to prepare a proper defence against this new objection. Under the circumstances of the case, the opposition division should have adjourned the oral proceedings in order to give the appellant sufficient time, in accordance with Article 113 EPC, to prepare a suitable defence against the new objections (see also T 433/93, OJ EPO 1997, 509, and T 817/93). Since this requirement had not been complied with, the opposition division had committed a substantial procedural violation in rejecting the main and the first auxiliary request on the grounds of the objections raised for the first time during oral proceedings.

2. Withdrawal of opposition

During opposition proceedings in **T 283/02** the opponents had announced that they were withdrawing their opposition. They had then filed an appeal against the opposition division's decision to discontinue the opposition proceedings and to reject the request for rectification of the opponents' withdrawal of opposition and the request for continuation of opposition proceedings by the EPO of its own motion.

The board noted that withdrawal of opposition was a definitive procedural declaration which took away the opponent's status as an active party to the proceedings. Such a declaration did not

La chambre a estimé que la division d'opposition pouvait en principe introduire un nouveau motif d'opposition même à un stade aussi tardif de la procédure, dans la mesure où, à son avis, le brevet en cause ne satisfaisait manifestement pas aux exigences de l'article 83 CBE. Toutefois, l'annexe à la citation à la procédure orale ne faisait nulle mention de l'intention de la division d'opposition d'introduire un nouveau motif d'opposition, et le requérant avait été informé pour la première fois pendant la procédure orale des motifs de fait et de droit invoqués à l'appui de l'introduction du nouveau motif d'opposition. La chambre a considéré que le requérant n'avait pas été prévenu par écrit dès que possible et que, n'ayant pas été informé à l'avance des motifs de fait et de droit invoqués, il avait été pris au dépourvu et n'avait pas eu de possibilité équitable, pendant la procédure orale, de préparer sa propre défense contre cette nouvelle objection. Vu les circonstances particulières du cas d'espèce, la division d'opposition aurait dû ajourner la procédure orale afin de donner au requérant, en accord avec les exigences de l'article 113 CBE, suffisamment de temps pour préparer des moyens de défense appropriés contre les nouvelles objections (cf. également les décisions T 433/93, JO OEB 1997, 509 et T 817/93). Cette condition n'ayant pas été remplie, la division d'opposition avait commis un vice substantiel de procédure en rejetant la requête principale et la première requête subsidiaire sur la base des objections soulevées pour la première fois lors de la procédure orale.

2. Retrait de l'opposition

Dans l'affaire **T 283/02**, l'opposant avait déclaré, au cours de la procédure d'opposition, qu'il retirait son opposition. Il avait ensuite formé un recours contre la décision de la division d'opposition constatant l'extinction de la procédure d'opposition et rejetant la requête visant à rectifier le retrait de l'opposition formulé par l'opposant ainsi que la requête tendant à la poursuite d'office de la procédure d'opposition.

La chambre a constaté que le retrait de l'opposition est une déclaration procédurale définitive qui met fin à la position de l'opposant en tant que partie active à la procédure. Cette déclaration ne néces-

weder der Zustimmung der Einspruchsabteilung noch des Patentinhabers und wird zum Zeitpunkt ihres Eingangs im Amt wirksam.

Der Umstand, daß die Einspruchsabteilung gemäß Regel 60 (2) EPÜ eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens hätte beschließen können, war für das Wirksamwerden der Rücknahme unerheblich. In einem solchen Fall wäre die Einsprechende auch keine Verfahrensbeteiligte mehr (vgl. T 789/89, ABI. EPA 1994, 482). Die Entscheidung über eine Fortsetzung des Verfahrens lag bei der Einspruchsabteilung.

3. Zulässigkeit des Einspruchs – Substantiierung der Einspruchsgründe

In der Entscheidung **T 521/00** hatte die Kammer zu prüfen, ob der vorgebrachte Einspruchsgrund der unzureichenden Offenbarung gemäß Artikel 100 b) EPÜ in der Einspruchsschrift substantiiert worden war.

Der Beschwerdeführer hatte auf T 65/00 verwiesen, wo es unter Punkt 2.1.3 der Entscheidungsgründe hieß, daß es für die Zulässigkeit des Einspruchs ausreiche, daß durch die Argumente ein diskutierfähiger Fall etabliert wird und es dabei unwichtig ist, ob die vom Einsprechenden vorgebrachten Argumente auf Artikel 84 oder 83 EPÜ verweisen. Die Kammer erklärte, diese Aussage treffe zwar auf den vorliegenden Fall zu, sie könne ihr aber nicht zustimmen. Die bloße Erstellung eines diskutierfähigen Falls würde nicht Regel 55 c) EPÜ entsprechen, nach der eine Angabe der zur Stützung der Einspruchsgründe vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel erforderlich ist. Diese Bestimmung sollte nicht ausgehöhlt werden, indem man ihre Erfordernisse noch weiter herabsetzt, da die Große Beschwerdekammer ihre Bedeutung in G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408) und G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) betont hat. Die Kammer zog es daher vor, T 134/88 zu folgen, wo es unter Punkt 3 der Entscheidungsgründe heißt, daß Vorbringen, die unter keinen der Einspruchsgründe subsumierbar sind, außer Betracht zu bleiben haben.

4. Änderungen – Einreichung zusätzlicher unabhängiger Ansprüche

Nach Regel 57a EPÜ können die Ansprüche eines erteilten Patents geän-

require the agreement of either the opposition division or the proprietor. It took effect as soon as it was received by the Office.

Moreover, the fact that the opposition division could have decided to continue the opposition proceedings under Rule 60(2) EPC had no impact on this effect. In that situation too the opponent would not be a party to the proceedings (see T 789/89, OJ EPO 1994, 482). The decision whether or not to continue the proceedings rested with the opposition division.

3. Admissibility of opposition – substantiation of the grounds of opposition

In **T 521/00** the board had to assess whether the alleged opposition ground of insufficient disclosure pursuant to Article 100(b) EPC had been substantiated in the notice of opposition.

The appellant had referred to T 65/00, point 2.1.3 of the reasons, where it was stated that for an opposition to be admissible it was sufficient that the arguments were such that an arguable case was established, it being irrelevant whether the arguments brought forward by the opponent referred to Article 84 or 83 EPC. The board admitted that this statement would cover the case under consideration, but could not concur with it. According to the board, the mere establishment of an arguable case would not comply with Rule 55(c) EPC, which required that an indication of the facts, evidence and arguments be presented in support of the alleged opposition grounds. This provision should not be undermined by lowering its requirements even more, as the Enlarged Board had stressed its significance in G 9/91 (OJ EPO 1993, 408) and G 10/91 (OJ EPO 1993, 420). The board therefore preferred to follow T 134/88, where in point 3 of the reasons it had been found that allegations which could not be subsumed under one of the opposition grounds had to be left out of consideration.

4. Amendments – filing additional independent claims

According to Rule 57a EPC the claims of a granted patent may be amended,

site l'accord ni de la division d'opposition ni du titulaire du brevet. Elle prend effet au moment de sa réception à l'Office.

Par ailleurs, le fait que la division d'opposition aurait pu décider de poursuivre la procédure d'opposition conformément à la règle 60(2) CBE était sans incidence sur cette prise d'effet. Dans cette situation, l'opposant ne serait pas non plus partie à la procédure (cf. décision T 789/89, JO OEB 1994, 482). C'est à la division d'opposition qu'il appartient de décider de poursuivre ou non la procédure.

3. Recevabilité de l'opposition – Exposé des motifs d'opposition

Dans l'affaire **T 521/00**, la chambre devait examiner si l'acte d'opposition contenait des faits et justifications à l'appui du motif d'opposition de l'insuffisance de l'exposé qui avait été soulevé au titre de l'article 100b) CBE.

Le requérant s'était référé à la décision T 65/00, point 2.1.3 des motifs, où il avait été estimé qu'il suffisait que les arguments invoqués par l'opposant soient de nature à constituer une position défendable pour qu'une opposition soit recevable et que la question de savoir si ces arguments se fondent sur l'article 84 ou 83 CBE n'est pas pertinente. La chambre a admis que cette conclusion pouvait certes s'appliquer en l'espèce, mais elle n'a pas souscrit à cet avis. En effet, le simple fait de présenter une argumentation défendable ne satisfait pas aux exigences de la règle 55c) CBE, selon laquelle il y a lieu d'indiquer les faits et justifications invoqués à l'appui des motifs d'opposition allégués. On ne saurait vider cette disposition de sa substance en abaissant le niveau des exigences qu'elle contient, et ce d'autant plus que la Grande Chambre de recours en a souligné l'importance dans la décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408) et l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 420). La chambre a donc préféré suivre la décision T 134/88, dans laquelle il a été estimé (au point 3 des motifs) que les allégations qui ne se rapportent pas à l'un des motifs d'opposition ne doivent pas être prises en considération.

4. Modifications – Dépôt de revendications indépendantes supplémentaires

Conformément à la règle 57bis CBE, les revendications d'un brevet délivré

dert werden, soweit die Änderungen durch Einspruchsgründe nach Artikel 100 EPÜ veranlaßt sind, auch wenn der betreffende Grund vom Einsprechenden nicht geltend gemacht worden ist.

In der Sache **T 181/02** war der einzige unabhängige Anspruch durch zwei neue unabhängige Ansprüche ersetzt worden. Die Kammer stellte fest, daß es in einem Fall, in dem ein Patentinhaber einen einzigen unabhängigen Anspruch geändert hat oder ihn ändern will, um Einwände auf Grundlage der Einspruchsgründe zu vermeiden (Artikel 100 EPÜ) und damit den Widerruf des betreffenden Patents zu verhindern, in der Regel ausreicht, daß er bei einem einzigen unabhängigen Anspruch bleibt und den erteilten Anspruch nur einmal ändert, indem er in den einzigen unabhängigen Anspruch in der erteilten Fassung ein oder mehrere Merkmale aufnimmt. Im Normalfall muß eine solche Änderung als erforderlich und sachdienlich bei dem Versuch angesehen werden, den Widerruf des betreffenden Patents zu vermeiden. Das Hinzufügen eines zweiten unabhängigen Anspruchs ist normalerweise nicht nötig, um den Widerruf des Patents auf Grundlage des nicht geänderten oder geänderten einzigen unabhängigen Anspruchs in der erteilten Fassung zu verhindern, und dient auch nicht dazu, den Widerruf zu vermeiden. Eine solche Änderung könnte daher nicht als erforderlich oder sachdienlich dafür angesehen werden, den Widerruf des Patents zu vermeiden, oder als Versuch gewertet werden, einen Einwand nach Artikel 100 EPÜ zu entkräften (siehe auch T 610/95).

Nur in Ausnahmefällen kann der Ersatz eines erteilten einzigen unabhängigen Anspruchs durch zwei oder mehr unabhängige Ansprüche durch einen Einspruchsgrund veranlaßt werden, zum Beispiel in Fällen, in denen ein erteilter unabhängiger Anspruch zwei bestimmte Ausführungsformen abdeckt. In einem solchen Fall wurde es bereits als zulässig nach Regel 57a EPÜ erachtet, zwei unabhängige Ansprüche einzureichen, die jeweils eine der beiden Ausführungsformen schützen (siehe T 223/97).

Eine solche Situation kann sich auch ergeben, wenn zwei erteilte abhängige Ansprüche (z. B. Ansprüche 2 und 3) parallel mit einem einzigen unabhängigen Anspruch (Anspruch 1) verbunden

provided that the amendments are occasioned by grounds for opposition specified in Article 100 EPC, even if the respective ground has not been invoked by the opponent.

In **T 181/02** the single independent claim had been replaced by two new independent claims. The board stated that in a case where a patentee had amended or wanted to amend a single independent claim in order to avoid objections based on grounds for opposition (Article 100 EPC), and thereby to avoid the revocation of the patent involved, it was normally sufficient for the patentee to remain with a single independent claim solely by modifying the granted claim once, ie by adding one or more features to the granted single independent claim. In normal cases such an amendment had to be considered as necessary and appropriate to try to avoid the revocation of the patent involved. Adding a second independent claim was in normal cases not needed to avoid revocation of the patent on the basis of the unmodified or modified granted single independent claim, and furthermore did not do anything to help avoid revocation. Such an amendment could therefore not be considered as being necessary and appropriate to try to avoid revocation of the patent, or as an attempt to respond to an objection under Article 100 EPC (see also T 610/95).

Only in exceptional cases can the replacement of a granted single independent claim by two or more independent claims be occasioned by a ground for opposition, for example in cases where a granted independent claim covers two specific embodiments. In such a case it has already been regarded as admissible under Rule 57a EPC to file two independent claims, each protecting one of these two embodiments (see T 223/97).

Such a situation may also arise if two granted dependent claims (eg claims 2 and 3) are linked in parallel to a single independent claim (claim 1). Then the filing of two independent claims (eg

peuvent être modifiées, dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à des motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE, même si le motif en cause n'a pas été invoqué par l'opposant.

Dans l'affaire **T 181/02**, l'unique revendication indépendante avait été remplacée par deux nouvelles revendications indépendantes. La chambre a déclaré que lorsque le titulaire du brevet a modifié ou souhaite modifier une unique revendication indépendante afin de parer à des objections fondées sur des motifs d'opposition (article 100 CBE) et d'éviter ce faisant la révocation du brevet en cause, il suffit normalement que le titulaire du brevet maintienne une seule revendication indépendante, en modifiant une fois la revendication du brevet tel que délivré, c'est-à-dire en ajoutant une ou plusieurs caractéristiques à l'unique revendication indépendante du brevet tel que délivré. Normalement, une telle modification doit être considérée comme nécessaire et appropriée pour tenter d'éviter la révocation du brevet en cause. L'ajout d'une seconde revendication indépendante n'est généralement pas nécessaire pour éviter la révocation du brevet sur la base de la seule revendication indépendante, modifiée ou non, du brevet tel que délivré et ne contribue en rien à éviter la révocation. Une telle modification ne peut donc pas être considérée comme nécessaire et appropriée pour tenter d'éviter la révocation du brevet ou de répondre à une objection au titre de l'article 100 CBE (cf. aussi la décision T 610/95).

Un motif d'opposition ne peut occasionner le remplacement de la seule revendication indépendante du brevet tel que délivré par deux ou plusieurs revendications indépendantes que dans certains cas exceptionnels, par exemple lorsque la revendication indépendante du brevet tel que délivré englobe deux modes de réalisation particuliers. En ce cas, il a déjà été jugé conforme à la règle 57bis CBE de déposer deux revendications indépendantes, dont chacune protège l'un de ces deux modes de réalisation (cf. la décision T 223/97).

Une telle situation peut également se produire si deux revendications dépendantes du brevet tel que délivré (par exemple les revendications 2 et 3) sont parallèlement liées à une revendication

sind. Dann kann die Einreichung von zwei unabhängigen Ansprüchen (z. B. mit den Merkmalen der Ansprüche 1 und 2 sowie 1 und 3) möglich sein (wobei dadurch zusätzlich die Zahl der Ansprüche reduziert wird).

Im vorliegenden Fall sah die Kammer keine Veranlassung dafür, warum zwei unabhängige Ansprüche erforderlich sein sollten, um einen Einwand auf der Grundlage von Artikel 100 EPÜ auszuräumen.

In der Sache **T 937/00** machte die Kammer einige Ausführungen zur Einreichung **mehrerer unabhängiger Ansprüche** auf einen Einspruch hin, zur Zulässigkeit späterer Änderungen und zur Durchführung des Einspruchsverfahrens in solchen Fällen. Auf den Einspruch hin hatte der Patentinhaber zwei getrennte Anspruchssätze eingereicht, wobei diese jeweils 18 bzw. 21 unabhängige Ansprüche aufwiesen.

Die Kammer verwies auf die Entscheidung G 1/91 (ABI. EPA 1992, 253), in der die Große Beschwerdekammer festgestellt hatte, daß die Einheitlichkeit der Erfindung nicht zu den Erfordernissen gehört, denen ein europäisches Patent zu genügen hat. Entsprechend sah die Kammer auch prinzipiell keinen Grund, warum ein Patentinhaber seine Ansprüche nicht auf einen Einspruch hin ändern sollte, so daß diese mehrere unabhängige Ansprüche für verschiedene Gegenstände umfassen, die ursprünglich von einem einzigen allgemeinen Anspruch einer bestimmten Kategorie abgedeckt waren, wenn ein solcher Anspruch nicht aufrechterhalten werden konnte.

Jedoch stellte die Kammer fest, daß die Einreichung mehrerer, auf verschiedene Erfindungen gerichteter unabhängiger Ansprüche das Einspruchsverfahren unnötig erschweren und verzögern kann, vor allem wenn noch eine Reihe weiterer Änderungen eingereicht wird. Eine effiziente und möglichst vollständige Prüfung des Einspruchs kann zum Beispiel praktisch unmöglich werden, wenn spätere Änderungen nach und nach eingereicht werden, anstatt daß auf alle von der Gegenpartei erhobenen Einwände sofort eingegangen wird, wenn diese Änderungen eindeutig neue Fragen aufwerfen, vor allem in Form neuer Ansprüche, die nicht aus einer

including the features of claims 1 and 2, and 1 and 3) may be possible (moreover thereby decreasing the number of claims).

In the case at issue, the board saw no reason why it should require two independent claims to overcome an objection based on Article 100 EPC.

In **T 937/00** the board made some observations concerning the filing of **multiple independent claims** in response to an opposition, the admissibility of subsequent amendments and the conduct of the opposition procedure in such cases. In response to the opposition the patentee had filed two separate sets of claims, these sets respectively comprising eighteen and twenty-one independent claims.

The board referred to G 1/91 (OJ EPO 1992, 253), in which the Enlarged Board had established that unity of invention did not come under the requirements which a European patent must meet. Accordingly, the board saw no objection of principle to a patentee amending his claims in response to an opposition so that they comprised several independent claims directed to different objects originally covered by a single generic claim of a given category, when such a claim could not be maintained.

However, the board noted that the filing of multiple independent claims directed to different inventions might unduly complicate and delay the opposition procedure, in particular when this filing was followed by a series of further amendments. An efficient and possibly complete examination of the opposition might for instance become virtually impossible if subsequent amendments were proposed in a piecemeal way rather than addressing all the objections raised by the other party as soon as these objections arose, if they manifestly gave rise to new issues, in particular when they introduced new claims which did not result from any

indépendante unique (la revendication 1). En ce cas, il est possible de déposer deux revendications indépendantes (qui incluent, par exemple, les caractéristiques des revendications 1 et 2, et des revendications 1 et 3) et ce d'autant plus qu'il en résulte une diminution du nombre des revendications.

En l'espèce, la chambre a estimé qu'il n'y avait aucune raison de déposer deux revendications indépendantes pour remédier à une objection fondée sur l'article 100 CBE.

Dans l'affaire **T 937/00**, la chambre a formulé un certain nombre d'observations sur le dépôt **d'une multitude de revendications indépendantes** en réponse à une opposition, la recevabilité de modifications ultérieures et la conduite de la procédure d'opposition dans des affaires de ce type. En l'espèce, le titulaire du brevet avait déposé en réponse à l'opposition deux jeux distincts de revendications qui comprenaient, respectivement, 18 et 21 revendications.

La chambre s'est référée à la décision G 1/91 (JO OEB 1992, 253), dans laquelle la Grande Chambre de recours a déclaré que l'unité d'invention ne fait pas partie des conditions auxquelles un brevet européen doit satisfaire. La chambre a donc estimé qu'il n'y avait en principe pas d'objection à ce que le titulaire du brevet modifie ses revendications en réponse à une opposition de manière à formuler plusieurs revendications indépendantes concernant différents objets qui, à l'origine, étaient couverts par une seule revendication générique relevant d'une catégorie donnée, lorsqu'une telle revendication ne peut être maintenue.

La chambre a cependant fait observer que le dépôt d'une multitude de revendications indépendantes se rapportant à différentes inventions peut retarder et compliquer indûment la procédure, en particulier lorsque ce dépôt est suivi d'une série de nouvelles modifications. Il pourrait ainsi devenir pratiquement impossible d'effectuer un examen efficace et si possible complet de l'opposition lorsque des modifications ultérieures sont proposées au coup par coup, au lieu de répondre immédiatement à toutes les objections soulevées par la partie adverse, si ces modifications posent manifestement de nouvelles questions, en particulier lors-

Kombination der Ansprüche in der erteilten Fassung hervorgehen, oder wenn sie Merkmale einführen, die nicht eindeutig von den Anmeldungsunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung gestützt sind.

Die Einspruchsabteilung, die das Verfahren im Interesse beider Beteiligten und der Öffentlichkeit effizient durchzuführen hat, sollte daher in solchen Fällen besonders darauf achten, keine nachträglichen Änderungen zuzulassen, die unter Berücksichtigung des Einzelfalls nicht eindeutig sachdienlich und erforderlich sind.

Die Kammer war sich der Tatsache bewußt, daß eine strikte Anwendung der genannten Grundsätze die Flexibilität des Beschwerdeführers, auf die vom Beschwerdegegner vorgebrachten Einspruchsgründe zu reagieren, erheblich beschränken kann. Bedenkt man im vorliegenden Fall jedoch, daß die Zahl der im Einspruchsverfahren eingereichten unabhängigen Ansprüche außergewöhnlich hoch ist, daß das erteilte Patent auf nicht weniger als vierzehn Prioritätsanmeldungen beruhte und der Gegenstand der einzigen beiden allgemeinen unabhängigen Ansprüche in der erteilten Fassung mangelnde Neuheit gegenüber einer der früheren Patentanmeldungen des Beschwerdeführers selbst aufwies, erscheint eine solche Beschränkung der Flexibilität unter diesen Umständen nicht übermäßig ungerecht.

Hinsichtlich des Ablaufs des Einspruchsverfahrens stellte die Kammer fest, daß die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung nur den ersten der 21 bzw. 18 unabhängigen Ansprüche behandelt hatte, die vom Patentinhaber in Erwiderung auf die Einspruchsschrift für zwei Gruppen von benannten Vertragsstaaten eingereicht worden waren. Die Frage nach der Gewährbarkeit aller anderen Ansprüche und nach der Patentfähigkeit ihres Gegenstands blieb somit völlig offen.

Würde jeder der anderen unabhängigen Ansprüche, die von der Einspruchsabteilung als nicht gewährbar erachtet wurden, zu einer Entscheidung nur für diesen Anspruch führen, und würde danach eventuell ein Beschwerdeverfahren eingeleitet, so könnte eine vollständige Prüfung aller unabhängigen Ansprüche unannehmbar viel Zeit und

combination of the claims in the granted version or if they introduced features for which there was no unambiguous support in the application documents as originally filed.

The opposition division, which in the interest both of the parties concerned and of the public had a duty to conduct proceedings in an efficient manner, should therefore in such cases be particularly careful not to admit any subsequent amendment which was not clearly appropriate and necessary having regard to the particular circumstances of a given case.

The board was well aware that strict application of the above principles might considerably reduce the appellant's flexibility in responding to the grounds of opposition invoked by the respondent. In the case at issue, however, taking into consideration the exceptionally high number of independent claims introduced at the opposition stage and also the facts that the granted patent was based on no fewer than fourteen priority applications and that the subject-matter of the only two generic independent claims as granted lacked novelty in view of one of the appellant's own earlier patent applications, such a reduction of flexibility did not appear to be unduly unfair in the circumstances.

Concerning the conduct of the opposition procedure, the board noted that the opposition division in its decision had dealt only with the first of the twenty-one or eighteen independent claims filed by the patentee in response to the notice of opposition for the respective two groups of designated contracting states. The questions of the allowability of all the other claims and of the patentability of their subject-matter thus remained entirely open.

If, in the same way, each of the other independent claims considered unallowable by the opposition division resulted in a decision dealing with that claim only, and possibly in a subsequent appeal procedure, complete examination of all the independent claims could take a totally unacceptable amount of time and resources for the instances of

qu'elles introduisent de nouvelles revendications qui ne résultent d'aucune combinaison des revendications du brevet tel que délivré, ou lorsqu'elles introduisent des caractéristiques qui ne trouvent manifestement aucun fondement dans les pièces de la demande telle que déposée.

La division d'opposition, qui est tenue de conduire la procédure de manière efficace dans l'intérêt des parties concernées et du public, doit donc en ce cas veiller particulièrement à ne pas admettre de modification ultérieure qui ne soit pas clairement appropriée et nécessaire eu égard aux circonstances particulières de l'affaire.

La chambre a déclaré qu'elle était pleinement consciente du fait que l'application stricte des principes susmentionnés était de nature à réduire considérablement la marge de manœuvre dont dispose le requérant pour répondre aux motifs d'opposition invoqués par l'intimé. En l'espèce, cependant, si l'on tient compte du nombre exceptionnellement élevé de revendications indépendantes introduites au stade de l'opposition, ainsi que du fait que le brevet a été délivré sur la base de pas moins de quatorze priorités et que l'objet des deux seules revendications indépendantes génériques du brevet tel que délivré était dépourvu de nouveauté eu égard à une demande de brevet antérieure du requérant, une telle diminution de la marge de manœuvre ne semblait pas inéquitable dans les circonstances.

Concernant la conduite de la procédure d'opposition, la chambre a noté que la division d'opposition n'avait traité dans sa décision que la première des respectivement 18 et 21 revendications indépendantes que le titulaire du brevet avait déposées en réponse à l'acte d'opposition pour les deux groupes d'Etats désignés. La question de l'admissibilité de l'ensemble des autres revendications et de la brevetabilité de leur objet est donc restée en suspens.

Si, de la même manière, chacune des autres revendications indépendantes jugée non admissible par la division d'opposition donnait lieu à une décision concernant uniquement cette revendication et, éventuellement, à une procédure de recours ultérieure, l'examen complet de toutes les revendications indépendantes pourrait exiger une quan-

Ressourcen der EPA-Instanzen binden. In dem speziellen Fall, daß auf einen Einspruch hin mehrere unabhängige, auf unterschiedliche Erfindungen gerichtete Ansprüche eingereicht werden, sollte deshalb das Einspruchsverfahren das Ziel verfolgen, zu einer Entscheidung zu kommen, die so viele der Ansprüche und der verschiedenen Erfindungen wie nur irgendwie möglich behandelt. Die Überprüfung einer solchen Entscheidung könnte dann in einem einzigen Beschwerdeverfahren erfolgen, wodurch eine endlose Abfolge von Beschwerden, Zurückverweisungen an die erste Instanz und weiteren Entscheidungen vermieden werden kann.

5. Verzicht oder Erlöschen eines europäischen Patents

In der Entscheidung **T 386/01** wurde darauf hingewiesen, daß gemäß der ständigen Praxis des Europäischen Patentamts der Widerruf eines Patents ohne weitere Prüfung des Einspruchs erfolgt, wenn ein Patentinhaber im Einspruchsverfahren erklärt, daß er der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht zustimmt oder er selbst den Antrag stellt, das Patent zu widerrufen (siehe dazu Rechtsauskunft des EPA Nr. 11/82, ABI. EPA 1982, 57; T 73/84, ABI. EPA 1985, 241; T 186/84, ABI. EPA 1986, 79; T 264/86). Jedoch kann der Patentinhaber das Einspruchsverfahren nicht durch die an das EPA gerichtete Erklärung beenden, er verzichte auf das europäische Patent, da dies im Übereinkommen nicht vorgesehen ist (T 73/84; T 123/85, ABI. EPA 1989, 336). Auch die Große Beschwerdekammer machte in ihrer Stellungnahme G 1/90 (ABI. EPA 1991, 275) klar, daß der Patentinhaber nach der Patenterteilung durch eine Erklärung gegenüber dem Europäischen Patentamt auf sein Patent nicht mehr verzichten kann. Verzichtserklärungen sind daher in diesem Verfahrensstadium an die nationalen Behörden der benannten Vertragsstaaten zu richten.

Im Einzelfall kann sich allerdings durch Auslegung einer Verzichtserklärung ergeben, daß diese eindeutig als Antrag des Patentinhabers im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren auf Widerruf des Patents zu verstehen ist. Insbesondere darf dabei kein Zweifel daran bestehen, daß der Patentinhaber die Wirkungen des Widerrufs nach Artikel 68 EPÜ, also

the EPO. Therefore, in the particular circumstances where multiple independent claims directed to different inventions were filed in response to an opposition, the opposition procedure should be conducted with the aim of arriving at a decision dealing with as many of the claims and different inventions as was reasonably possible. That decision could then be reviewed in a single appeal procedure, thus avoiding an unending succession of appeals, remittals to the first instance and further prosecutions.

5. Surrender or lapse of a European patent

In **T 386/01** it was observed that it was established EPO practice to revoke a patent without further examination of the opposition if a proprietor stated in opposition proceedings that he no longer approved the text in which the patent was granted or if the proprietor himself requested that the patent be revoked (see Legal Advice from the EPO No. 11/82, OJ EPO 1982, 57; T 73/84, OJ EPO 1985, 241; T 186/84, OJ EPO 1986, 79; T 264/86). However, it was not possible for the proprietor to terminate opposition proceedings by telling the EPO that he was surrendering the European patent, since that was not provided for in the EPC (T 73/84; T 123/85, OJ EPO 1989, 336). The Enlarged Board too in G 1/90 (OJ EPO 1991, 275) had made it clear that once a patent had been granted the proprietor could no longer surrender it by informing the EPO. At that stage in the proceedings notices of surrender had to be addressed to the national authorities of the designated contracting states.

In some cases, though, a notice of surrender could be interpreted as an unambiguous request by the proprietor in opposition or appeal proceedings that the patent be revoked; but then in particular there had to be no doubt that the proprietor was seeking the effects of revocation under Article 68 EPC, i.e. the cancelling of the effects of the

tité de temps et de ressources totalement inacceptable pour les instances de l'OEB. Par conséquent, dans le cas particulier où une multitude de revendications indépendantes concernant différentes inventions sont déposées en réponse à une opposition, il importe de conduire la procédure d'opposition de façon à parvenir à une décision qui traite le plus grand nombre possible de revendications et d'inventions différentes, dans les limites du raisonnable. Une telle décision pourrait ainsi être réexaminée dans une procédure de recours unique, ce qui éviterait une succession sans fin de recours, de renvois à la première instance et de poursuites de la procédure.

5. Renonciation au brevet européen ou extinction du brevet européen

Dans la décision **T 386/01**, la chambre a fait observer que, conformément à la pratique constante de l'Office européen des brevets, si le titulaire d'un brevet déclare qu'il n'accepte pas le brevet tel qu'il a été délivré ou qu'il demande lui-même que le brevet soit révoqué, le brevet est révoqué sans que l'examen de l'opposition ne soit poursuivi (cf. à ce sujet le renseignement juridique de l'OEB n° 11/82, JO OEB 1982, 57; T 73/84, JO OEB 1985, 241; T 186/84, JO OEB 1986, 79; T 264/86). Toutefois, le titulaire du brevet ne peut mettre fin à la procédure d'opposition en adressant à l'OEB une déclaration selon laquelle il renonce au brevet européen, cette possibilité n'étant pas prévue par la Convention (T 73/84; T 123/85, JO OEB 1989, 336). De même, la Grande Chambre de recours a déclaré, dans son avis G 1/90 (JO OEB 1991, 275), qu'une fois le brevet délivré, le titulaire ne peut plus y renoncer par une déclaration adressée à l'Office européen des brevets. A ce stade de la procédure, les déclarations de renonciation doivent être adressées aux offices nationaux de brevets des Etats contractants désignés.

Dans certains cas toutefois, il est possible qu'une déclaration de renonciation doive être interprétée sans ambiguïté comme une demande de révocation du brevet formulée par le titulaire du brevet pendant la procédure d'opposition ou de recours. Dans ce cas, il ne doit notamment faire aucun doute que le titulaire du brevet vise à obtenir la

den Wegfall der Wirkungen der europäischen Patentanmeldung und des darauf erteilten Patents von Anfang an, anstrebt (T 237/86, ABI. EPA 1988, 261; T 186/84; T 347/90).

Bestehen allerdings Zweifel über die Tragweite einer Verzichtserklärung im Einspruchsverfahren, weil diese nicht eindeutig als Antrag auf Widerruf zu verstehen ist, obliegt es gemäß den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, D-VIII, 1.2.5, dem zuständigen Organ, sich zu vergewissern, ob es sich dabei tatsächlich um einen solchen Antrag handelt.

In der vorliegenden Sache konnte die Verzichtserklärung gegenüber dem EPA aus dem Gesamtzusammenhang heraus nicht eindeutig und zweifelsfrei als Antrag des Patentinhabers auf Widerruf des Patents im Einspruchsverfahren verstanden werden.

6. Kostenverteilung

6.1 Verspätetes Vorbringen von Dokumenten und/oder Anträgen

In der Sache **T 1137/97** wurde ein verspätet eingereichtes relevantes Dokument zum Verfahren zugelassen. Die Kammer vertrat jedoch die Auffassung, daß dieses verspätete Vorbringen unnötige Kosten verursacht habe und somit eine Kostenverteilung zugunsten des Beschwerdegegners/Patentinhabers der Billigkeit entspreche. Die Beschwerdekammer legte in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 111 (1) EPÜ selbst eine Summe von EUR 2 500 fest, um eine exakte Ermittlung des Betrags zu vermeiden, die für die Beteiligten eine noch größere Belastung gewesen wäre.

In der Entscheidung **T 937/00** befand die Kammer, daß alle vom Beschwerdeführer vor der mündlichen Verhandlung vorgelegten schriftlichen Anträge eindeutig unzulässig waren und daß ihre Einreichung unter den gegebenen Umständen kaum als angemessen angesehen werden konnte. Der Beschwerdeführer hatte auf den Einspruch hin extrem viele unabhängige Ansprüche eingereicht: Er brachte die geänderten unabhängigen Ansprüche 2, 5, 29 und 69 erst im Beschwerdeverfahren vor, nachdem er im Einspruchsverfahren nicht weniger

European patent application and the resulting patent as from the outset (T 237/86, OJ EPO 1988, 261; T 186/84; T 347/90).

If there was any doubt over the intended scope of a notice of surrender in opposition proceedings because it could not be unambiguously construed as a request for revocation, then according to the Guidelines for examination, D-VIII, 1.2.5, it was up to the competent department to make sure that such a request was really what was wanted.

In the case in point, the notice of surrender addressed to the EPO could not be construed unambiguously and without doubt from the overall context as a request by the proprietor for revocation of the patent in opposition proceedings.

6. Apportionment of costs

6.1 Late submissions of documents and/or requests

In **T 1137/97** a relevant document which had been belatedly introduced was admitted into the proceedings. The board, however, considered the belated submission to have caused unnecessary costs to be incurred and thus deemed it equitable to make an apportionment of costs in favour of the respondent/patentee. The board itself, exercising its discretion under Article 111(1) EPC, awarded a fixed sum of EUR 2 500 to avoid the need for an exact investigation of the amount, which would be more burdensome for the parties.

In **T 937/00** the board noted that all the requests presented by the appellant in writing in advance of the oral proceedings were clearly inadmissible and their filing could hardly be considered as appropriate in the circumstances of the case, in which the appellant had chosen to file an exceptionally high number of independent claims in response to the notice of opposition: he had presented amended independent claims 2, 5, 29 and 69 at the appeal stage only, having filed no fewer than six different versions of the claims during the opposition procedure, and independent claims 5 and

révocation au titre de l'article 68 CBE, c'est-à-dire l'annulation dès l'origine des effets produits par la demande de brevet européen et par le brevet délivré pour cette demande (T 237/86, JO OEB 1988, 261 ; T 186/84 ; T 347/90).

S'il subsiste néanmoins des doutes quant à la portée d'une déclaration de renonciation au cours de la procédure d'opposition, parce que cette déclaration ne peut être interprétée sans ambiguïté comme une demande de révocation, il appartient à l'instance compétente de s'assurer, conformément aux directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (D-VIII, 1.2.5), qu'il s'agit dans ce cas effectivement d'une telle demande.

En l'espèce, le contexte général ne permettait pas d'interpréter sans ambiguïté et sans aucun doute la déclaration de renonciation adressée à l'OEB comme une demande du titulaire du brevet visant à la révocation du brevet au cours de la procédure d'opposition.

6. Répartition des frais de procédure

6.1 Production tardive de documents et/ou de requêtes

Dans l'affaire **T 1137/97**, un document pertinent, qui avait été introduit tardivement dans la procédure, a été admis. La chambre a cependant considéré que la production tardive du document avait occasionné des frais inutiles, de sorte qu'elle a jugé équitable de prescrire une répartition des frais en faveur de l'intimé/titulaire du brevet. Exerçant le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par l'article 111(1) CBE, la chambre a ordonné le paiement d'un montant fixe de 2 500 EUR afin de ne pas avoir à effectuer de recherches pour déterminer le montant exact, ce qui aurait entraîné davantage de complications pour les parties.

Dans l'affaire **T 937/00**, la chambre a constaté que toutes les requêtes présentées par le requérant par écrit avant la procédure orale étaient clairement irrecevables et qu'on pouvait difficilement considérer leur dépôt comme approprié dans les circonstances de l'espèce, où le requérant avait choisi de produire un nombre exceptionnellement élevé de revendications indépendantes en réponse à l'acte d'opposition. En effet, il avait déposé les revendications indépendantes modifiées 2, 5, 29 et 69 au stade du recours seulement, après avoir déposé pas moins de six versions

als sechs verschiedene Fassungen der Ansprüche eingereicht hatte, wobei die unabhängigen Ansprüche 5 und 58 die an den unabhängigen Ansprüchen 2 und 29 vorgenommenen Einschränkungen sogar aufhoben. Am Ende der mündlichen Verhandlung reichte er schließlich noch einen dritten Hilfsantrag ein, mit dem alle im Beschwerdeverfahren angefochtenen Ansprüche einfach fallengelassen wurden, und ließ der Kammer damit keine andere Wahl als den Fall entweder an die erste Instanz zurückzuverweisen – da keiner der verbleibenden Ansprüche jemals von der Einspruchsabteilung geprüft worden war – oder diesen Hilfsantrag als verspätet eingereicht zurückzuweisen. Hätte die Kammer den dritten Hilfsantrag des Beschwerdeführers abgelehnt, wäre die Beschwerde zurückgewiesen worden und der Widerruf des Patents endgültig gewesen. Nachdem die Kammer letztendlich beschlossen hatte, den verspätet eingereichten dritten Hilfsantrag des Beschwerdeführers zuzulassen und den Fall an die erste Instanz zurückzuverweisen, erachtete sie es aus Gründen der Billigkeit als angemessen, für die mündliche Verhandlung eine Kostenverteilung anzuordnen, derzufolge der Beschwerdeführer 50 % der für den Beschwerdegegner durch seine Teilnahme an der mündlichen Verhandlung entstandenen Kosten, d. h. Reisekosten und die Vergütung für seinen Vertreter, übernimmt.

Die Kammer gab in **T 514/01** dem Antrag der Beschwerdeführerin (Einsprechende) auf Aufhebung der Kostenentscheidung, gemäß der die Beschwerdeführerin die Kosten der ersten mündlichen Verhandlung trägt, nicht statt. Sie führte aus, daß die weitere, zweite mündliche Verhandlung im Einspruchsverfahren nämlich allein durch das verspätete Vorbringen der Beschwerdeführerin betreffend eine offenkundige Vorbenutzung während der ersten mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren verursacht worden sei. Diese offenkundige Vorbenutzung sei in Verbindung mit in der ersten mündlichen Verhandlung eingereichten Entgegenhaltungen behauptet worden. Die Entgegenhaltungen seien der Einsprechenden schon vor der ersten mündlichen Verhandlung bekannt gewesen.

Durch die verspätete Behauptung einer offenkundigen Vorbenutzung in der ersten mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung seien zusätzliche

58 had in effect countered the limitations brought to independent claims 2 and 29. Then, at the very end of the oral proceedings, he had still filed a third auxiliary request by which all the claims which had been contested in the appeal procedure were simply abandoned, leaving the board with no other choice than either to remit the case to the first instance, since none of the remaining claims had ever been considered by the opposition division, or to reject this auxiliary request as late-filed. Had the board rejected the appellant's third auxiliary request, the appeal would have been dismissed and the revocation of the patent would have become final. The board having eventually decided to admit the appellant's late-filed third auxiliary request and to remit the case to the first instance, it deemed it appropriate for reasons of equity to order an apportionment of the costs of the oral proceedings such that the appellant bore fifty percent of the costs incurred by the respondent for attending the oral proceedings, ie of the travel expenses and of the remuneration for one day of his representative.

The board in **T 514/01** was unable to grant the request of the appellants (opponents) to set aside the cost apportionment decision, according to which the appellants were to bear the costs of the first oral proceedings. The board held that the second oral proceedings in the opposition procedure had been caused solely by the appellants' late submission concerning public prior use during the first oral proceedings. This prior use was alleged in conjunction with documents filed during the first oral proceedings of which the opponents had already been aware before the first oral proceedings.

The late allegation of public prior use during the first oral proceedings before the opposition division had given rise to additional costs because second oral

différentes des revendications pendant la procédure d'opposition, et les revendications indépendantes 5 et 58 allaient à l'encontre des limitations apportées aux revendications indépendantes 2 et 29. Ensuite, tout à la fin de la procédure orale, il avait encore déposé une troisième requête subsidiaire par laquelle il abandonnait purement et simplement toutes les revendications contestées pendant la procédure de recours, ce qui ne laissait à la chambre pas d'autre choix que de renvoyer l'affaire à la première instance, puisqu'aucune des revendications restantes n'avait été examinée par la division d'opposition, ou de rejeter cette requête subsidiaire au motif qu'elle avait été déposée tardivement. Si la chambre avait rejeté la troisième requête subsidiaire du requérant, le recours aurait été rejeté et la révocation du brevet serait entrée en force de chose jugée. La chambre ayant finalement décidé d'admettre la troisième requête subsidiaire du requérant déposée tardivement et de renvoyer l'affaire à la première instance, elle a jugé approprié, pour des raisons d'équité, d'ordonner une répartition différente des frais occasionnés par la procédure orale, à savoir que le requérant devait prendre en charge 50% des frais exposés par l'intimé pour assister à la procédure orale, c'est-à-dire les frais de déplacement et les honoraires dus pour une journée de travail de son mandataire.

Dans l'affaire **T 514/01**, la chambre a estimé qu'il ne pouvait être fait droit à la requête du requérant (opposant) visant à annuler la décision par laquelle le requérant devait supporter les frais de la première procédure orale. En effet, la seconde procédure orale qui a eu lieu durant la procédure d'opposition avait été uniquement occasionnée par le fait que le requérant avait tardivement fait valoir, pendant la première procédure orale, un usage antérieur public. Cet usage antérieur public avait été invoqué en combinaison avec des documents produits pendant la première procédure orale, documents dont l'opposant avait connaissance avant la première procédure orale.

L'allégation tardive d'un usage antérieur public pendant la première procédure orale devant la division d'opposition avait entraîné des frais supplémentaires,

Kosten entstanden, weil es, um der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung nachzugehen, einer zweiten mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung bedurft habe. Die Kostenauflegung gemäß der angefochtenen Entscheidung entspreche somit der Billigkeit.

Die Kammer verwarf den Antrag der Beschwerdegegnerin auf Kostenauflegung als unzulässig. Die Beschwerdegegnerin sei durch die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung nur insoweit beschwert, soweit der von ihr beantragten Kostenentscheidung nicht stattgegeben worden sei. Falls die Beschwerdegegnerin eine Beschwerde gegen die Verteilung der Kosten eingelegt hätte, wäre diese Beschwerde nach Artikel 106 (4) EPÜ unzulässig gewesen. Im vorliegenden Fall habe die Beschwerdegegnerin keine diesbezügliche Beschwerde eingelegt. Der Antrag auf Kostenauflegung sei vielmehr von der Beschwerdegegnerin als Verfahrensbeteiligte gemäß Artikel 107, Seite 2 EPÜ gestellt worden und einer Partei als Verfahrensbeteiligter im Beschwerdeverfahren stünden keine umfangreicheren Rechte zu, als dies der Fall wäre, wenn diese Partei selbst Beschwerde eingelegt hätte.

6.2 Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung

Artikel 104 (1) EPÜ sieht vor, daß jeder Beteiligte seine Kosten grundsätzlich selbst trägt. Von diesem Grundsatz kann nur unter besonderen Umständen abgewichen werden, wie etwa bei mißbräulichem Verhalten, bei dem eine Kostenverteilung zu Lasten einer der Parteien der Billigkeit entspricht. Gemäß Artikel 116 (1) EPÜ hat jeder Beteiligte das grundsätzliche Recht, eine mündliche Verhandlung zu beantragen, wenn er dies als erforderlich erachtet. In **T 91/99** bemerkte die Kammer außerdem, daß keine Bestimmung des Europäischen Patentübereinkommens einen Beteiligten daran hindern könne, zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens einen Antrag auf mündliche Verhandlung zurückzuziehen. Die Tatsache, daß ein Beschwerdeführer seinen Antrag zurückgenommen habe, habe an sich kein schuldhaftes Verhalten dargestellt und somit nicht zur Bewertung der Billigkeit gemäß Artikel 104 (1) EPÜ herangezogen werden können.

Jedoch habe der Beschwerdeführer die Mitteilung, er werde nicht an der münd-

proceedings before the opposition division had been needed to investigate the alleged public prior use. Hence the award of costs made in the contested decision was equitable.

The respondents' request for the award of costs was to be rejected as inadmissible. The respondents were adversely affected by the appealed decision only to the extent that the cost award they had requested had not been made. If the respondents had appealed against the apportionment of costs, the appeal would have been inadmissible under Article 106(4) EPC. In the case in point the respondents had filed no such appeal, having filed the request for award of costs as a party to the proceedings under Article 107, second sentence, EPC and as a party to appeal proceedings which had no more extensive rights than would have been the case if that party itself had appealed.

6.2 Request for oral proceedings withdrawn

Article 104(1) EPC provides that each party to the proceedings must as a rule bear his own costs. To depart from this principle requires special circumstances, such as improper behaviour, which make it equitable to award costs against one of the parties. According to Article 116(1) EPC it is a genuine right of any party to request oral proceedings if he considers them to be necessary. Moreover, the board in **T 91/99** observed that there was nothing in the EPC to prevent a party from withdrawing a request for oral proceedings at any stage of the procedure. Therefore, the fact that an appellant withdrew his request for oral proceedings was not culpable conduct as such and could not be a factor in assessing the reasons of equity under Article 104(1) EPC.

However, the fact that the appellant had filed notice that he would not attend the

puisqu'il avait fallu convoquer une deuxième procédure orale devant la division d'opposition afin d'examiner l'usage en question. La répartition des frais ordonnée dans la décision entreprise était par conséquent conforme à l'équité.

En outre, il convenait de rejeter comme irrecevable la requête de l'intimé en répartition des frais. En effet, la décision entreprise ne faisait grief à l'intimé que dans la mesure où il n'avait pas été fait droit à sa requête en répartition des frais. Si l'intimé avait formé un recours contre la répartition des frais, ce recours aurait été irrecevable en vertu de l'article 106(4) CBE. En l'espèce, l'intimé n'avait pas formé un tel recours. La requête en répartition des frais avait au contraire été présentée par l'intimé en tant que partie à la procédure au sens de l'article 107, deuxième phrase CBE, et une partie à la procédure de recours ne saurait bénéficier de droits plus étendus que si elle avait elle-même formé un recours.

6.2 Retrait de la requête en procédure orale

L'article 104(1) CBE dispose que chacune des parties supporte en règle générale les frais qu'elle a exposés. On ne saurait déroger à ce principe que s'il existe des circonstances particulières, telles qu'un comportement abusif, qui rendent équitable d'ordonner une répartition différente des frais au détriment de l'une des parties. Conformément à l'article 116(1) CBE, chacune des parties a le droit de requérir la tenue d'une procédure orale si elle le juge nécessaire. Dans l'affaire **T 91/99**, la chambre a en outre fait observer que rien dans la Convention sur le brevet européen n'empêchait une partie de retirer une requête en procédure orale à n'importe quel stade de la procédure. En conséquence, le retrait par le requérant de sa requête en procédure orale ne relève pas d'un comportement coupable en tant que tel et ne saurait être un facteur d'appréciation de l'équité au titre de l'article 104(1) CBE.

Toutefois, le fait que le requérant ait annoncé deux jours ouvrables seule-

lichen Verhandlung teilnehmen, erst zwei Werktage vor dem für die mündliche Verhandlung anberaumten Termin eingereicht, was als fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten angesehen werden könne und nach Artikel 104 (1) EPÜ zu prüfen sei. Somit wäre in Fällen, in denen ein Beteiligter seine Entscheidung über sein Fernbleiben oder die entsprechende Benachrichtigung der Kammer hinauszögere, eine Kostenverteilung zugunsten der anderen Partei insofern gerechtfertigt, als die Kosten unmittelbar dadurch verursacht worden seien, daß die Mitteilung nicht innerhalb einer angemessenen Frist vor der mündlichen Verhandlung eingereicht worden sei.

Im vorliegenden Fall vertrat die Kammer jedoch die Auffassung, daß kein schuldhaftes Verhalten seitens des Beschwerdeführers vorliege, das eine Kostenverteilung nach Artikel 104 (1) EPÜ rechtfertigen könnte.

6.3 Fälle von behauptetem Mißbrauch des Verfahrens oder der mündlichen Verhandlung

In der Sache **T 952/00** lag nach Ansicht der Kammer die Entscheidung über das Billigkeitserfordernis im Ermessen des mit dem Fall befaßten Organs, das diese Entscheidung unter Berücksichtigung des Sachverhalts treffen sollte. Es sollte eine Entschädigung darstellen, die ein Verfahrensbeteiligter dem anderen wegen seines fahrlässigen oder unverantwortlichen Handelns bzw. aufgrund eines vorsätzlichen Fehlverhaltens schuldet, mit dem der Gegenpartei geschadet werden sollte, da diese zur Beantragung einer mündlichen Verhandlung oder Beweisaufnahme veranlaßt wurde, die sonst nicht nötig gewesen wäre. Das Fehlverhalten, sei es vorsätzlich oder fahrlässiger Art, ist im Hinblick auf das Verhalten eines durchschnittlichen sorgfältigen Verfahrensbeteiligten zu beurteilen. Es muß auch klar und offensichtlich die direkte Ursache für die Kosten sein, die nicht hätten verursacht werden sollen. Im vorliegenden Fall war es wichtig, die Beweismittel der einsprechenden Partei in der ersten Instanz mit den zusätzlichen Beweismitteln, die er in der Beschwerdephase vorzulegen hatte, zu vergleichen und dabei auch die Gegenbeweise des Patentinhabers in beiden Instanzen zu berücksichtigen.

Die Kammer hatte daher zu prüfen, ob der Patentinhaber in seinen nacheinander zur Akte genommenen Erklä-

oral proceedings only two working days before the date set for oral proceedings could constitute negligent or wilful conduct which had to be considered under Article 104(1) EPC. Consequently, in cases where a party delayed his decision not to attend oral proceedings or the communication of this decision to the board, an apportionment of costs in favour of the other party could be justified in so far as the costs had been directly caused by the fact that the notice had not been filed in appropriate time before the oral proceedings.

However, in the case in point, the board considered that there was no culpable conduct on the part of the appellant which could provide for an apportionment of costs under Article 104(1) EPC.

6.3 Cases of alleged abuse of procedure or abuse of oral proceedings

In the board's view in **T 952/00**, the equity requirement was a matter for the body hearing the case to decide at its discretion in the light of the facts. It was to be seen as the compensation one party owed another as a result of his negligence or culpable irresponsibility, or a wrongful act carried out with intent to cause the other party harm and leading to damage requiring that party to request oral proceedings or the taking of evidence which would otherwise have been unnecessary. The wrongful act, whether intentional or simply the result of culpable negligence, had to be judged in relation to what the normal behaviour of an ordinarily diligent party would have been. It also had to be clearly and obviously the direct cause of the costs which should not have been incurred. In the case in point, it was important to compare the evidence given by the opposing party at first instance with the additional evidence he had had to give at the appeal stage, bearing in mind the evidence to the contrary given by the patent proprietor at both instances.

It was therefore the board's task to establish whether, in the successive statements made by the proprietor and

ment avant la date fixée pour cette procédure orale qu'il n'y assisterait pas peut constituer un comportement négligent ou intentionnel dont il convient de tenir compte aux fins de l'article 104(1) CBE. Par conséquent, lorsqu'une partie tarde à décider de ne pas assister à la procédure orale ou à prévenir la chambre de cette décision, une répartition des frais en faveur de la partie adverse peut être justifiée dans la mesure où les frais sont directement occasionnés par le fait que cette décision n'a pas été communiquée en temps utile avant la procédure orale.

En l'espèce, la chambre a néanmoins considéré que le requérant n'avait pas eu de comportement coupable susceptible de justifier une répartition des frais au titre de l'article 104(1) CBE.

6.3 Prétendu abus de procédure ou recours abusif allégué à une procédure orale

Dans l'affaire **T 952/00**, la chambre a estimé qu'il appartenait à l'instance saisie de l'affaire de statuer sur l'exigence d'équité, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, à la lumière des faits de la cause. Cette exigence doit être considérée comme la compensation qu'une partie doit à la partie adverse en raison de sa négligence, d'une irresponsabilité coupable ou d'un acte fautif effectué dans l'intention de nuire à l'autre partie et conduisant à un dommage qui oblige cette partie à requérir une procédure orale ou une mesure d'instruction qui n'aurait pas été nécessaire autrement. L'acte fautif, qu'il soit intentionnel ou simplement le résultat d'une négligence coupable, doit être apprécié par rapport à ce qu'aurait été le comportement normal d'une partie normalement diligente. Cet acte doit également être clairement et manifestement la cause directe de frais qui n'auraient pas dû être encourus. En l'espèce, il importait de comparer les preuves fournies par l'opposant en première instance à celles qu'il avait dû produire au stade du recours, en tenant compte des preuves contraires fournies par le titulaire du brevet au cours des deux instances.

Il incombait donc à la chambre d'établir si le titulaire du brevet, dans les déclarations successives qu'il avait faites et qui

rungen über das hinausgeht, was man berechtigterweise von einem Patentinhaber erwarten kann, der sein Patent verteidigt, indem er vor allem angesichts einer nachweislichen Vorbenutzung des Gegenstands seiner Erfindung die Wahrheit ganz oder teilweise verschweigt oder sogar Tatsachen behauptet, die sich nachträglich als unwahr herausstellen. Die Kammer war der Ansicht, daß die Aussagen des Patentinhabers über die Richtigkeit der Behauptungen des Einsprechenden in aufeinanderfolgenden Gesprächen im Lauf der Zeit beträchtlich voneinander abwichen, während die Behauptungen des Einsprechenden gleich geblieben seien.

Nach einer genauen Prüfung der verschiedenen Aussagen sowie der irreführenden Aussage kam die Kammer zu der Auffassung, daß die Einspruchsabteilung ohne diese falschen Aussagen nicht so offen für die Argumente des Patentinhabers hinsichtlich des angeblich vertraulichen Charakters dieser anderen wahrscheinlichen Vorbenutzung gewesen wäre, denn Vertraulichkeit habe wenig Sinn, wenn die Türen woanders frei verfügbar gewesen seien, so daß der Einsprechende keine Mühen auf sich hätte nehmen müssen, um neue Beweismittel zu finden, wie dies bei der vorliegenden Beschwerde der Fall gewesen sei. Der Patentinhaber habe dieses Verhalten auch im Beschwerdeverfahren an den Tag gelegt.

Dem Antrag des Einsprechenden auf Kostenverteilung bezüglich der dem Beschwerdeführer (Einsprechenden) bei der Beweisaufnahme nach Mitteilung der erstinstanzlichen Entscheidung entstandenen Kosten sei deshalb stattzugeben. Der Antrag des Beschwerdegegners (Patentinhabers) auf Kostenverteilung wegen der verspäteten Einreichung von Beweismaterial während des Beschwerdeverfahrens sei zurückzuweisen. Wie oben dargelegt, sei die verspätete Einreichung durch das Verhalten des Beschwerdegegners selbst verursacht worden.

Die Kammer ordnete deshalb an, daß der Beschwerdegegner 100 % der dem Beschwerdeführer bei der Beweisaufnahme nach der Mitteilung über die erstinstanzliche Entscheidung erwachsenen Kosten zu tragen hat und daß der Antrag des Beschwerdegegners auf Kostenverteilung zurückgewiesen wird.

placed on file, he had expressed himself in terms that went beyond those that could legitimately be expected of a proprietor defending his patent, in particular by concealing all or part of the truth in the face of evidence of prior use of the invention's subject-matter, or even by alleging facts subsequently revealed to be contrary to the truth. The board found that the statements made by the proprietor on the accuracy of the opponent's allegations during successive discussions had varied considerably over time, whereas the opponent's allegations had remained consistent.

Following an in-depth assessment of the different statements and the misleading statement, the board was convinced that without these false statements the opposition division would not have been so receptive to the patentee's arguments in respect of the alleged confidentiality of these other probable prior uses, such confidentiality making no sense when the doors were freely available elsewhere, so that the opponent would not have been required to go to the expense of gathering further evidence as it had had to in the appeal at issue. The patentee had continued this behaviour in the appeal proceedings.

The opponent's request for an apportionment of costs in respect of the costs incurred by the appellant (opponent) during the taking of evidence after notification of the first-instance decision was therefore to be granted. The request of the respondent (patentee) for an apportionment of costs due to the late filing of evidence during the appeal proceedings was to be refused. As indicated above, the late filing had been caused by the behaviour of the respondent himself.

The board therefore ordered that the respondent should bear 100% of the costs incurred by the appellant during the taking of evidence after notification of the first-instance decision and that the request for apportionment of costs by the respondent be refused.

figuraient au dossier, s'était exprimé en des termes qui allaient au-delà de ce que l'on pouvait légitimement attendre du titulaire d'un brevet qui défend son brevet, en particulier en dissimulant tout ou partie de la vérité au vu des preuves de l'usage antérieur de l'objet de l'invention, ou même en alléguant des faits qui se révèlent ultérieurement contraires à la vérité. La chambre a estimé que les déclarations faites par le titulaire du brevet à propos de l'exactitude des allégations de l'opposant avaient considérablement varié durant les discussions successives, alors que les allégations de l'opposant étaient restées cohérentes.

Après avoir examiné de façon approfondie les différentes déclarations ainsi que la déclaration trompeuse, la chambre a acquis la conviction que, sans ces déclarations erronées, la division d'opposition n'aurait pas été aussi réceptive aux arguments du titulaire du brevet concernant la prétendue confidentialité des autres usages antérieurs probables, une telle confidentialité n'ayant pas de sens si les portes étaient librement disponibles ailleurs, de sorte que l'opposant n'aurait pas dû prendre la peine de réunir de nouvelles preuves, ainsi qu'il avait été obligé de le faire dans le présent recours. En outre, le titulaire du brevet a continué à agir ainsi pendant la procédure de recours.

Il convenait donc d'accueillir la requête de l'opposant en répartition des frais encourus par le requérant (opposant) pour rapporter les preuves nécessaires après la signification de la décision de première instance. La requête de l'intimé (titulaire du brevet) en répartition des frais occasionnés par la production tardive de preuves au cours de la procédure de recours devait quant à elle être rejetée. Comme indiqué ci-dessus, le dépôt tardif était dû au comportement de l'intimé lui-même.

La chambre a donc ordonné à l'intimé de prendre en charge 100 % des frais encourus par le requérant afin de rapporter les preuves nécessaires après la signification de la décision de première instance et a rejeté la requête de l'intimé en répartition des frais.

D. Beschwerdeverfahren**1. Rechtlicher Charakter des Beschwerdeverfahrens**

Die Mitglieder der Kammer sind an keinerlei Anweisungen gebunden und nur den Vorschriften des Übereinkommens unterworfen, das bedeutet, daß die Kammer nicht an die Prüfungsrichtlinien gebunden ist. So wird denn auch in Artikel 15 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern nicht verlangt, daß die Kammer eine Abweichung von den Richtlinien zu rechtfertigen hat, es heißt dort lediglich, daß sie ihre Entscheidung begründet, "wenn ihrer Meinung nach diese Begründung zum Verständnis der Entscheidung beitragen kann" (**T 522/02**).

2. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten**2.1 Übertragung der Parteistellung**

In der Sache **T 590/98** teilte die Beschwerdeführerin der Kammer im Laufe des Verfahrens mit, daß sich ihr Name zweimal geändert habe, und legte zwei Dokumente als Nachweis für diese Änderungen vor.

Im ersten Dokument blieb unklar, ob die Firma ihren Geschäftsbetrieb unter ihrem ursprünglichen Namen aufgegeben oder ihre Tätigkeit gänzlich eingestellt hatte. In letzterem Fall hätte sich die Frage gestellt, ob es einen Geschäftsnachfolger gab, der berechtigt war, das Verfahren fortzuführen, wie in G 4/88 (ABI. EPA 1989, 480) dargelegt.

Aus dem zweiten Dokument war neben einer erneuten Namensänderung auch eine Änderung der Teilhaber ersichtlich, so daß die Kammer prüfen mußte, ob es sich nur um eine reine Namensänderung handelte oder ob eine Teilhaberschaft beendet und durch eine andere ersetzt wurde und ob in letzterem Fall der Geschäftsbetrieb von der früheren auf die neue übertragen wurde, was ebenfalls in G 4/88 und der nachfolgenden Rechtsprechung behandelt wurde. Diese Fragen hätten Auswirkungen auf die Zulässigkeit der Beschwerde haben können, und es war offensichtlich, daß zur Beantwortung Beweise erforderlich waren, die das

D. Appeal procedure**1. Legal character of appeal procedure**

Board members are not bound by any instructions and have to comply only with the provisions of the EPC, which means that boards are not bound by the Guidelines for Examination. Nor does Article 15(2) RPBA oblige a board to state its grounds for deviating from the Guidelines, simply stipulating that it should "state the grounds for its action if it considers that [its] decision will be more readily understood in the light of such grounds" (**T 552/02**).

2. Procedural status of the parties**2.1 Transfer of party status**

In the course of the proceedings in **T 590/98** the appellant informed the board that its name had been changed twice and supplied two documents said to provide evidence of these changes.

The first document left it unclear whether the business had ceased trading under its original name or had ceased trading altogether. In the latter event the question would then have been whether there had been a succession to the business by a party entitled to conduct the proceedings as contemplated by G 4/88 (OJ EPO 1989, 480).

The second document indicated both another change of name and a change of partners, accordingly requiring the board to consider whether there had been no more than a mere change of name or whether one partnership had ceased and been replaced by another and whether, in the latter case, there had been a transfer of business from the earlier to the later, again as contemplated by G 4/88 and subsequent jurisprudence. These matters could have affected the admissibility of the appeal, and their resolution appeared to require evidence as to the relevant law, as to the construction to be placed on the documents and as to the terms of the

D. Procédure de recours**1. Caractère juridique de la procédure de recours**

Les membres de la chambre ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la Convention, ce qui veut dire que la chambre n'est pas liée par les Directives relatives à l'examen. L'article 15(2) du règlement de procédure des chambres de recours n'impose pas non plus à la chambre de justifier un désaccord avec lesdites Directives, mais précise simplement que la chambre "indique les motifs de son choix lorsque, à son avis, cela facilite la compréhension de la décision" (**T 552/02**).

2. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours**2.1 Transmission de la qualité de partie**

Dans l'affaire **T 590/98**, le requérant a informé la chambre au cours de la procédure qu'il avait changé de dénomination sociale à deux reprises et a produit deux documents qui prouvaient, selon lui, ces changements.

Le premier document ne faisait pas ressortir clairement si l'entreprise avait mis fin à ses activités sous sa dénomination sociale initiale ou si elle avait cessé complètement ses activités. Dans ce dernier cas, la question se serait posée de savoir, comme examiné dans l'affaire G 4/88 (JO OEB 1989, 480), si une partie habilitée à conduire une procédure avait succédé à l'entreprise.

Comme le deuxième document indiquait à la fois un nouveau changement de dénomination sociale et un changement de partenaire, la chambre a dû vérifier s'il y avait eu un simple changement de dénomination sociale, ou si un partenariat avait pris fin et avait été remplacé par un autre et, dans ce cas, si les activités avaient été transmises de l'ancien au nouveau partenaire ; là aussi, l'affaire G 4/88 ainsi que la jurisprudence ultérieure ont servi de référence. Ces questions auraient pu influencer négativement sur la recevabilité du recours et à ces questions nécessitait semble-t-il des preuves en ce qui concerne le droit applicable, l'interprétation à donner aux

einschlägige Recht, die Auslegung der Dokumente und die Konditionen, unter denen die Teilhaberschaft geändert bzw. der Geschäftsbetrieb übertragen wurde, betrafen.

Die Beschwerdeführerin legte ein Rechtsgutachten vor. Dieses überzeugte die Kammer davon, daß nach einschlägigem Recht die Teilhaberschaft ungeachtet der Namensänderung und der Änderung der Teilhaber während des gesamten Beschwerdeverfahrens fortbestanden hatte. Das Gutachten als solches wurde von der Beschwerdegegnerin nicht angefochten und stellte das einzige von der Kammer in dieser Frage akzeptierte Beweismittel dar. Daraus folgte, daß die beschwerdeführende Gesellschaft, die als "jedermann" Einspruch gegen das Streitpatent eingelegt hatte, auch eine von der angefochtenen Entscheidung "beschwerte Person" und somit berechtigt war, das Beschwerdeverfahren einzuleiten und zu betreiben. Da laut dem einzigen der Kammer vorliegenden Beweismittel die Beschwerdeführerin durchweg dieselbe juristische Person war, stellte sich nicht die Frage, ob der Geschäftsbetrieb der Beschwerdeführerin oder deren Stellung als Einsprechende oder Beschwerdeführerin auf eine andere Partei übertragen worden war.

Zwar kann der Beschwerdeführerin angelastet werden, daß sie die Kammer nicht unverzüglich von der Namensänderung in Kenntnis gesetzt und daß sie, als sie es schließlich tat, reichlich mißverständliche Informationen mitgeteilt hat, doch ändert sich dadurch die in den vorgelegten Beweismitteln offenbarte Sachlage nicht.

In **T 1137/97** stellte die Kammer fest, daß nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern die Übertragung eines Einspruchs zusammen mit dem relevanten Geschäftsbetrieb, dessentwegen der Einspruch eingelegt wurde, zulässig war. In der ihr vorliegenden Sache hatten sowohl die ursprüngliche Einsprechende als auch der Übertragungsempfänger Beschwerde eingelegt, bevor dem EPA die Übertragung des Einspruchs mitgeteilt und nachgewiesen worden war. Die Kammer hielt die Beschwerde der ursprünglichen Einsprechenden für zulässig, die des Übertragungsempfängers hingegen für unzulässig. Die Einsprechenden- und Beschwerdeführerstellung ging jedoch an dem Tag auf den Übertragungsempfänger über, an dem das EPA zur Eintra-

changes of partnership or transfer of business.

A legal opinion was submitted by the appellant. This satisfied the board that under the relevant law the partnership had, notwithstanding changes of both participating partners and name, continued in being throughout the appeal proceedings. The opinion was not challenged as such by the respondent and represented the only evidence on the issue which the board accepted. It followed that the appellant partnership which, as "any person", filed opposition to the patent in suit, was also a "person aggrieved" by the decision under appeal and therefore entitled to commence and prosecute the appeal proceedings. Since, on the only evidence available to the board, the appellant throughout remained the same entity, no question arose of any transfer to another party of the appellant's assets or of its status as opponent or appellant.

While the appellant may have been open to criticism for not informing the board promptly of its change of name and for producing somewhat ambiguous information when it finally did so, that did not alter the factual position as disclosed by the evidence produced.

In **T 1137/97** the board found that, according to the case law of the boards of appeal, a transfer of an opposition together with the relevant business assets in the interests of which the opposition had been filed was allowable. In the case before the board, both the original opponent and the transferee had each filed an appeal before the transfer of the opposition had been notified to the EPO with supporting evidence of the transfer. The board considered the appeal of the original opponent to be admissible. However, the transferee's appeal was considered to be inadmissible. The transferee nevertheless acquired the status of opponent and appellant as of the date when the EPO had been requested to make the transfer and had been

documents et les conditions dans lesquelles s'est opéré le changement de partenaire ou la transmission des activités.

Le requérant a soumis un avis juridique avec lequel la chambre a acquis la conviction qu'en vertu du droit applicable, le partenariat a continué d'exister tout au long de la procédure de recours, nonobstant les changements de partenaire et de dénomination sociale. L'intimé n'a pas mis en cause l'avis lui-même, qui a constitué le seul moyen de preuve relatif à cette question que la chambre ait accepté. Par conséquent, le partenaire requérant qui avait, comme "toute personne", fait opposition au brevet en litige, était également lésé par la décision attaquée et était donc habilité à former le recours et à conduire la procédure de recours. Etant donné que d'après l'unique preuve dont disposait la chambre, le requérant est resté en permanence la même entité, la question de la transmission, à une autre partie, des éléments patrimoniaux du requérant ou de sa qualité d'opposant ou de requérant ne s'est pas posée.

L'on pouvait certes reprocher au requérant de ne pas avoir informé rapidement la chambre de son changement de dénomination sociale et d'avoir produit des informations quelque peu ambiguës lorsqu'il a finalement averti la chambre ; toutefois, cela ne modifiait en rien les faits exposés dans le moyen de preuve fourni.

Dans la décision **T 1137/97**, la chambre a estimé que, conformément à la jurisprudence des chambres de recours, une action en opposition pouvait être transmise conjointement avec l'élément patrimonial concerné (activité économique) dans l'intérêt duquel l'action en opposition avait été intentée. Dans cette affaire, l'opposant initial et le cessionnaire avaient formé chacun un recours avant que la transmission de l'opposition n'ait été notifiée à l'OEB avec le moyen de preuve attestant la transmission. La chambre a déclaré recevable le recours de l'opposant initial. En revanche, le recours du cessionnaire a été jugé irrecevable. Ce dernier a néanmoins acquis la qualité d'opposant et de requérant à compter de la date à laquelle l'OEB a été invité à effectuer la

gung des Rechtsübergangs aufgefordert und die Übertragung durch geeignete Unterlagen nachgewiesen wurde.

In **T 1204/97** befand die Kammer, es sei charakteristisch für eine Gesamtrechtsnachfolge, daß der Rechtsnachfolger die Rechtsstellung des Vorgängers mit allen Rechten und Pflichten erwirbt. Da das Vorliegen eines berechtigten Interesses kein Erfordernis für die Zulässigkeit eines Einspruchs sei (G 3/97 und G 4/97, ABI. EPA 1999, 245 und 270), könne es auch keine Voraussetzung für die Befugnis sein, einen Einspruch als Rechtsnachfolger des ursprünglichen Einsprechenden fortzuführen. Ob ein Einsprechender seine vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Patentinhaber verletze, indem er ein Einspruchsverfahren gegen dessen Patent fortsetze, habe grundsätzlich nichts mit dem Patentverfahren zu tun und sei nicht vom EPA, sondern von den nationalen Gerichten zu prüfen. (Im betreffenden Fall war die Einsprechende zunächst zwar Einsprechende gewesen, hatte ihren Einspruch aber nach Abschluß einer Lizenzvereinbarung mit der Patentinhaberin zurückgenommen. Danach hatte sie die ursprüngliche Beschwerdeführerin/Einsprechende gekauft.)

2.2 Beitritt

2.2.1 Zulässigkeit des Beitritts

In der Sache **T 1026/98** (ABI. EPA 2003, 441) wurden folgende Rechtsfragen der Großen Beschwerdekammer vorgelegt (**G 4/03**):

1. Kann nach Rücknahme der einzigen Beschwerde das Verfahren mit einem während des Beschwerdeverfahrens Beigetretenen fortgesetzt werden?

2. Wenn die Frage 1 bejaht wird:

Ist Voraussetzung für die Möglichkeit, das Verfahren fortzusetzen, daß der Beitretende formelle Erfordernisse erfüllt hat, die über die in Artikel 105 EPÜ ausdrücklich geregelten Zulässigkeitserfordernisse des Beitritts hinausgehen, insbesondere, ist die Entrichtung der Beschwerdegebühr notwendig?

Nachdem das der Vorlage zu Grunde liegende Beschwerdeverfahren **T 1026/98** wegen Rücknahme des verbliebenen Beitritts eingestellt wurde, musste das Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer ebenfalls eingestellt werden.

supplied with adequate documentation evidencing the transfer.

In **T 1204/97** the board found it a characteristic of a universal legal succession that the legal successor acquired the legal status of the legal predecessor with all duties and rights. As a legitimate interest was not a requirement for an opposition to be admissible (G 3/97 and G 4/97, OJ EPO 1999, 245 and 270), it could not be required as a condition for being entitled to continue an opposition as the legal successor of the original opponent. Whether or not an opponent acted contrary to contractual obligations in relation to the patent proprietor by pursuing an opposition against its patent was, as a matter of principle, outside the patent procedure and not to be examined by the EPO, but fell within the remit of the national courts. (In this case the opponent had originally been an opponent but had withdrawn the opposition after entering into a licence agreement with the proprietor. It had then purchased the original appellant/opponent).

2.2 Intervention

2.2.1 Admissibility of intervention

In **T 1026/98** (OJ EPO 2003, 441) the following points of law were referred to the Enlarged Board (**G 4/03**):

1. After withdrawal of the sole appeal, may the proceedings be continued for a third party who intervened during the appeal proceedings?

2. If the answer to question 1 is yes:

Is entitlement to continue the proceedings conditional on the intervener's compliance with formal requirements extending beyond the explicit criteria for an admissible intervention laid down in Article 105 EPC; in particular, does the appeal fee have to be paid?

However, following withdrawal of the remaining intervention in the referring decision **T 1026/98**, resulting in the appeal proceedings being terminated, the proceedings before the Enlarged Board had also to be terminated.

transmission et a reçu les documents nécessaires prouvant cette dernière.

Dans l'affaire **T 1204/97**, la chambre a estimé qu'une succession universelle avait ceci de particulier que le successeur acquiert la qualité juridique de son prédécesseur en droit, avec toutes les obligations et droits y afférents. Etant donné que l'intérêt légitime n'est pas une condition nécessaire pour qu'une opposition soit recevable (G 3/97 et G 4/97, JO 1999, 245 et 270), l'existence d'un intérêt légitime ne saurait être exigée comme condition pour poursuivre une opposition en tant que successeur de l'opposant initial. La question de savoir si un opposant contrevient à ses obligations contractuelles envers le titulaire du brevet en faisant opposition à son brevet n'entre pas, en principe, dans le cadre de la procédure concernant le brevet et ne doit pas être examinée par l'OEB, mais elle est en revanche de la compétence des tribunaux nationaux (en l'espèce, l'opposant avait introduit au départ une opposition, qu'il avait toutefois retirée après avoir conclu un accord de licence avec le titulaire du brevet. Il avait ensuite racheté le requérant/opposant initial).

2.2 Intervention

2.2.1 Recevabilité de l'intervention

Dans l'affaire **T 1026/98** (JO OEB 2003, 441), les questions de droit suivantes ont été soumises à la Grande Chambre de recours (**G 4/03**):

1. Lorsque l'unique recours a été retiré, la procédure peut-elle se poursuivre avec une partie qui est intervenue pendant la procédure de recours ?

2. Dans l'affirmative,

L'intervenant doit-il avoir rempli, outre les critères de recevabilité de l'intervention énoncés expressément à l'article 105 CBE, certaines conditions de forme, et doit-il notamment avoir acquitté la taxe de recours, afin de pouvoir poursuivre la procédure ?

Cependant, suite au retrait de l'intervention, il a été constaté l'extinction de la procédure dans l'affaire **T 1026/98**; affaire à l'origine de la saisine de la Grande Chambre de recours. La procédure devant la Grande Chambre de recours est également éteinte.

3. Prüfungsumfang

3.1 Bindung an die Anträge – Verbot der "reformatio in peius"

Laut **T 149/02** sorgt der Grundsatz des Verschlechterungsverbots (*reformatio in peius*) dafür, daß ein Gerichtsorgan einen alleinigen Beschwerdeführer nicht schlechterstellen darf als ohne die Beschwerde. Diese Lehre kann jedoch nicht so ausgelegt werden, daß sie separat auf jeden entschiedenen Punkt oder Gegenstand oder auf die Argumentation anwendbar ist, die zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat.

Wie die Kammer weiter feststellte, bedeutet in Beschwerde- und insbesondere in Einspruchsbeschwerdeverfahren der Devolutiveffekt der Beschwerde gemäß den Artikeln 110 und 111 (1) EPÜ in Verbindung mit Regel 64 b) EPÜ, daß die Kammer befugt ist, sämtliche Anträge des Beschwerdeführers zu berücksichtigen, d. h. sowohl die von der ersten Instanz zurückgewiesenen als auch die im Beschwerdeverfahren eingereichten, und mithin zu prüfen, ob diese Anträge die ursprünglichen Einspruchsgründe ausräumen, wenn sie unverändert bleiben, bzw. alle Erfordernisse des EPÜ erfüllen, wenn sie geändert werden.

Die Anträge des Beschwerdeführers im Beschwerdeverfahren legten fest, in welchem Umfang eine Änderung oder Aufhebung der Entscheidung begehrt werde, und bestimmten somit den Verfahrensrahmen. Die Erklärungen, mit denen die erste Instanz die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung begründe, seien für die Kammer nicht bindend, wenn die Einwände, die damit ausgeräumt werden sollten, immer noch auf Ansprüche zuträfen, die auf denselben Gegenstand gerichtet seien, aber einen breiteren Schutzzumfang hätten.

Diese allgemeinen Verfahrensgrundsätze – Verschlechterungsverbot und Devolutiveffekt der Beschwerde, die der Kammer die Befugnis verleiht, ihren Gegenstand zu prüfen – ergänzten sich gegenseitig und müßten so gehandhabt werden, daß sie einander nicht ausschlossen.

In der Sache **T 590/98** hatte die alleinige Beschwerdeführerin und Einsprechende die Zulässigkeit der Hilfsanträge, die von der nicht beschwerdeführenden Patent-

3. Extent of scrutiny

3.1 Binding effect of requests – no reformatio in peius

According to **T 149/02**, the principle of prohibition of *reformatio in peius* ensures that a judicial body has no power to put a sole appellant in a worse situation than if he had not appealed. However, the doctrine cannot be construed to apply separately to each point or issue decided, or to the reasoning leading to the impugned decision.

The board went on to state that in appeal proceedings, in particular opposition appeal proceedings, the devolutive effect of the appeal according to Articles 110 and 111(1) EPC together with Rule 64(b) EPC meant that the board was entitled to consider in full the appellant's requests which had either been refused by the department of first instance or filed during the appeal proceedings, and therefore to check whether they overcame the original grounds of opposition if unchanged, or whether they fulfilled all the requirements of the EPC if amended.

The requests filed by the appellant on appeal defined the extent to which amendment or setting aside of the decision was sought and thus the procedural framework. All statements made by the first instance in support of its final finding to maintain the patent in amended form were not binding on the board if the same objections they purported to refute still applied to claims relating to the same subject-matter but having a larger scope.

These general principles of procedure – prohibition of *reformatio in peius* and the devolutive effect of the appeal, which conferred on the board the power to consider its subject-matter – were complementary and had to be implemented in such a way that they did not exclude each other.

In **T 590/98** the sole appellant and opponent had objected to the admissibility of the auxiliary requests submitted by the non-appelling patentee as *reformatio in*

3. Etendue de l'examen

3.1 Effet obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in peius

Selon la décision **T 149/02**, le principe de l'interdiction de modifier une décision au détriment du requérant (*reformatio in peius*) a pour but d'éviter qu'une instance juridictionnelle puisse placer l'unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. Cependant, l'on ne peut interpréter cette doctrine de manière à l'appliquer distinctement à chaque point ou question faisant l'objet d'une décision ou encore aux motifs conduisant à la décision attaquée.

La chambre a ajouté que dans une procédure de recours, en particulier une procédure de recours après opposition, l'effet dévolutif du recours conformément aux articles 110 et 111(1) CBE ensemble la règle 64 b) CBE signifie que la chambre a la faculté de considérer l'ensemble des requêtes du requérant qui ont été soit rejetées par la première instance, soit déposées pendant la procédure de recours, et que la chambre est dès lors habilitée à examiner si lesdites requêtes lèvent les motifs d'opposition initiaux sans être modifiées ou si elles remplissent toutes les exigences de la CBE en étant modifiées.

Les requêtes déposées par le requérant pendant la procédure de recours définissent la mesure dans laquelle l'annulation ou la modification de la décision est souhaitée et, partant, le cadre procédural. La chambre n'est pas tenue de suivre toutes les constatations que la première instance a faites pour motiver, dans ses conclusions, le maintien du brevet sous une forme modifiée, si les mêmes objections que ces constatations étaient censées réfuter valent toujours pour les revendications qui portent sur le même objet tout en ayant une plus large portée.

Ces principes généraux de procédure – interdiction de la *reformatio in peius* d'une part et effet dévolutif du recours conférant à la chambre la compétence pour examiner son objet d'autre part – sont complémentaires et doivent être mis en œuvre de telle sorte qu'ils ne s'excluent pas l'un l'autre.

Dans l'affaire **T 590/98**, l'unique requérant et opposant a invoqué la *reformatio in peius* pour mettre en cause la recevabilité des requêtes subsidiaires

inhaberin eingereicht wurden, als *reformatio in peius* beanstandet. Die Kammer hatte daraufhin zu prüfen, ob die in den Hilfsanträgen enthaltene geänderte Fassung der Ansprüche weiter war als die von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltene Fassung, also ob die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Basis der Ansprüche in den Hilfsanträgen die Einsprechende/Beschwerdeführerin schlechterstellen würde als ohne die Beschwerde. Wenn dem so wäre, läge *prima facie* eine *reformatio in peius* vor.

Nach Prüfung der Fakten stellte die Kammer fest, daß jeder Hilfsantrag, dem stattgegeben würde, eine Verschlechterung zur Folge hätte.

Die Beschwerdegegnerin ließ wissen, daß sie die für die Zulassung von Änderungsanträgen im Beschwerdeverfahren geltenden Prinzipien im Hinblick auf das in der Rechtsprechung entwickelte Verschlechterungsverbot durchaus kenne. Die Entscheidung G 1/99 (ABI. EPA 2001, 381), die der Beschwerdegegnerin geläufig war, räumt einem nicht beschwerdeführenden Patentinhaber drei Möglichkeiten der Änderung ein, selbst wenn sich daraus eine *reformatio in peius* ergäbe, solange nicht gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoßen wird, der eine Erweiterung des Schutzbereichs über das Patent in der erteilten Fassung hinaus verbietet. Laut der ersten Möglichkeit darf ein Patentinhaber Änderungen vornehmen, indem er ein oder mehrere in der ursprünglichen Fassung offenbarte Merkmale einführt, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung einschränken. Wenn eine solche Beschränkung nicht möglich ist – und nur dann –, kann ein Patentinhaber als zweite Möglichkeit innerhalb der Grenzen des Artikels 123 (3) EPÜ einen Antrag einreichen, der den Schutzbereich über das Patent in der aufrechterhaltenen Fassung erweitern würde.

Dies legte die Schlußfolgerung nahe, daß die Beschwerdegegnerin allen Grund hatte, davon auszugehen, daß die Kammer ihre Hilfsanträge als *reformatio in peius* für unzulässig erachten würde. Außerdem war sie durch die Bezugnahme der Kammer auf G 1/99 auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht worden, weitere Anträge einzureichen.

peius. This required the board to consider whether the amended form of the claims in the auxiliary requests was wider than the claims in the form maintained by the opposition division, in other words whether maintenance of the patent in amended form on the basis of the claims in the auxiliary requests would put the opponent/appellant in a worse situation than if he had not appealed. If so, there was a *prima facie* case of *reformatio in peius*.

On the facts, the board found that were any of the auxiliary requests to succeed, *reformatio in peius* would arise.

The respondent confirmed that he was well aware of the principles governing the admissibility of requests to file amendments in appeal proceedings in view of the principle of the prohibition of *reformatio in peius* developed by the case law. G 1/99 (OJ EPO 2001, 381), of which the respondent was aware, gave a non-appealing patentee three possibilities to amend, even if this led to *reformatio in peius*, provided the prohibition in Article 123(3) EPC on extension of the scope of the patent as granted was observed. The first possibility was that a patentee was allowed to amend by introducing one or more originally disclosed features which limited the scope of the patent as maintained. If, and only if, such a limitation was not possible, a patentee might then, as a second possibility, within the limits of Article 123(3) EPC, file a request which would extend the scope of the patent as maintained.

The conclusion that had to be drawn was that the respondent had had every reason to expect that his auxiliary requests would be held inadmissible by the board as *reformatio in peius*. Moreover, the board's reference to G 1/99 had drawn his attention to the possibility of filing other requests. It appeared to the board that requests could have been

soumises par le titulaire du brevet, non requérant. La chambre a dû par conséquent examiner si les revendications telles que modifiées dans les requêtes subsidiaires étaient plus étendues que les revendications telles que maintenues par la division d'opposition. En d'autres termes, la question était de savoir si le maintien du brevet sous sa forme modifiée, sur la base des revendications contenues dans les requêtes subsidiaires, placerait l'opposant/requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. Dans l'affirmative, le motif de *reformatio in peius* invoqué serait été apparemment fondé.

Après examen des faits, la chambre a estimé que s'il était fait droit à l'une des requêtes subsidiaires, il y aurait *reformatio in peius*.

L'intimé a confirmé qu'il connaissait bien les principes qui régissent la recevabilité de requêtes visant à déposer des modifications lors de procédures de recours eu égard à l'interdiction de *reformatio in peius* développée par la jurisprudence. La décision G 1/99 (JO OEB 2001, 381), dont l'intimé avait connaissance, donne au titulaire du brevet non requérant trois possibilités pour produire des modifications (même si elles impliquent une *reformatio in peius*), à condition qu'il respecte l'interdiction, énoncée à l'article 123(3) CBE, d'étendre la protection conférée par le brevet tel que délivré. En premier lieu, le titulaire du brevet est autorisé à apporter des modifications en introduisant une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui limitent la portée du brevet tel que maintenu. Si, et seulement si une telle limitation s'avère impossible, le titulaire du brevet peut alors, en deuxième lieu, déposer une requête qui étend la portée du brevet tel que maintenu, mais dans les limites de l'article 123(3) CBE.

L'intimé avait toutes les raisons de s'attendre à ce que la chambre déclare ses requêtes subsidiaires irrecevables pour cause de *reformatio in peius*. De plus, comme la chambre s'était référée à la décision G 1/99, l'intimé savait qu'il avait la possibilité de déposer d'autres requêtes. La chambre a estimé que des requêtes auraient pu être déposées de

Die Kammer hatte den Eindruck, daß Anträge hätten gestellt werden können, die den Disclaimer überflüssig gemacht und das Problem der *reformatio in peius* ausgeräumt hätten. Die Hilfsanträge der Beschwerdegegnerin wurden deshalb für unzulässig erachtet.

Laut der Entscheidung **T 809/99** ist der nicht beschwerdeführende Patentinhaber im Beschwerdeverfahren im wesentlichen darauf beschränkt, die Ansprüche in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung zu verteidigen. Wenn diese Ansprüche nicht gewährbar sind, gilt das Verschlechterungsverbot, d. h. ein geänderter Anspruch, der den Einsprechenden und alleinigen Beschwerdeführer schlechterstellen würde als ohne die Beschwerde, ist zurückzuweisen.

Die einzige Ausnahme von diesem in G 1/99 dargelegten Grundsatz setzt voraus, daß eine bestimmte Reihenfolge von Möglichkeiten geprüft wird, um den Mangel im Anspruch bzw. in den Ansprüchen zu beseitigen. Bei der ersten in Frage kommenden Lösung zur Beseitigung des Mangels (Änderung durch Einführung eines oder mehrerer ursprünglich offenbar beschränkender Merkmale, durch die der Einsprechende/Beschwerdeführer nicht schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde) handelt es sich de facto um eine Beschränkung des Schutzzumfangs. Eine solche Beschränkung kann auch erreicht werden, indem man die alternative Ausführungsform, die zu dem Mangel geführt hat, in dem Anspruch streicht.

Das Argument, die Beschränkung auf nur noch eine von zwei Alternativen enge den Schutzzumfang so ein, daß es kommerziell uninteressant werde, stellt keinen triftigen Grund dar, um diese Lösung auszulassen und die nächste in G 1/99 genannte Lösungsmöglichkeit zu versuchen.

In **T 598/99** führte die Kammer aus, daß das Verbot der *reformatio in peius* angewandt wird, um zu verhindern, daß ein alleiniger Beschwerdeführer schlechtergestellt wird als ohne die Beschwerde. Wo der Patentinhaber alleiniger Beschwerdeführer ist, kann das Verschlechterungsverbot den Einsprechenden/Beschwerdegegner nicht davor bewahren, schlechtergestellt zu werden als ohne die Beschwerde (G 9/92, ABI. EPA 1994, 875 und G 4/93,

filed to make the disclaimer superfluous and overcome the problem of *reformatio in peius*. The respondent's auxiliary requests were therefore held to be inadmissible.

According to **T 809/99**, the non-appealing patentee is primarily restricted in the appeal proceedings to defending the claims as maintained by the opposition division. If these claims are not allowable, the principle of prohibition of *reformatio in peius* applies, ie an amended claim which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if he had not appealed must be rejected.

The only exception to this principle as set out in G 1/99 requires consideration of a particular sequence of possibilities for overcoming the deficiency presented by the claim(s). The first solution for overcoming the deficiency to be considered (an amendment introducing one or more originally disclosed limiting features which would not put the opponent/appellant in a worse situation than he was in before he appealed) in fact concerns a limitation of the scope of the claim. Such a limitation can also be achieved by deleting the alternative embodiment in the claim, which led to the deficiency.

The argument that the limitation to only one of the two alternatives would render the scope of protection too narrow for it to be commercially interesting is not a valid reason for dismissing this solution and proceeding to the next possible solution indicated in G 1/99.

In **T 598/99** the board observed that the principle of *reformatio in peius* applied so as to prevent a sole appellant being put in a worse situation than he was in before he appealed. Where the patentee was the sole appellant, the principle could not serve to protect the opponent/respondent from being put in a worse situation than he was in before the appeal (G 9/92, OJ EPO 1994, 875, and G 4/93, OJ EPO 1994, 875). Indeed, whenever a sole patentee was

manière à éviter le disclaimer, ce qui aurait permis de résoudre le problème de la *reformatio in peius*. Les requêtes subsidiaires de l'intimé ont donc été jugées irrecevables.

Selon la décision rendue dans l'affaire **T 809/99**, le titulaire du brevet non requérant doit pour l'essentiel se borner, dans la procédure de recours, à défendre les revendications maintenues par la division d'opposition. Si ces revendications ne sont pas recevables, le principe d'interdiction de la *reformatio in peius* est applicable, ce qui signifie qu'il faut rejeter toute modification d'une revendication qui placerait l'opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours.

La seule exception à ce principe a été énoncée dans l'affaire G 1/99; la Grande Chambre de recours a en effet estimé qu'il convient d'envisager une séquence spécifique de possibilités pour remédier aux irrégularités d'une ou de plusieurs revendications. La première solution à envisager pour remédier à de telles irrégularités (une modification introduisant une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui limitent la portée du brevet et ne mettent pas l'opposant/requérant dans une situation plus défavorable qu'avant le recours) consiste en fait à limiter la portée de la revendication. A cet effet, il est également possible de supprimer le mode de réalisation proposé comme variante dans la revendication et qui est à l'origine des irrégularités.

L'argument selon lequel la limitation à seulement une ou deux variantes réduirait l'étendue de la protection dans une mesure telle que l'exploitation commerciale de l'invention ne présenterait aucun intérêt n'est pas une raison valable pour rejeter cette solution et passer à la prochaine option mentionnée dans la décision G 1/99.

Dans l'affaire **T 598/99**, la chambre a souligné que le principe de la *reformatio in peius* s'applique de manière à éviter que l'unique requérant soit placé dans une situation plus défavorable que celle dans laquelle il se trouvait avant de former son recours. Lorsque le titulaire du brevet est l'unique requérant, ce principe ne saurait servir à protéger l'opposant/intimé d'une situation plus défavorable que celle qui existait avant son recours (G 9/92, JO OEB 1994, 875

ABI. EPA 1994, 875). Wenn ein Patentinhaber als alleiniger Beschwerdeführer den Widerruf seines Patents erfolgreich anfigt, ist der Einsprechende nämlich stets schlechtergestellt als ohne die Beschwerde. Die Tatsache, daß der Einsprechende nicht berechtigt war, gegen die Entscheidung auf Widerruf des Patents Beschwerde einzulegen, war in dieser Hinsicht ohne Belang.

3.2 Prüfung der Patentierbarkeitserfordernisse

3.2.1 Inter-partes-Verfahren

Wird ein Einspruchsgrund in der mündlichen Einspruchsverhandlung von der einzigen Partei, die diesen Grund angezogen hat, ausdrücklich nicht aufrechterhalten und geht die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung nicht auf diesen Grund ein, so stellt dessen Wiedereinführung im Beschwerdeverfahren einen neuen Grund dar, der gemäß G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) per Analogie das Einverständnis des Patentinhabers erfordert (**T 520/01**).

Weiter stellte die Kammer folgendes fest: Wenn ein Einspruchsgrund innerhalb der Einspruchsfrist substantiiert wurde und die Partei, die ihn vorgebracht hat, weder in der mündlichen Einspruchsverhandlung erschienen ist noch den Grund zurückgenommen hat, muß der Grund von der Einspruchsabteilung behandelt werden und kann von anderen Beschwerdeführern im anschließenden Beschwerdeverfahren aufgegriffen werden.

In der Sache **T 14/02** hatte die Einsprechende/Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung Einwände gemäß den Artikeln 83 und 123 (2) EPÜ gegen die abhängigen Ansprüche in dem vor der Einspruchsabteilung geänderten und aufrechterhaltenen Umfang erhoben. Nach Darstellung der Beschwerdeführerin ergaben sich die Gründe daraus, daß einige in der Beschreibung offenbarte Ausführungsformen nicht in den Schutzbereich des Anspruchs 1 im geänderten Umfang fielen. Die Kammer war anderer Auffassung: Die Gründe ergäben sich nicht aus den Änderungen in den abhängigen Ansprüchen; die Argumente hätten nichts mit den Artikeln 83 oder 123 (2) EPÜ zu tun, sondern vielmehr mit der Form der Beschreibung, d. h. damit, ob einige Ausführungsformen gestrichen werden sollten. Die Kammer befand daher, daß die Gründe nach

successful in his appeal against the revocation of his patent, the opponent would be in a worse position than before. The fact that the opponent was not entitled to appeal against the decision to revoke the patent was immaterial in that respect.

3.2 Patentability requirements under examination

3.2.1 In opposition appeal proceedings

Where a ground of opposition is expressly not maintained in opposition oral proceedings by the only party which has relied on the ground and the opposition division does not deal with the ground in its decision, the re-introduction of the ground in appeal proceedings constitutes a fresh ground which, following G 10/91 (OJ EPO 1993, 420) by analogy, requires the permission of the proprietor (**T 520/01**).

The board went on to state that where a ground was substantiated within the opposition period and the party which had raised the ground neither appeared at the opposition oral proceedings nor withdrew the ground, the ground had to be dealt with by the opposition division and could be taken up by other appellants in subsequent appeal proceedings.

In **T 14/02** objections under Articles 83 and 123(2) EPC had been raised by the appellant/opponent in his appeal grounds against the dependent claims, as amended and maintained before the opposition division. According to the appellant, the grounds arose because some embodiments disclosed in the description were not within the scope of claim 1 as amended. The board disagreed. The grounds did not arise out of amendments made to the dependent claims; the arguments did not relate to Articles 83 or 123(2) EPC but rather to the form of the description, ie whether some embodiments should be deleted. For that reason, the board did not consider that grounds under Article 102(3) EPC arose out of the amendments, and thus they could not be considered in view of Article 102(3) EPC. As the respondent did not agree to the introduction of these new

et G 4/93, JO 1994, 875). En effet, si l'unique titulaire du brevet forme un recours contre la révocation de son brevet et obtient gain de cause, l'opposant est dans une situation plus défavorable qu'auparavant. Peu importe à cet égard que l'opposant ne puisse pas former de recours contre la décision de révoquer le brevet.

3.2 Examen des conditions de brevetabilité

3.2.1 Procédure de recours sur opposition

Lorsqu'un motif d'opposition est expressément retiré, lors d'une procédure orale relative à une opposition, par la seule partie à l'avoir invoqué et que la division d'opposition n'a pas examiné ce motif dans sa décision, la réintroduction du motif dans la procédure de recours revient à invoquer un nouveau motif ce qui, par analogie avec l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 420), nécessite le consentement du titulaire du brevet (**T 520/01**).

La chambre a ajouté que lorsqu'un motif est introduit pendant le délai d'opposition et que la partie qui l'a invoqué ne se présente pas à la procédure orale relative à l'opposition et ne retire pas ce motif, la division d'opposition doit examiner ce dernier, et d'autres requérants peuvent le faire valoir dans une procédure de recours ultérieure.

Dans l'affaire **T 14/02**, le requérant/opposant avait, dans le mémoire exposant les motifs de son recours, soulevé des objections au titre des articles 83 et 123(2) CBE à l'encontre des revendications dépendantes telles que modifiées et maintenues par la division d'opposition. Le requérant a fait valoir que certains modes de réalisation divulgués dans la description n'étaient pas couverts par la revendication 1 telle que modifiée. La chambre n'a pas partagé ce point de vue. Les motifs ne concernaient pas les modifications apportées aux revendications dépendantes – les arguments avancés n'avaient pas de rapport avec les articles 83 ou 123(2) CBE – mais portaient plutôt sur la forme de la description, c'est-à-dire sur la suppression ou non de certains modes de réalisation. Pour cette raison, la chambre a estimé que les motifs invoqués au titre des articles 83 ou 123(2)

Artikel 102 (3) EPÜ nicht aus den Änderungen hervorgingen, weswegen sie nicht im Hinblick auf Artikel 102 (3) EPÜ geprüft werden konnten. Da der Beschwerdegegner der Einführung dieser neuen Gründe in das Beschwerdeverfahren nicht zustimmte, wurden sie nach Maßgabe von G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) nicht zugelassen.

3.2.2 Sachverhaltsprüfung – Anwendungsrahmen von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren

In **T 991/01** bezog sich der Beschwerdeführer erstmals während der mündlichen Verhandlung auf eine englische Übersetzung einer in D1 erwähnten japanischen Patentanmeldung. Die Übersetzung war dem Beschwerdeführer von der Prüfungsabteilung vier Tage nach der mündlichen Verhandlung, in der die Zurückweisung der Anmeldung verkündet worden war, zugesandt worden und wurde nicht in die Prüfungsakte aufgenommen. Dessen ungeachtet konnte der Beschwerdeführer nach Auffassung der Kammer zu Recht annehmen, daß die Übersetzung in die Akte aufgenommen war und von der Kammer gebührend berücksichtigt wurde. Deshalb wurde die Übersetzung trotz der verspäteten Einreichung zum Verfahren zugelassen.

4. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde

4.1 Beschwerdefähige Entscheidung

Damit eine Beschwerde zulässig ist, muß sich mindestens einer der Gründe in der schriftlichen Beschwerdebegründung auf einen Punkt beziehen, den die Instanz, deren Entscheidung angefochten wird, zumindest unter Umständen zugunsten des Beschwerdeführers hätte entscheiden können, den sie aber nicht so entschieden hat, wobei eine günstige Entscheidung in diesem Punkt zu einem anderen Ergebnis geführt hätte. Eine Beschwerde kann keine Entschuldigung dafür sein, daß die Prüfung von Punkten beantragt wird, die die Instanz, gegen die sich die Beschwerde richtet, gar nicht zu prüfen hatte.

In der betreffenden Sache (**T 846/01**) lag auf der Hand, daß die Beschwerdeführerin nicht den Inhalt der Entscheidung der Einspruchsabteilung anfocht – der die Neunummerierung der Ansprüche und die Anpassung der Beschreibung betraf –, sondern versuchte, die Frage der Gewährbarkeit neu aufzurollen, die

grounds into the appeal proceedings, in accordance with G 10/91 (OJ EPO 1993, 420) they were not admitted.

3.2.2 Facts under examination – applying Article 114 EPC in appeal proceedings

In **T 991/01** the appellant referred for the first time during oral proceedings to an English translation of a Japanese patent application mentioned in document D1. The translation had been sent to the appellant by the examining division four days after the oral proceedings, at which it was announced that the patent application was refused, and it had not been added to the examination file. Nonetheless, according to the board, the appellant could legitimately assume that the translation was on file and had been duly considered by the board. The translation was therefore admitted despite its late filing.

4. Filing and admissibility of the appeal

4.1 Appealable decisions

For an appeal to be admissible, at least one of the grounds in the written statement of grounds of appeal must relate to a point which could at least arguably have been decided in the appellant's favour by the instance appealed from but which had not been so decided, where a favourable decision on the point would have produced a different outcome. An appeal cannot be an excuse for requesting consideration of points which the instance from which the appeal lies was not entitled to consider.

In the case in point (**T 846/01**) it was clear that the appellants were not contesting the substance of the opposition division's decision, which dealt with the renumbering of the claims and the adaptation of the description, but were trying to reopen the issue of validity which had already been decided in the

CBE n'étaient pas liés aux modifications et qu'ils ne pouvaient donc pas être pris en considération eu égard à l'article 102(3) CBE. Comme l'intimé n'a pas donné son accord sur l'introduction de ces nouveaux motifs dans la procédure de recours, ceux-ci n'ont pas été admis, conformément à l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 420).

3.2.2 Examen des faits – Cadre d'application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours

Dans l'affaire **T 991/01**, le requérant avait cité pour la première fois au cours de la procédure orale une traduction en anglais d'une demande de brevet japonais mentionnée dans le document D1. La division d'examen avait envoyé la traduction au requérant quatre jours après la procédure orale au cours de laquelle il avait été annoncé que la demande de brevet était rejetée, et cette traduction n'avait pas été versée au dossier d'examen. La chambre a néanmoins estimé que le requérant pouvait légitimement supposer que la traduction figurait dans le dossier et qu'elle avait été dûment prise en considération par la chambre. La traduction a dès lors été admise, en dépit de son dépôt tardif.

4. Formation et recevabilité du recours

4.1 Décisions susceptibles de recours

Pour qu'un recours soit recevable, au moins l'un des motifs figurant dans le mémoire exposant les motifs du recours doit porter sur une question qui aurait pu, du moins semble-t-il, être tranchée en faveur du requérant par l'instance dont la décision était attaquée, alors que cela n'a pas été le cas, sachant qu'une décision favorable sur cette question aurait produit un résultat différent. Un recours ne saurait être pris comme prétexte pour demander l'examen de questions que l'instance dont la décision est contestée n'était pas habilitée à examiner.

Dans l'affaire concernée (**T 846/01**), il était évident que le requérant ne mettait pas en cause le contenu de la décision de la division d'opposition, qui traitait de la renumérotation des revendications et de l'adaptation de la description, mais qu'il essayait d'entamer une nouvelle fois la question de la validité, qui avait

bereits in der vorangegangenen Beschwerdekommerentscheidung (T 239/97) geklärt worden war. Diese Entscheidung war gemäß Artikel 106 EPÜ und dem Grundsatz der *res judicata* nicht anfechtbar.

4.2 Beschwerdeberechtigung

4.2.1 Materielle Beschwerdeberechtigung

In der Sache **T 824/00** (ABI. EPA 2004, 5) hatte die Beschwerdeführerin/Patentinhaberin der Einspruchsabteilung ein Schreiben gesandt, mit dem alle Anträge zurückgenommen wurden. Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent, weil ihr keine von der Patentinhaberin gebilligte Fassung vorlag, auf deren Grundlage es aufrechterhalten werden konnte. Daraufhin legte die Beschwerdeführerin/Patentinhaberin Beschwerde ein und beantragte die Berichtigung ihres Schreibens gemäß Regel 88 EPÜ, und zwar dahingehend, daß das Schreiben außer acht gelassen werden solle, weil es nicht ihre wirkliche Absicht wiedergebe.

Die Beschwerde wurde für unzulässig erachtet. Eine Beschwerde muß **alle** in Regel 65 (1) EPÜ angeführten Erfordernisse erfüllen; eines davon besagt, daß der Beschwerdeführer gemäß Artikel 107 EPÜ durch die angefochtene Entscheidung beschwert sein muß. *Prima facie* schien die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Entscheidung nicht beschwert zu sein, da die Einspruchsabteilung keinen anhängigen Antrag irgendeines Beteiligten zurückgewiesen hatte. Wäre die Berichtigung gemäß Regel 88 EPÜ zugelassen worden, wäre die Beschwerdeführerin beschwert und die Beschwerde zulässig gewesen.

Der beantragten Berichtigung wäre nicht stattgegeben worden, weil sie eine materielle Verletzung von Grundsätzen zur Folge gehabt hätte, die das grundlegende Rechtsgut der Rechtssicherheit in Verfahren verkörpern. Einem dieser Grundsätze zufolge gilt ein Beteiligter durch eine solche Entscheidung, mit der seinem Schlußantrag stattgegeben wird, nicht als beschwert im Sinne des Artikels 107 EPÜ.

In der Sache **T 961/00** gelangte die Kammer zu dem Ergebnis, daß ein Patentinhaber, der im Einspruchsverfahren vor der Einspruchsabteilung

earlier appeal board decision T 239/97. Under Article 106 EPC and in view of the principle of *res judicata*, this decision was not open to challenge.

4.2 Entitlement to appeal

4.2.1 Party adversely affected

In the case before the board in **T 824/00** (OJ EPO 2004, 5), the appellant proprietor had written a letter to the opposition division withdrawing all requests. The opposition division, having no text agreed by the proprietor on the basis of which the patent could be maintained, had revoked the patent. The appellant proprietor had filed an appeal, requesting correction of his letter under Rule 88 EPC, namely that it be disregarded as it had not expressed his true intention.

The appeal was found inadmissible. An appeal had to meet **all** the requirements mentioned in Rule 65(1) EPC, one of which was that the appellant was adversely affected under Article 107 EPC. *Prima facie* the appellant did not appear to be adversely affected by the decision under appeal, as the opposition division had not refused any existing request of the parties. Only if correction under Rule 88 EPC was allowable, would the appellant have been adversely affected and the appeal would have been admissible.

The requested correction was not allowable because it would have materially breached principles representing the fundamental value of legal procedural certainty. One such principle was that the appellant should not be regarded as adversely affected within the meaning of Article 107 EPC by a decision which had granted his final request.

In **T 961/00** the board held that a patent proprietor who had declared in opposition proceedings before the opposition division that he withdrew his consent to

déjà fait l'objet d'une décision antérieure d'une chambre de recours (T 239/97). Cette décision ne pouvait être attaquée, conformément à l'article 106 CBE et en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée.

4.2 Personnes admises à former un recours

4.2.1 Partie déboutée

Dans l'affaire **T 824/00** (JO OEB 2004, 5), le titulaire du brevet/requérant avait adressé une lettre à la division d'opposition pour l'informer qu'il retirait toutes ses requêtes. Ne disposant d'aucun texte approuvé par le titulaire du brevet sur la base duquel le brevet pouvait être maintenu, la division d'opposition a révoqué le brevet. Dans son recours, le titulaire du brevet/requérant a présenté une requête en rectification de la lettre, en vertu de la règle 88 CBE, demandant qu'il ne soit pas tenu compte de ladite lettre au motif qu'elle ne traduisait pas son intention véritable.

Le recours a été jugé irrecevable. Un recours doit être conforme à **toutes** les exigences visées à la règle 65(1) CBE, l'une d'entre elles étant que la décision attaquée n'a pas fait droit aux prétentions du requérant conformément à l'article 107 CBE. A première vue, il ne semble pas que la décision attaquée ait fait grief au requérant, étant donné que la division d'opposition n'a rejeté aucune des requêtes présentées par les parties. Ce n'est que si la rectification avait été autorisée en vertu de la règle 88 CBE qu'il n'aurait pas été fait droit aux prétentions du requérant et que le recours aurait été recevable.

Il ne pouvait être fait droit à la requête en rectification parce qu'elle aurait enfreint, sur le fond, les principes fondamentaux de la procédure, comme la sécurité juridique. Un de ces principes consiste à ne pas considérer qu'une décision faisant droit à la dernière requête d'un requérant fait grief audit requérant au sens de l'article 107 CBE.

Dans l'affaire **T 961/00**, la chambre a estimé que la décision de la division d'opposition révoquant le brevet européen ne lésait pas, au sens de l'article

erklärt hat, daß er sein Einverständnis mit der Fassung, in der das Patent erteilt wurde, widerrufe und keine geänderte Fassung vorlegen werde (siehe Rechtsauskunft 11/82), nicht im Sinne des Artikels 107 Satz 1 EPÜ beschwert ist, wenn die Einspruchsabteilung beschließt, das Patent zu widerrufen.

4.3 Form und Frist der Beschwerde

4.3.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift (Regel 64 b) EPÜ)

Die Erklärung des Patentinhabers, gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde einzulegen, bedeutet bei einem Widerruf des Patents als dem einzigen Ausspruch der Entscheidung jedenfalls die Erklärung, daß der Patentinhaber die vollständige, weil nur einheitlich mögliche Aufhebung dieser Entscheidung begehrt und damit beantragt. Damit enthält die Beschwerdeschrift das, was Regel 64 b) EPÜ nach ihrem Wortlaut in einer ihrer Alternativen als Voraussetzung für eine zulässige Beschwerde verlangt, nämlich die Angabe des Umfangs, in dem die Aufhebung der Entscheidung begehrt wird (**T 407/02**).

4.3.2 Fristgerechte Einlegung der Beschwerde

In **T 1281/01** galt es zu ermitteln, ob die Beschwerde fristgerecht eingelegt wurde, wenn die angefochtene Entscheidung einer ehemals bevollmächtigten Vertreterin zugestellt wurde, nachdem diese dem EPA mitgeteilt hatte, daß die Akte an eine andere Person weitergeleitet worden war, die künftig als Vertreterin tätig sein sollte. Anschließend fand eine zweite Übertragung an einen dritten Vertreter statt, die dem EPA ebenfalls vor dem Datum der Entscheidung mitgeteilt worden war.

Die Kammer befand, daß Regel 81 (1) und (2) EPÜ mit der Zustellung der angefochtenen Entscheidung an die erste Vertreterin nicht erfüllt war, denn diese war nicht mehr die **bestellte** Vertreterin. Infolgedessen war die Entscheidung nicht ordnungsgemäß zugestellt worden und die Fiktion, daß die Entscheidung mit dem zehnten Tag nach der Abgabe zur Post als tatsächlich zugestellt gilt (Regel 78 (2) EPÜ), nicht anwendbar. Gemäß Regel 82 EPÜ galt die angefochtene Entscheidung als an dem Tag zugestellt, an dem der dritte Vertreter sie erhielt; somit war die Beschwerde fristgerecht eingelegt.

the granted version of his European patent and would not file an amended version (see Legal Advice 11/82) was not adversely affected within the meaning of Article 107, first sentence, EPC by the opposition division's decision revoking the European patent.

4.3 Form and time limit of appeal

4.3.1 Form and content of notice of appeal (Rule 64(b) EPC)

If the only ruling in an opposition division decision is that the patent is revoked, a statement by the patent proprietor that he is appealing against the decision is invariably tantamount to his stating that he wishes and hence requests that the decision be cancelled in its entirety, because cancellation has to be unitary. Hence the content of the notice of appeal is what Rule 64(b) EPC demands as one of its requirements for an admissible appeal, ie a statement identifying the extent to which cancellation of the decision is requested (**T 407/02**).

4.3.2 Appeal filed within the time limit

In **T 1281/01** it had to be determined whether the appeal had been filed in due time if the decision under appeal had been notified to a previously authorised representative after she had notified the EPO that the file had been transferred to someone else who would thenceforth act as the representative. Then there had been a second transfer to a third representative, which had also been notified to the EPO before the date of the decision.

The board held that the notification of the decision under appeal to the first representative had not been in line with Rule 81(1) and (2) EPC because she had ceased to be an **appointed** representative. It followed that the decision under appeal had thus not been duly notified and that the legal fiction that the decision had actually been delivered on the tenth day following its posting (Rule 78(2) EPC) did not apply. Pursuant to Rule 82 EPC, the decision under appeal was deemed to have been notified on the date it was received by the third representative, and the appeal had therefore been filed in due time.

107, première phrase CBE, le titulaire du brevet qui avait déclaré, pendant la procédure d'opposition devant la division d'opposition, qu'il n'acceptait plus la version du brevet européen tel que délivré et qu'il ne déposerait pas de version modifiée (cf. renseignement juridique 11/82).

4.3 Forme et délai du recours

4.3.1 Forme et contenu de l'acte de recours (Règle 64 b) CBE)

Lorsque le titulaire d'un brevet déclare former un recours contre une décision de la division d'opposition et que cette décision a pour seul énoncé le rejet du brevet, cela signifie en tout état de cause qu'il vise et donc demande nécessairement la révocation de cette décision dans son intégralité. L'acte de recours comporte ainsi ce que le texte de la règle 64 b) CBE énonce, dans l'une de ses alternatives, comme condition de la recevabilité d'un recours, à savoir l'indication de la mesure dans laquelle la révocation de la décision est demandée (**T 407/02**).

4.3.2 Formation du recours dans les délais

Dans la décision **T 1281/01**, la chambre devait déterminer si le recours avait été formé dans les délais ; la décision attaquée avait en effet été signifiée au mandataire agréé chargé précédemment du dossier, alors que ce dernier avait déjà informé l'OEB du transfert du dossier à une autre personne, qui agissait désormais en qualité de mandataire. Le dossier avait ensuite été transmis à un troisième mandataire, et là aussi l'OEB en avait été dûment informé avant la date de la décision.

La chambre a considéré que la signification, au premier mandataire agréé, de la décision contestée n'était pas conforme à la règle 81(1) et (2) CBE, car ledit mandataire n'était plus le mandataire **désigné**. Dès lors, cette décision n'avait pas été signifiée en bonne et due forme et la fiction juridique de la remise effective de la décision attaquée le dixième jour après la remise à la poste (règle 78(2) CBE) n'était pas applicable. La chambre a conclu que, conformément à la règle 82 CBE, la décision attaquée était réputée signifiée à la date à laquelle le troisième mandataire l'avait reçue et que le recours avait par conséquent été formé dans les délais.

4.4 Beschwerdebegründung

4.4.1 Allgemeine Grundsätze

In **T 12/00** machte die Beschwerdegegnerin geltend, daß die Beschwerde insofern wegen mangelnder Begründung unzulässig sei, als in der Beschwerdeschrift nicht dargelegt werde, warum die Entscheidung der Einspruchsabteilung unrichtig sei und aus welchen rechtlichen oder tatsächlichen Gründen sie aufgehoben werden solle. Daher seien die in T 220/83 (ABI. EPA 1986, 249) genannten Voraussetzungen für die Zulässigkeit nicht erfüllt.

Die Kammer schloß sich dem nicht an. Die Beschwerdeführerin hatte in ihrer Begründung argumentiert, daß Gemische mit bestimmten, in Anspruch 1 definierten Merkmalen bekannt seien, und auch einer Auffassung der Einspruchsabteilung widersprochen, wobei sie ihren eigenen Standpunkt durch eine Bezugnahme auf ein genanntes Dokument untermauerte. Hierin bestand der Unterschied zu dem Sachverhalt in T 220/83, der von der Beschwerdegegnerin angezogen wurde und in dem der Beschwerdeführer lediglich behauptet hatte, daß der beanspruchte Gegenstand erfinderisch sei, ohne die notwendigen Fakten beizubringen, die die Überwindung des Vorurteils belegt hätten.

In der Sache **T 1156/98** wurde in der Beschwerdebegründung nur bestimmten Einwänden widersprochen, während andere ausdrücklich akzeptiert wurden. Neue Patentansprüche, die die Einwände ausgeräumt hätten, wurden nicht eingereicht; die Beschwerdeführerin erklärte jedoch, daß sie eine Berichtigung für den Fall anbiete, daß man sich auf gewährbare Ansprüche einigen könne. Zwar zeigte diese Erklärung, daß die Beschwerdeführerin eine falsche Vorstellung vom Ablauf des Verfahrens vor den Beschwerdekammern hatte, da sie von der Kammer die Beurteilung von Ansprüchen erwartete, die unwidersprochene Unklarheiten enthielten oder noch gar nicht eingereicht waren; die Kammer vertrat jedoch die Auffassung, daß eine falsche Vorstellung kein ausreichender Grund sei, um der Beschwerde die Zulässigkeit abzusprechen. Die Erklärung zeigte, daß die Beschwerdeführerin bereit war, die Ansprüche so zu ändern, daß Einwände

4.4 Statement of grounds of appeal

4.4.1 General principles

In **T 12/00** the respondents objected that the appeal was inadmissible for lack of substantiation, in that the statement of grounds of appeal did not discuss why the opposition division's decision was wrong or state the legal and factual reasons for setting aside the appealed decision. The conditions for admissibility formulated in T 220/83 (OJ EPO 1986, 249) were thus not fulfilled.

The board disagreed. In their statement the appellants had argued that compositions with certain features defined in claim 1 had been known, and had also disagreed with an opinion expressed by the opposition division, substantiating their view by reference to a named document. This was in contrast to the case addressed in T 220/83 and relied on by the respondents, where the appellants had merely asserted that the claimed matter involved an inventive step without providing any necessary facts showing the prejudice that had been overcome.

In **T 1156/98** the statement of grounds of appeal contested only certain objections, while expressly accepting others. No new claims were filed to remedy the objections made, but the appellants stated that 'correction is offered in case an agreement concerning allowable claims can be reached'. Although this statement demonstrated a false perception of the course of a procedure before the boards of appeal, expecting the boards to assess claims that contained uncontested unclarities or that had not even been filed, the board found that a false perception was not sufficient reason to refuse the admissibility of the appeal. The statement showed that the appellant was prepared to amend the claims in such a way as to overcome any objections, even if that had not (yet) been specifically done. The board therefore admitted the appeal.

4.4 Mémoire exposant les motifs du recours

4.4.1 Principes généraux

Dans l'affaire **T 12/00**, l'intimé a objecté que le recours n'était pas recevable; il a fait valoir que ce dernier n'était pas suffisamment étayé car le mémoire exposant les motifs du recours n'indiquait pas les raisons pour lesquelles la décision de la division d'opposition était erronée et ne précisait pas les motifs de droit et de fait sur lesquels la chambre aurait pu s'appuyer pour annuler la décision attaquée. Les conditions de recevabilité énoncées dans l'affaire T 220/83 (JO 1986, 249) n'étaient donc pas réunies.

La chambre n'a pas partagé ce point de vue. Dans son mémoire, le requérant a soutenu que les compositions présentant certaines caractéristiques définies dans la revendication 1 étaient connues; se référant à l'un des documents cités, il a également exprimé son désaccord avec un avis émis par la division d'opposition. Cette situation différait de l'affaire traitée dans la décision T 220/83, invoquée par l'intimé, dans laquelle le requérant s'était contenté d'affirmer que l'objet revendiqué impliquait une activité inventive mais n'avait pas produit les moyens nécessaires à l'appui de cette assertion.

Dans l'affaire **T 1156/98**, le mémoire exposant les motifs du recours contestait seulement certaines objections mais en acceptait expressément d'autres. Aucune nouvelle revendication n'a été déposée pour remédier aux objections formulées, mais le requérant a déclaré qu'ils proposerait une rectification dans le cas où un accord concernant la recevabilité des revendications pourrait être obtenu. Bien que le requérant ait montré, par une telle déclaration, qu'il avait une idée fausse du déroulement de la procédure devant les chambres de recours, puisqu'il s'attendait à ce que la chambre examine des revendications contenant des insuffisances manifestes ou n'ayant même pas été déposées, la chambre a considéré qu'une idée fausse n'était pas un motif suffisant pour déclarer le recours irrecevable. Il ressortait du mémoire que le requérant était prêt à modifier les revendications de manière à lever les objections, même si cela n'avait pas (encore) été fait de

ausgeräumt wurden, auch wenn dies (noch) nicht geschehen war. Daher ließ die Kammer die Beschwerde zu.

In **T 502/02** wurde dagegen die Auffassung vertreten, daß die Beschwerdebegründung, in der lediglich wiederholt wurde, was durch die Einlegung der Beschwerde implizit bereits ausgedrückt wurde, nämlich daß der Beschwerdeführer die Erfindung als neu und erfinderisch ansah, die Erfordernisse des Artikels 108 EPÜ nicht erfüllte. Zwar wurde mit der Begründung ein geänderter Anspruch eingereicht, doch waren in der angefochtenen Entscheidung bereits begründete Einwände gegen einen solchen Anspruch erhoben worden. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern muß die Beschwerdebegründung es der Kammer und allen anderen Parteien ermöglichen zu verstehen, warum der Beschwerde nach Ansicht des Beschwerdeführers stattzugeben ist, ohne daß sie vorab eigene Ermittlungen anstellen müssen. Ausnahmsweise kann eine Beschwerde trotz einer unzureichenden Begründung zugelassen werden, wenn aus der Akte hervorgeht, daß das erstinstanzliche Verfahren mit wesentlichen Verfahrensmängeln behaftet war oder wenn die rechtliche oder tatsächliche Basis, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde lag, nicht mehr auf die zu entscheidende Sache anzuwenden ist.

Auch in **T 1045/02** wurde die Beschwerdebegründung für unzureichend befunden. Nach Auffassung der Kammer muß sich eine für die Zulässigkeit der Beschwerde ausreichende Begründung zumindest implizit mit den tragenden Gründen der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen und in konkret nachprüfbarer Weise darlegen, warum die angefochtene Entscheidung falsch sein soll.

5. Zurückverweisung an die erste Instanz

In **T 749/02** beschloß die Kammer, die Sache nicht nach Artikel 10 VOBK an die erste Instanz zurückzuverweisen, obwohl das Verfahren wesentliche Mängel aufwies (die angefochtene Entscheidung war von einem Formalprüfer unterzeichnet worden). Die Beschwerdeführerin hatte bei der Kammer eine Entscheidung über die sachlichen Fragen beantragt, und da die Kammer zu ihren Gunsten entscheiden

In **T 502/02**, on the other hand, the statement of grounds repeating only what was already implicit in lodging the appeal, namely that the invention was regarded by the appellant as new and inventive was held not to comply with the requirements of Article 108 EPC. Although an amended claim was submitted with the statement, the decision under appeal had already raised reasoned objections against such a claim. According to the case law of the boards of appeal, the statement of grounds had to enable the board and any other parties to understand why the appellant considered the appeal allowable, without first having to make investigations of their own. Exceptionally, an appeal might be admitted, despite an insufficient statement of grounds, if it was evident from the file that the first-instance proceedings had suffered from substantial procedural violations or if the legal or factual basis underlying the decision under appeal no longer applied to the case to be decided.

Nor was the statement of grounds held sufficient in **T 1045/02**. In the board's view, a statement of grounds sufficient to make the appeal admissible had at least implicitly to deal with the grounds substantiating the impugned decision and to indicate in a properly verifiable manner why the decision was held to be incorrect.

5. Remittal to the department of first instance

In **T 749/02** the board decided not to remit the case to the department of first instance under Article 10 RPBA, despite fundamental deficiencies (the decision under appeal had been signed by a formalities officer). The appellant had requested the board to decide on the substantive issues, and as the board was able to decide in his favour, a remittal would have unduly delayed the procedure to his detriment.

manière spécifique. La chambre a donc déclaré le recours recevable.

En revanche, dans l'affaire **T 502/02**, la chambre a estimé que le mémoire exposant les motifs du recours, qui ne faisait que réitérer ce qui était déjà implicite lors de la formation du recours, à savoir que le requérant considérait l'invention comme nouvelle et inventive, n'était pas conforme aux exigences de l'article 108 CBE. Une revendication modifiée avait été déposée avec le mémoire, alors que des objections motivées avaient déjà été soulevées dans la décision attaquée contre une telle revendication. Selon la jurisprudence des chambres de recours, le mémoire exposant les motifs du recours doit permettre à la chambre et à toute autre partie à la procédure de comprendre, sans avoir à faire elles-mêmes de recherches préalables, pourquoi le requérant considère le recours comme fondé. Un recours dont l'exposé des motifs présente des irrégularités peut à titre exceptionnel être déclaré recevable s'il ressort clairement du dossier que la procédure en première instance était entachée d'un vice substantiel de procédure ou si les principes juridiques ou les faits à la base de la décision attaquée ne s'appliquent plus à l'affaire devant faire l'objet d'une décision.

Le mémoire exposant les motifs du recours a également été jugé insuffisant dans l'affaire **T 1045/02**. La chambre a en effet estimé que, pour que le recours soit recevable, le mémoire devait traiter au moins implicitement des principaux motifs de la décision attaquée et présenter de manière concrète et vérifiable les raisons pour lesquelles la décision attaquée était considérée comme erronée.

5. Renvoi à la première instance

Dans l'affaire **T 749/02**, la chambre a décidé de ne pas renvoyer l'affaire à la première instance au titre de l'article 10 du règlement de procédure des chambres de recours, alors que des irrégularités majeures avaient été commises (la décision attaquée avait été signée par un agent des formalités). Le requérant avait demandé à la chambre de statuer sur les questions de fond et comme celle-ci a pu trancher en faveur du

konnte, hätte eine Zurückverweisung das Verfahren ungebührlich zu ihren Ungunsten verzögert.

In **T 98/00** verwies die Kammer die Sache trotz eines Antrags der Patentinhaberin/Beschwerdeführerin nicht an die erste Instanz zurück. Sie befand, daß die in Artikel 111 (1) EPÜ eingeräumte Ermessensfreiheit sinnlos wäre, wenn die Kammern *ipso facto* zur Zurückverweisung verpflichtet wären, sobald im Beschwerdeverfahren neues Material präsentiert wird, unabhängig davon, wie dieses beschaffen ist (in Anlehnung an T 111/98). Artikel 111 (1) EPÜ räume einer Kammer nämlich die Befugnis ein, als erste und einzige Instanz über einen neuen Antrag zu entscheiden, der erst in der mündlichen Verhandlung eingereicht werde, und zwar ohne daß eine Nachprüfung durch eine weitere Instanz möglich wäre. Eine Zurückverweisung führe zu einer erheblichen Verzögerung, die die Öffentlichkeit noch auf Jahre hinaus über das Schicksal des Patents im unklaren lasse. Außerdem entstünden allen Beteiligten und dem EPA zusätzliche Kosten. Nach Ansicht der Kammer muß ein Patentinhaber, der nach dem Widerruf seines Patents durch die Einspruchsabteilung mit der Einreichung eines neuen Antrags bis zur mündlichen Verhandlung wartet, damit rechnen, daß der neue Sachverhalt in der mündlichen Verhandlung erörtert wird und daß er mit Literatur konfrontiert werden kann, die sich unmittelbar auf seine eigenen Erklärungen bezieht.

In **T 991/01** (s. o. "Sachverhaltsprüfung – Anwendungsrahmen von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren") war eine maschinelle englische Übersetzung einer japanischen Patentanmeldung dem Beschwerdeführer von der Prüfungsabteilung vier Tage nach der mündlichen Verhandlung zugesandt worden. In Anbetracht der begrenzten verfügbaren Zeit und der mit der Auswertung einer maschinellen Übersetzung verbundenen Schwierigkeiten war die Kammer außerstande, eine wohlüberlegte Schlußfolgerung daraus zu ziehen. Zudem gab es in der Akte keinen Hinweis, daß die Übersetzung von der Prüfungsabteilung berücksichtigt worden war. Da der Beschwerdeführer somit Anspruch auf Prüfung seiner Argumente durch zwei Instanzen hatte, wurde die Sache an die vorige Instanz zurückverwiesen.

In **T 98/00** the board did not remit the case to the department of first instance despite the appellant/patentee's request to do so. It stated that the provision of discretionary power under Article 111(1) EPC would make no sense if the boards were *ipso facto* obliged to remit the case whenever new matter was raised in appeal proceedings, irrespective of the nature of such matter (following T 111/98). Article 111(1) EPC thus conferred upon a board the power to act as the first and only instance, in deciding upon a case taking into account a fresh request which was only filed at oral proceedings, without the possibility of further appellate review. Remittal of a case resulted in a substantial delay of the procedure, which kept the public in uncertainty about the fate of the patent for several more years. It also involved additional costs for all the parties and the EPO. In the board's view, when a patentee waited until oral proceedings to file a new request after the patent had been revoked by the opposition division, he had to expect the fresh case to be discussed during oral proceedings and the possibility of being confronted with literature directly related to his own declarations.

In **T 991/01** (see also 'Facts under examination – applying Article 114 EPC in appeal proceedings' above) a computer-generated English translation of a Japanese patent application had been sent to the appellant by the examining division four days after the oral proceedings. In view of the limited time available and the difficulties involved in analysing a computer-generated translation, the board was not in a position to draw a considered conclusion from it. Moreover, there was no indication in the file that the translation had been considered by the examining division. The appellant was entitled to have his arguments considered by two instances, and the case was therefore remitted.

requérant, un renvoi aurait retardé indûment la procédure au détriment du requérant.

Dans l'affaire **T 98/00**, la chambre a décidé de ne pas renvoyer l'affaire à la première instance malgré la demande en ce sens du requérant/titulaire du brevet. Elle a déclaré que le pouvoir d'appréciation conféré par l'article 111(1) CBE serait vide de sens si les chambres étaient obligées *ipso facto* de renvoyer l'affaire chaque fois qu'un nouvel élément est invoqué dans la procédure de recours, quelle que soit la nature de cet élément (suivant l'affaire T 111/98). L'article 111(1) CBE confère ainsi aux chambres de recours la compétence pour agir comme premières et uniques instances sans possibilité de nouveau recours lorsqu'elles doivent statuer sur un cas à la lumière d'une nouvelle requête déposée seulement au stade de la procédure orale. Le renvoi de l'affaire aurait retardé considérablement la procédure et laissé le public dans l'incertitude quant au sort du brevet pendant plusieurs années encore. Il aurait également occasionné des frais supplémentaires pour toutes les parties et pour l'OEB. De l'avis de la chambre, lorsque le titulaire du brevet attend jusqu'à la procédure orale pour déposer une nouvelle requête, alors que le brevet a déjà été révoqué par la division d'opposition, il doit s'attendre à ce que les nouveaux moyens soient examinés pendant la procédure orale et à être confronté à des documents liés directement à ses propres déclarations.

Dans l'affaire **T 991/01** (cf. "Examen des faits – Cadre d'application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours" ci-dessus), la division d'examen avait envoyé au requérant, quatre jours après la procédure orale, une traduction en anglais générée par ordinateur d'une demande de brevet japonais. Etant donné le peu de temps disponible et les difficultés qu'impliquait l'analyse d'une traduction générée par ordinateur, la chambre n'avait pas été en mesure d'en tirer une conclusion mûrement réfléchie. En outre, le dossier ne contenait aucune indication selon laquelle la traduction avait été prise en considération par la division d'examen. Le requérant était en droit de voir ses arguments examinés par les deux instances, et l'affaire a donc été renvoyée à la première instance.

6. Beendigung des Beschwerdeverfahrens

6.1 Rücknahme der Beschwerde

Die bloße Tatsache, daß ein Vertreter Beschwerde einlegt, bevor er von der gegenteiligen Weisung des Anmelders Kenntnis erhält, rechtfertigt keine Berichtigung, die bewirkt, daß die Beschwerde nicht eingelegt wurde. Der Antrag kommt einer rückwirkenden Rücknahme der Beschwerde gleich, die im EPÜ nicht vorgesehen ist (**T 309/03**, ABI. EPA 2004, 91).

In **T 1003/01** vertrat die Kammer folgende Auffassung: Eine Erklärung der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) kommt in der rechtlichen Wirkung dann einer Rücknahme der Beschwerde gleich, wenn die Kammer zu dem Schluß gelangt, daß mit der betreffenden Erklärung das rechtliche Interesse der Beschwerdeführerin an einer Weiterführung des Beschwerdeverfahrens und an einer Entscheidung über die Beschwerde nach Artikel 111 (1) EPÜ entfallen ist.

Nach Überzeugung der Kammer war die Erklärung der Patentinhaberin: "Die Patentinhaberin verzichtet hiermit auf das Patent. Die mündliche Verhandlung kann damit entfallen" so zu verstehen, daß keine weitere Überprüfung der Gültigkeit der von der ersten Instanz verfaßten Widerrufsentscheidung durch die Beschwerdekammer mehr erfolgen und demnach auch keine auf einer solchen Prüfung basierende Entscheidung ergehen sollte.

Nach der Patenterteilung kann zwar ein Patentinhaber durch eine Erklärung gegenüber dem europäischen Patentamt nicht auf sein Patent verzichten, da solche Verzichtserklärungen in diesem Verfahrensstadium an die nationalen Behörden der benannten Vertragsstaaten zu richten sind. Im vorliegenden Fall brachte die Beschwerdeführerin jedoch durch den auf eine "Verzichtserklärung" folgenden Satz "Die mündliche Verhandlung kann damit entfallen" zum Ausdruck, daß die anberaumte mündliche Verhandlung, die nach dem derzeitigen Verfahrensstand an sich notwendig wäre, nicht stattfinden sollte. Dies war so auszulegen, daß eine abschließende Prüfung der Rechtmäßigkeit der auf Widerruf des Patents lautenden Entscheidung nicht mehr erfolgen sollte.

6. Termination of appeal proceedings

6.1 Withdrawal of the appeal

The mere fact that a representative has filed a notice of appeal before taking note of the appellant's adverse instruction does not justify a correction to the effect that no appeal has been filed. The request amounts to a withdrawal of the appeal with retrospective effect, which is not provided for in the EPC (**T 309/03**, OJ EPO 2004, 91).

In **T 1003/01** the board took the view that a notice of surrender from the appellant (proprietor) was in its legal effect tantamount to withdrawing the appeal if the board concluded that the notice abandoned the appellant's legal interest in a continuation of the proceedings and in a decision on the appeal pursuant to Article 111(1) EPC.

In the board's view, the proprietor's statement ("The proprietor hereby abandons the patent. There is therefore no need for oral proceedings.") was to be taken to mean that the board of appeal should conduct no further review of the validity of the first-instance decision to revoke the patent and that therefore no decision based on any such review should be taken.

It is true that once a patent has been granted the proprietor can no longer surrender it by informing the EPO, as at that stage in the proceedings notices of surrender have to be addressed to the national authorities of the designated contracting states. In the case in point, however, the appellant had added that there was no need for the oral proceedings which had already been arranged and would normally have been necessary at that stage. This was to be construed as meaning that a final review of the legality of the decision to revoke the patent was no longer to be conducted.

6. Clôture de la procédure de recours

6.1 Retrait du recours

Le simple fait qu'un mandataire forme un recours avant de prendre acte d'une instruction du demandeur le priant de ne pas former de recours ne justifie pas une rectification ayant pour conséquence qu'aucun recours n'a été formé. Cette requête correspond à un retrait du recours avec effet rétroactif, ce qui n'est pas prévu dans la CBE (**T 309/03**, JO OEB 2004, 91).

Dans l'affaire **T 1003/01**, la chambre a estimé qu'une déclaration du requérant (titulaire du brevet) a juridiquement l'effet d'un retrait du recours si la chambre conclut qu'avec cette déclaration, le requérant n'est plus intéressé par la poursuite de la procédure de recours et par une décision sur le recours conformément l'article 111(1) CBE.

De l'avis de la chambre, la déclaration dans laquelle le titulaire du brevet indiquait qu'il renonçait au brevet et que la tenue de la procédure orale n'était donc plus nécessaire signifiait que la chambre de recours n'avait plus à examiner la validité de la décision de la première instance révoquant le brevet et que, partant, aucune décision fondée sur un tel examen ne devait être rendue.

Après la délivrance d'un brevet, le titulaire du brevet ne peut pas renoncer à son brevet par une déclaration auprès de l'Office européen des brevets, car de telles déclarations doivent être adressées, à ce stade de la procédure, aux offices nationaux des États contractants désignés. Toutefois, dans la présente affaire, le requérant a indiqué après sa déclaration de renonciation que la tenue de la procédure orale n'était plus nécessaire, autrement dit que la procédure orale prévue, qui aurait été en soi indiquée en l'état de la procédure, ne devait plus avoir lieu. Il fallait interpréter cette déclaration en ce sens qu'un examen définitif de la validité de la décision révoquant le brevet n'était plus opportun.

In **T 60/00** wurde behauptet, daß die Erklärung der Beschwerdeführerin, sie habe "beschlossen, die Beschwerde nicht weiterzuverfolgen", eine unmißverständliche Rücknahme der Beschwerde sei, die das Beschwerdeverfahren mit sofortiger Wirkung beende. Dazu leitete die Kammer aus der Rechtsprechung folgende Erfordernisse her: Die wirk-same Zurücknahme einer europäischen Patentanmeldung hängt nicht davon ab, ob der Begriff "Zurücknahme" verwendet wurde (J 7/87, ABI. EPA 1988, 422); einem Antrag auf Zurücknahme sollte ohne Rückfrage nur dann stattgegeben werden, wenn die Erklärung keinerlei Vorbehalte enthält und eindeutig ist (J 11/80, ABI. EPA 1981, 141); und bei Zweifeln an der wahren Absicht des Beteiligten darf eine solche Erklärung nur dann als Zurücknahmeerklärung ausgelegt werden, wenn sich im nachhinein bestä-tigt, daß dies der wahren Absicht des Beteiligten entspricht (J 11/87, ABI. EPA 1988, 367).

Obwohl die Erklärung dahingehend hätte ausgelegt werden können, daß beabsichtigt war, die Beschwerde zurückzunehmen, hatte die Kammer Zweifel, ob die Beschwerdeführerin wirklich die Rücknahme der Beschwerde beabsichtigte oder ob nicht lediglich mangelndes Interesse in dem Sinne zum Ausdruck gebracht wurde, daß die Beschwerdeführerin ihre aktive Rolle im Beschwerdeverfahren aufgeben wollte. Deshalb konnte das Schreiben nicht als Rücknahme der Beschwerde betrachtet werden.

In **T 502/02** gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß die Zurücknahme einer Patentanmeldung das Beschwerdever-fahren – zumindest, was die Sachfragen betrifft – sofort und automatisch beendet, eine an Bedingungen geknüpfte Zurücknahme (in diesem Fall an die Bedingung, daß Gebühren erstattet werden) aber nicht zulässig ist und im Beschwerdeverfahren keine Rechtswirkung entfaltet.

7. Abhilfe

Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung in bezug auf die Zusammensetzung der Beschwerdekammern, wenn nach einer Abhilfe ein Rückzahlungsantrag an sie verwiesen wird, wurde die Große Beschwerdekammer in **J 12/01** (ABI. EPA 2003, 431) mit folgenden Rechtsfragen befaßt:

In **T 60/00** it was alleged that the appel-lant's statement that it had "decided not to pursue the appeal" was an unambig-uous withdrawal of the appeal, termi-nating the appeal proceedings with immediate effect. The board derived the following requirements from the case law: effective withdrawal did not depend on the term "withdrawal" being used (J 7/87, OJ EPO 1988, 422); a request for withdrawal should only be accepted without question if it was completely unqualified and unambig-uous (J 11/80, OJ EPO 1981, 141); and where any doubt as to a party's intent existed, the declaration made could be construed as a withdrawal only if the related subsequent facts confirmed that such was the party's true intent (J 11/87, OJ EPO 1988, 367).

Although the statement could have been interpreted as expressing an inten-tion to withdraw the appeal, the board had in fact been in doubt as to whether the appellant's true intention was to withdraw the appeal or whether it had merely expressed a lack of interest in the sense that the appellant intended to give up its active role in the appeal pro-cedure. The letter could not therefore be regarded as a withdrawal of the appeal.

In **T 502/02** it was held that since the withdrawal of a patent application immediately and automatically termi-nated the appeal proceedings, at least as regards the substantive issues, a conditional withdrawal (in this case conditional upon the refunding of any fee paid) was not admissible and had no legal effect in the appeal proceedings.

7. Interlocutory revision

In order to ensure uniform application of the law as regards the composition of the boards of appeal when a request for reimbursement of the appeal fee is referred to them after interlocutory revision, the following questions were referred to the Enlarged Board in **J 12/01** (OJ EPO 2003, 431).

Dans l'affaire **T 60/00**, l'intimé avait affirmé que le requérant, en déclarant avoir "décidé de ne pas poursuivre le recours", avait retiré sans ambiguïté le recours, ce qui mettait fin avec effet immédiat à la procédure de recours. La chambre a relevé dans la jurisprudence les exigences suivantes : pour qu'un retrait soit valable, il importe peu que le mot "retrait" ait été utilisé (J 7/87, JO OEB 1988, 422) ; il ne devrait être fait droit, sans demande de précisions, à une déclaration de retrait que lorsque la déclaration ne comporte aucune réserve et est formulée sans équivoque (J 11/80, JO OEB 1981, 141) ; et en cas de doute quelconque quant à l'intention réelle d'une partie, la déclaration faite ne doit être interprétée comme un retrait que si les faits connexes ultérieurs confirment que ceci était la véritable intention de la partie concernée (J 11/87, JO OEB 1988, 367).

Même si la déclaration du requérant pouvait être interprétée comme l'expression d'une intention de retirer le recours, la chambre s'est toutefois demandé si l'intention réelle du requé-rant était bien de retirer le recours ou si celui-ci exprimait seulement un manque d'intérêt en ce sens qu'il entendait renoncer à son rôle actif dans la procé-dure de recours. La lettre du requérant n'a donc pu être considérée comme un retrait du recours.

Dans l'affaire **T 502/02**, la chambre a estimé que dans la mesure où le retrait d'une demande de brevet met fin immé-diatement et automatiquement à la procédure de recours, tout au moins en ce qui concerne les questions de fond, un retrait assorti d'une réserve (en l'espèce le remboursement de la ou des taxes payées) n'était pas recevable et n'avait aucun effet juridique dans la procédure de recours.

7. Révision préjudicielle

Afin d'assurer une application uniforme du droit eu égard à la composition des chambres de recours lorsqu'une requête en remboursement de la taxe de recours leur a été présentée après révision préjudicielle, les questions suivantes ont été soumises à la Grande Chambre de recours dans l'affaire **J 12/01** (JO OEB 2003, 431) :

1. Ist das erstinstanzliche Organ, dessen Entscheidung mit einer Beschwerde angefochten wurde und das dieser abgeholfen hat, befugt, einen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen, und – wenn ja – ist eine solche Zurückweisung eine rechtskräftige oder eine beschwerdefähige Entscheidung?

2. Legt ein erstinstanzliches Organ in Ermangelung dieser Befugnis den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr den Beschwerdekammern zur Entscheidung vor, wie sollte dann die zuständige Kammer zusammengesetzt sein? (Anhängig unter Nr. 63/03).

Im Verfahren **T 168/03** befaßte sich die Kammer mit den Auswirkungen des Artikels 109 EPÜ, dem zufolge einer Entscheidung nicht von dem Organ, dessen Entscheidung angefochten wird, abgeholfen werden kann, "wenn dem Beschwerdeführer ein anderer an dem Verfahren Beteiligter gegenübersteht". Somit ist Abhilfe im Einspruchsverfahren generell verboten. Es kann jedoch Situationen geben, in denen keine anderen berechtigten Interessen als die des Patentinhabers involviert sind.

In der betreffenden Sache hatte die Einspruchsabteilung entschieden, das Patent in geänderter Fassung aufrechtzuerhalten, sofern die Gebühr für den Druck einer neuen Patentschrift entrichtet wird und Übersetzungen der geänderten Ansprüche eingereicht werden. Die Patentinhaberin hatte diese Erfordernisse erfüllt, die Einspruchsabteilung das Patent jedoch irrtümlich wegen Nichterfüllung widerrufen.

Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung bereits Rechtskraft erlangt hatte und das Verfahren bis zum (formalen) Beschluß, das Patent in geänderter Fassung zu erteilen, nur noch zwischen der Patentinhaberin und dem Amt fortzusetzen war. Es bestand kein wesentlicher Unterschied zum Ende des Erteilungsverfahrens nach Regel 50 EPÜ. Der Beschwerdeführer stand also kein anderer Beteiligter gegenüber. Daher hätte das erstinstanzliche Organ der Entscheidung abhelfen können; dies wäre die schnellste und einfachste Möglichkeit, den Fehler zu bereinigen.

1. In the event of interlocutory revision, does the department of first instance whose decision has been appealed have the power to refuse a request for reimbursement of the appeal fee, and if so, is such refusal a final or an appealable decision?

2. If a department of first instance, not having that power, refers the request for reimbursement of the appeal fee to the boards of appeal for decision, how should the competent board be constituted? (Pending under Ref. No. 63/03).

In **T 168/03** the board considered the implications of Article 109 EPC, under which a decision may not be rectified by the department whose decision is contested where "the appellant is opposed by another party to the proceedings". Interlocutory revision is thus generally prohibited in opposition proceedings. However, situations can arise where the legitimate interest of parties other than the proprietor is not involved.

In the case at issue, the opposition division had decided to maintain the patent as amended, provided that the fee for printing a new specification was paid and translations of the amended claims were filed. The proprietor had complied with these requirements, but the opposition division had erroneously revoked the patent on grounds of non-compliance.

The board found that the opposition division's decision had already become final and the procedure was only to be continued between the proprietor and the Office for the (formal) decision to grant the patent as amended. There was no substantial difference compared to the end of the grant procedure under Rule 50 EPC. Thus the appellant was no longer "opposed" by another party. The department of first instance could therefore have rectified its decision, this being the fastest and easiest way to remedy its mistake.

1. En cas de révision préjudicielle, l'instance du premier degré dont la décision a été attaquée a-t-elle compétence pour rejeter une requête en remboursement de la taxe de recours, et, dans l'affirmative, un tel rejet constitue-t-il une décision définitive ou susceptible de recours ?

2. Si, n'ayant pas cette compétence, l'instance du premier degré défère la requête en remboursement de la taxe de recours aux chambres de recours pour décision, quelle devrait être la composition de la chambre compétente ? (Pendant sous le N° 63/03).

Dans l'affaire **T 168/03**, la chambre a examiné les incidences de l'article 109 CBE, selon lequel l'instance dont la décision est attaquée ne peut faire droit au recours "lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie". C'est pourquoi la révision préjudicielle est en général interdite dans la procédure d'opposition. Cependant, il peut arriver que les intérêts légitimes de parties autres que le titulaire du brevet ne soient pas concernés.

Dans l'affaire examinée, la division d'opposition avait décidé de maintenir le brevet tel que modifié, sous réserve du paiement de la taxe d'impression d'un nouveau fascicule et de la production des traductions des revendications modifiées. Le titulaire du brevet s'était conformé à ces exigences, mais la division d'opposition avait révoqué le brevet par erreur au motif que lesdites exigences n'avaient pas été respectées.

La chambre a estimé que la division d'opposition avait déjà rendu une décision définitive et que la procédure ne pouvait se poursuivre qu'entre le titulaire du brevet et l'Office en ce qui concerne la décision (en bonne et due forme) de délivrer le brevet tel que modifié. Il n'y avait pas de différence fondamentale par rapport à la fin de la procédure de délivrance au titre de la règle 50 CBE. Par conséquent, la procédure n'opposait plus le requérant à une autre partie. La première instance aurait pu faire droit au recours, ce qui aurait constitué le moyen le plus rapide et le plus facile de remédier à son erreur.

8. Vorlage an die Große Beschwerdekammer

Die Tatsache, daß es zu einem bestimmten Punkt keine Rechtsprechung gibt, ist kein ausreichender Grund dafür, die Sache und eine diesbezügliche Frage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen. In einem solchen Fall ist und bleibt es zunächst Aufgabe der Beschwerdekammern, die Frage zu entscheiden (**T 998/99**).

Ein Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 EPÜ muß zurückgewiesen werden, wenn eine Entscheidung auf der Basis von anderen Gründen erreicht werden kann, als denjenigen, die mit der vorgeschlagenen Frage zusammenhängen. Eine Befassung ist nur dann zulässig, wenn eine Antwort auf die Frage erforderlich ist, damit die vorlegende Kammer über die Beschwerde entscheiden kann (**T 520/01**).

9. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren

9.1 Kriterien für die Berücksichtigung geänderter Ansprüche

In der Sache **T 81/03** reichte der Patentinhaber einen Monat vor der mündlichen Verhandlung vor der Kammer 19 Hilfsanträge ein, die er während der mündlichen Verhandlung bis auf fünf wieder zurückzog. Von diesen ließ die Kammer zwei zu und wies drei aus den nachstehenden Gründen zurück.

Zunächst verwies die Kammer auf die einschlägigen Bedingungen für die Zulässigkeit von verspätet beantragten Änderungen, die in der Rechtsprechung festgelegt sind, nämlich **T 1126/97** (Punkt 3.1.2 der Entscheidungsgründe) und **T 633/97** (Punkt 2.2 der Entscheidungsgründe); die Kammer zitierte auch Artikel 11 (6) VOBK (ABI. EPA 2003, 61).

Unter den gegebenen Umständen kam die Kammer zu dem Schluß, daß es unerheblich sei, ob die Anträge während der mündlichen Verhandlung oder kurz davor eingereicht worden seien, da der neue Gegenstand in jedem Fall in der Verhandlung erörtert werden müßte und weder von der Kammer noch von den anderen Beteiligten erwartet werden könnte, daß sie sich ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung damit befassen. Somit gelten nach Auffassung der Kammer auch Anträge, die kurz vor

8. Referral to the Enlarged Board of Appeal

The lack of case law on a particular issue is not in itself sufficient reason to refer a case and a related question to the Enlarged Board from the outset. In a similar context it nonetheless continues to be primarily up to the boards of appeal to decide on the issue (**T 998/99**).

A request for referral to the Enlarged Board under Article 112 EPC must be refused if a decision can be reached on the basis of grounds other than those to which the proposed question was related. For a referral to be admissible, an answer to the question must be necessary in order for the referring board to be able to decide on the appeal (**T 520/01**).

9. Filing of amended claims in appeal proceedings

9.1 Criteria for taking amendments to claims into consideration

In **T 81/03**, one month before the date of the oral proceedings before the board, the patent proprietor had filed nineteen auxiliary requests. In the course of the oral proceedings he withdrew all but five. Of these five requests, the board admitted two and rejected three.

It recalled the relevant conditions for late amendments to be admissible as laid down in case law, namely **T 1126/97** (point 3.1.2 of the reasons) and **T 633/97** (point 2.2 of the reasons); it also cited Article 11(6) RPBA (OJ EPO 2003, 61).

In the circumstances of the case the board concluded that it was of little importance whether the requests were filed during the oral proceedings or shortly before them, since in either case the new subject-matter would have to be discussed at the hearing and neither the board nor the other parties could be expected to deal with it without adjournment of the oral proceedings. Thus requests filed just before the minimum period set by the board in a summons to oral proceedings were also to be

8. Saisine de la Grande Chambre de recours

L'absence de jurisprudence sur un point donné ne constitue pas en soi une raison suffisante pour soumettre d'emblée un cas et une question y afférente à la Grande Chambre de recours. Dans un pareil contexte, cela reste, au premier chef, du ressort des chambres de recours de trancher la question (**T 998/99**).

Une demande de saisine de la Grande Chambre de recours au titre de l'article 112 CBE doit être rejetée si une décision peut être rendue sur la base de motifs autres que ceux auxquels la question proposée est liée ; la recevabilité d'une saisine présuppose qu'une réponse à la question est nécessaire pour que la chambre demandant la saisine puisse statuer sur le recours (**T 520/01**).

9. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours

9.1 Critères pour la prise en considération des modifications des revendications

Dans l'affaire **T 81/03**, le titulaire du brevet avait déposé 19 requêtes subsidiaires un mois avant la date de la procédure orale devant la chambre. Au cours de la procédure orale, il les a toutes retirées, sauf cinq. Parmi ces cinq requêtes, la chambre en a admis deux et a rejeté les trois autres pour les raisons qui suivent.

La chambre a d'abord rappelé les conditions relatives à l'admission de modifications tardives qui sont énoncées dans la jurisprudence, à savoir dans les décisions **T 1126/97** (point 3.1.2 des motifs) et **T 633/97** (point 2.2 des motifs). Elle a également cité l'article 11(6) RPCR (JO OEB 2003, 61).

Dans les circonstances de l'espèce, la chambre a conclu qu'il importait peu que les requêtes aient été déposées pendant la procédure orale ou peu avant puisque, dans les deux cas, il fallait discuter du nouvel objet pendant la procédure orale et qu'on ne pouvait attendre ni de la chambre ni des autres parties qu'elles examinent ces requêtes sans ajournement de la procédure orale. Par conséquent, les requêtes déposées juste avant le délai minimal imparti par la chambre dans la citation à la procé-

der von ihr in der Ladung zur mündlichen Verhandlung gesetzten Mindestfrist eingereicht werden, als verspätet, wenn sie Punkte enthalten, die nur im Rahmen einer weiteren schriftlichen Phase ordnungsgemäß behandelt werden können.

9.1.1 Gründe für die späte Einreichung

In der Sache **T 979/02** bestätigten die Beschwerdeführer zwei Tage vor der mündlichen Verhandlung, daß sie nicht erscheinen würden. Am Nachmittag desselben Tages reichten sie einen geänderten Anspruchssatz "als einzigen Hauptantrag" ein, den die Beschwerdekammer in ihrer Abwesenheit prüfen sollte.

Mangels Begründung seitens des Beschwerdeführers, warum sein neuer Antrag nicht innerhalb der in der Mitteilung der Kammer gesetzten Frist eingereicht wurde, sowie aus Gründen der Verfahrensökonomie hatte die Kammer keine andere Wahl als über die Zulässigkeit dieses Antrags unter dem Gesichtspunkt zu entscheiden, ob die Unterlagen dieses Antrags *prima facie* nach dem EPÜ eindeutig zulässig sind.

Die Kammer entschied, daß zur Klärung dieser Frage die eingereichten Ansprüche mit der Beschreibung zu vergleichen waren. Sie kam zu dem Schluß, daß sowohl die Beschreibung als auch die Ansprüche für sich genommen *prima facie* eine Reihe von Formmängeln aufwiesen. Da die Beschwerdeführer ihren Antrag so spät gestellt hatten und zudem der von ihnen selbst beantragten mündlichen Verhandlung fernblieben, verzichteten sie auf die Möglichkeit, den Einwänden im Rahmen eines Dialogs zu begegnen, auf den die Kammer vorbereitet war. Aufgrund dieser Mängel beschloß die Kammer, den verspätet eingereichten Antrag der Beschwerdeführer gemäß Regel 86 (3) EPÜ nicht zur Verhandlung zuzulassen (s. auch V.A.1).

9.2 Zurückverweisung an die erste Instanz und Anspruchsänderungen

In der Sache **T 14/02** bat ein Verfahrensbeteiligter (der Beschwerdegegner/Patentinhaber) während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer darum, weitere Anträge einreichen zu dürfen, um den beanspruchten Gegenstand enger eingrenzen zu können. Die Kammer wies dieses Gesuch aus zwei

regarded, in the present board's view, as belated if they raised issues which would require a further written phase in order to be properly dealt with.

9.1.1 Reasons for late filing

In **T 979/02**, two days before the oral proceedings the appellants had confirmed that they would not attend. On the afternoon of the same day they filed an amended set of claims "as a single Main Request" for the appeal board to consider in their absence.

Since the appellant had not provided any reason why its new request had not been filed within the time limit set by the board in its communication, and for reasons of procedural economy, the board had no reasonable alternative other than to decide on the admissibility of the request by using the criterion of whether the documents of the request would be *prima facie* clearly allowable under the EPC.

The board decided that in order to answer this question the claims on file had to be compared with the description. It concluded that both the description and the claims taken alone *prima facie* revealed a number of formal deficiencies. The appellants, firstly by filing their request so late and secondly by not attending the oral proceedings which they themselves had requested, had waived the possibility of meeting the objections in a dialogue for which the board had been prepared. In the light of these deficiencies, the board decided not to admit the appellants' late-filed request into the proceedings under Rule 86(3) EPC (see also V.A.1).

9.2 Remittal to the department of first instance and amendments to claims

In **T 14/02**, during oral proceedings before the board, a party (the respondent/proprietor) asked permission to file further requests aimed at defining the claimed subject-matter more narrowly. This request was refused by the board for two reasons: firstly, the need for further requests had been foreseeable

dure orale doivent également être considérées comme tardives lorsqu'elles soulèvent des questions qui exigent la poursuite de la procédure écrite pour être traitées correctement.

9.9.1 Raisons du dépôt tardif

Dans l'affaire **T 979/02**, le requérant avait confirmé, deux jours avant la procédure orale, qu'il n'y assisterait pas. Dans l'après-midi du même jour, il a déposé un jeu de revendications modifiées "comme unique requête principale" que la chambre devait examiner en son absence.

Pour des raisons d'économie de procédure et faute d'explication quant aux raisons pour lesquelles le requérant n'avait pas déposé sa nouvelle requête dans le délai imparti par la chambre dans sa notification, la chambre n'avait pas d'autre choix que de statuer sur la recevabilité de cette requête en se fondant sur le critère qui consiste à se demander si les pièces de cette requête sont à première vue clairement admissibles en vertu de la CBE.

La chambre a déclaré que pour répondre à cette question, il convenait de comparer les revendications figurant au dossier avec la description. Elle a conclu que la description aussi bien que les revendications considérées séparément présentaient à première vue un certain nombre d'irrégularités de forme. En présentant sa requête à un stade aussi tardif et en n'assistant pas à la procédure orale qu'il avait lui-même requise, le requérant avait renoncé à la possibilité de remédier aux objections dans un dialogue auquel la chambre s'était préparée. En raison de ces irrégularités, la chambre a décidé de ne pas admettre dans la procédure, en application de la règle 86(3) CBE, la requête que le requérant avait déposée tardivement (cf. V.A.1).

9.2 Renvoi à la première instance en cas de modifications des revendications

Dans l'affaire **T 14/02**, une partie (l'intimé/titulaire du brevet) avait demandé, pendant la procédure orale devant la chambre de recours, l'autorisation de déposer de nouvelles requêtes en vue de définir de manière plus étroite l'objet revendiqué. Cette requête a été rejetée par la chambre pour deux

Gründen zurück: Zum einen war die Notwendigkeit eines weiteren Antrags schon vor der mündlichen Verhandlung ersichtlich gewesen, da die Kammer in einem Bescheid eine negative vorläufige Stellungnahme dazu abgegeben hatte, warum der Hauptantrag nicht erfinderisch schien; zum zweiten würde der vorgeschlagene Gegenstand der Anträge weitere Recherchen durch die andere Partei erforderlich machen und zu einer eventuellen Zurückverweisung führen, so daß die vorgeschlagenen Änderungen *prima facie* nicht gewährbar waren.

Mangels mildernder Umstände wie etwa einer triftigen Begründung, warum die Anträge nicht früher eingereicht werden konnten, sah die Kammer keinen Grund dafür, sie so spät im Verfahren zuzulassen.

Laut Rechtsprechung der Beschwerdekammern können in einem späten Verfahrensstadium eingereichte neue Patentansprüche auch dann zugelassen werden, wenn dadurch keine nennenswerte Verzögerung eintritt.

Wenn also der Kammer zufolge in **T 1201/00** die Sache voraussichtlich an die Einspruchsabteilung zur Prüfung der nicht erörterten Frage der erfinderischen Tätigkeit zurückzuverweisen ist, so kann ausnahmsweise ein erst in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer überreichter neuer Hilfsantrag zum Ausräumen des Einwands fehlender Neuheit gegenüber einer Entgeghaltung zugelassen und dieser Hilfsantrag an die Einspruchsabteilung auch zur abschließenden Neuheitsprüfung gegenüber dieser Entgeghaltung zurückverwiesen werden, falls keinem der vorrangigen Anträge wegen fehlender Neuheit stattgegeben werden kann. Die Notwendigkeit für die erste Instanz, auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem gesamten entgegengehaltenen Stand der Technik einzugehen, hat zur Folge, daß die Neuheitsprüfung gegenüber einer Entgeghaltung nicht zu einer nennenswerten Verzögerung des Einspruchsverfahrens führt.

In Ausübung des ihr nach Artikel 111 (1) EPÜ eingeräumten Ermessens hatte die Kammer dann entschieden, den neuen Hilfsantrag zuzulassen und die Sache zur weiteren Entscheidung darüber an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen. Die etwaige kurze Verzögerung, die sich durch eine solche Neuheitsprü-

before the oral proceedings, since the board, in a communication, had given a negative reasoned provisional opinion why the main request did not appear to involve an inventive step; and secondly, the proposed subject-matter of the requests could entail further searches for the other party with the possibility of remittal, so that the suggested amendments were not *prima facie* allowable.

In the absence of any mitigating circumstances, such as a good reason why the requests could not have been filed earlier, the board saw no reason for admitting them so late in the proceedings.

According to the boards' case law, new claims filed at a late stage in the proceedings may still be admitted if this does not significantly delay the proceedings.

Thus if, according to the board in **T 1201/00**, a case is likely to have to be remitted to the opposition division for it to assess the unexamined issue of inventive step, a new auxiliary request first submitted during oral proceedings before the board designed to overcome an objection of lack of novelty compared with a cited document might exceptionally be admitted and also remitted to the opposition division for final novelty examination against that document if none of the requests that took precedence could be granted for lack of novelty. The need for the first-instance department to assess inventive step against all the cited prior art meant that novelty examination against one cited document would not entail a significant delay in the opposition proceedings.

Exercising its powers of discretion under Article 111(1) EPC, the board had then decided to admit the new auxiliary request and remit the case to the opposition division for a further decision on the issue. Any short delay that arose from novelty examination against a single document would be largely

raisons. En premier lieu, la nécessité de déposer de nouvelles requêtes était prévisible avant la procédure orale, puisque la chambre avait exprimé, dans une notification, un avis provisoire négatif dans lequel elle expliquait pour quelles raisons la requête principale ne semblait pas impliquer d'activité inventive et, deuxièmement, l'objet proposé des requêtes pourrait obliger la partie adverse à effectuer de nouvelles recherches, ce qui pourrait nécessiter un renvoi, de sorte que les modifications proposées n'étaient pas admissibles de prime abord.

En l'absence de circonstances atténuantes, telle qu'une bonne raison pour laquelle les requêtes n'avaient pas pu être déposées plus tôt, la chambre a estimé qu'il n'y avait pas lieu de les admettre à ce stade tardif de la procédure.

D'après la jurisprudence des chambres de recours, le dépôt de nouvelles revendications à un stade tardif de la procédure peut être autorisé lorsque cela n'a pas pour effet de retarder considérablement la procédure.

Dans l'affaire **T 1201/00**, la chambre a estimé que lorsque l'affaire doit vraisemblablement être renvoyée à la division d'opposition afin qu'elle examine la question de l'activité inventive, une nouvelle requête subsidiaire, qui est seulement déposée pendant la procédure orale devant la chambre en vue de remédier à une objection d'absence de nouveauté par rapport à un document de l'état de la technique, peut exceptionnellement être admise et renvoyée devant la division d'opposition pour qu'elle examine définitivement la nouveauté sur la base de ce document, au cas où il ne pourrait être fait droit à aucune des requêtes précédentes pour défaut de nouveauté. La première instance devant examiner la question de l'activité inventive au regard de l'ensemble de l'état de la technique invoqué, il en résultait que l'examen de la nouveauté par rapport à l'un de ces documents n'entraînait pas de retard considérable dans la procédure d'opposition.

Faisant usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par l'article 111(1) CBE, la chambre a donc décidé d'admettre la nouvelle requête subsidiaire et de renvoyer l'affaire à la division d'opposition pour suite à donner. L'éventuel bref retard qui était susceptible de résulter de cet examen de la

fung in Hinblick auf eine einzige Entgegenhaltung ergibt, wird angesichts der unumgänglichen Überprüfung der erfinderischen Tätigkeit in Hinblick auf den gesamten entgegengehaltenen Stand der Technik kaum ins Gewicht fallen.

10. Rückzahlung der Beschwerdegebühren

10.1 Stattgabe der Beschwerde

In der Entscheidung **T 129/01** wies die Kammer darauf hin, daß die Beschwerdegebühr nur dann rückerstattet werden kann, wenn der Beschwerde stattgegeben wird. Diese Bedingung relativiert sich jedoch, wenn die Beschwerde teilweise begründet ist (vgl. J 18/84, ABI. EPA 1987, 215; J 37/89, ABI. EPA 1993, 201). Im vorliegenden Fall hat die Kammer die angefochtene Entscheidung aufgehoben und das Patent in einem gegenüber der Entscheidung der Einspruchsabteilung beschränkteren Umfang aufrechterhalten, womit der Beschwerde teilweise stattgegeben wurde (vgl. T 704/96).

10.2 Wesentlicher Verfahrensmangel

Die neue Regel 29 (2) EPÜ, die seit 2. Januar 2002 in Kraft ist, gilt nur für europäische Patentanmeldungen, zu denen an diesem Tag noch keine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ abgesandt wurde (siehe Beschluß des Verwaltungsrats vom 13. Dezember 2001, Artikel 2, ABI. EPA 2002, 2). In der Sache **T 991/02** war die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ am 1. September 1998 ergangen. Nach Auffassung der Kammer ist eine Entscheidung einer Einspruchsabteilung, die diese neue Regel 29 (2) EPÜ anwendet, obwohl die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ vor dem 2. Januar 2002 ergangen ist, mangels Rechtsgrundlage aufzuheben. Die Anwendung der noch nicht in Kraft getretenen neuen Regel 29 (2) EPÜ durch die Einspruchsabteilung stellte einen wesentlichen Verfahrensmangel dar. Die Kammer entschied, die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen und ordnete die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an, obwohl diese nicht ausdrücklich beantragt worden war.

In der Sache **T 1216/02** hatte die Recherchenabteilung dem Anmelder (Beschwerdeführer) einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht mit einer falschen Entgegenhaltung übersandt, die der korrekten täuschend ähnlich war. Die Prüfungsabteilung hatte

negligible in comparison with the unavoidable need to assess inventive step against all the cited prior art.

10. Reimbursement of appeal fees

10.1 Allowability of the appeal

In **T 129/01** the board observed that the appeal fee could be reimbursed only if the appeal was allowed; but this condition was met if the appeal was partly founded (see J 18/84, OJ EPO 1987, 215; J 37/89, OJ EPO 1993, 201). In the case in point, the board partly allowed the appeal in that it set aside the appealed decision and maintained the patent in a more limited form than that in which it had been maintained by the opposition division (see T 704/96).

10.2 Substantial procedural violation

The amended Rule 29(2) EPC which entered into force on 2 January 2002 applies only to European patent applications in respect of which a communication under Rule 51(4) EPC had not yet been despatched by that date (see the decision of the Administrative Council of 13 December 2001, Article 2, OJ EPO 2002, 2). In **T 991/02** the Rule 51(4) EPC communication had been issued on 1 September 1998. The board deemed that an opposition division decision applying the new Rule 29(2) EPC had to be set aside for lack of legal basis if the Rule 51(4) EPC communication had been issued before 2 January 2002. The opposition division's application of the new Rule 29(2) EPC, not yet in force, constituted a substantial procedural violation. The board decided to remit the case to the opposition division and ordered reimbursement of the appeal fee even though no such refund had been expressly requested.

In **T 1216/02** the search division had sent a supplementary European search report to the applicant (appellant), with a wrong citation which was deceptively similar to the correct one. The examining division had refused the application because of the applicant's

nouveauté au regard d'un seul document est négligeable vu qu'il fallait réexaminer l'activité inventive au regard de l'ensemble de l'état de la technique invoqué.

10. Remboursement de la taxe de recours

10.1 Recours auquel il est fait droit

Dans la décision **T 129/01**, la chambre de recours a rappelé que la taxe de recours ne peut être remboursée que lorsqu'il est fait droit au recours. Cette condition se trouve toutefois vérifiée lorsque le recours est partiellement fondé (cf. J 18/84, JO OEB 1987, 215; J 37/89, JO OEB 1993, 201). En l'espèce, la chambre, en annulant la décision objet du recours et en maintenant le brevet sous une forme plus restreinte que celle dans laquelle il avait été maintenu par la division d'opposition, a partiellement fait droit au recours (cf. T 704/96).

10.2 Vice substantiel de procédure

La nouvelle règle 29(2) CBE entrée en vigueur le 2 janvier 2002 ne s'applique qu'aux demandes de brevet européen pour lesquelles une notification selon la règle 51(4) CBE n'a pas encore été expédiée à cette date (voir décision du Conseil d'administration en date du 13 décembre 2001, article 2, JO OEB 2002, 2). Dans l'affaire **T 991/02**, la notification selon la règle 51(4) CBE a été émise le 1^{er} septembre 1998. La chambre a estimé qu'une décision d'une division d'opposition faisant application de cette nouvelle règle 29(2) CBE doit être annulée pour défaut de base légale, alors que la notification selon la règle 51(4) CBE avait été émise avant le 2 janvier 2002. L'application par la division d'opposition de la nouvelle règle 29(2) CBE, qui n'était pas encore en vigueur, constituait un vice majeur de procédure. La chambre a décidé de renvoyer l'affaire à la division d'opposition et a ordonné le remboursement de la taxe de recours bien que le remboursement n'ait pas été expressément requis.

Dans l'affaire **T 1216/02**, la division de la recherche avait envoyé au demandeur (requérant) un rapport complémentaire de recherche européenne qui citait un document erroné, lequel ressemblait à s'y méprendre au bon document. La division d'examen avait rejeté la

die Anmeldung aufgrund der "unverständlichen" Erwiderung des Anmelders auf ihren zweiten Bescheid zurückgewiesen. Der Beschwerdeführer hatte eine Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens beantragt, um eine auf das richtige Dokument gestützte, neue Erwiderung einreichen zu können.

Die Kammer befand, daß die Zurückweisungsentscheidung aus Gründen, die sich der Kenntnis und dem Einfluß der Prüfungsabteilung entzogen, auf Beweisen basierte, zu denen der Anmelder objektiv gesehen keine Gelegenheit zur Stellungnahme hatte. Dies stellte einen objektiven wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ dar. Eine Rückerstattung der Beschwerdegebühr entsprach der Kammer zufolge jedoch nicht der Billigkeit, da der Beschwerdeführer im Falle der Zurückverweisung oder Abhilfe die weitere Sachprüfung hätte vereinfachen können, wenn er in seine Beschwerdebegründung eine inhaltliche Erwiderung auf den Bescheid der Prüfungsabteilung auf Grundlage des Dokuments aufgenommen hätte, von dem er zum Zeitpunkt der Beschwerde wußte, daß es sich um das richtige handelte.

10.3 Abhilfe

Unter Hinweis auf die ständige Rechtsprechung stellte die Kammer in der Entscheidung **T 861/03** folgendes fest: Wurde, wie im vorliegenden Fall, mit einer Zurückweisung gemäß Artikel 97 (1) EPÜ gegen ein grundlegendes Verfahrensrecht verstoßen, so liegt ein weiterer wesentlicher Verfahrensmangel vor, wenn die Prüfungsabteilung der entsprechenden Beschwerde nicht abhilft, weil ein solches Recht ungeachtet des jeweiligen Sachverhalts gewahrt werden muß (s. T 647/93, ABI. EPA 1995, 132). Es ist zu bedenken, daß dem Anmelder, wenn in solchen Fällen eine Abhilfe gemäß Artikel 109 (1) EPÜ versagt wird, zusätzliche Ausgaben und Verzögerungen (bis zu mehreren Jahren) aufgebürdet werden, bevor er im Rahmen des Beschwerdeverfahrens Wiedergutmachung erlangen kann (s. T 685/98).

"incomprehensible" response to its second communication. The appellant had requested that the examination procedure be resumed to enable him to replace his response with a response based on the right document.

The board held that, albeit for reasons outside the knowledge and control of the examining division, the refusal decision had been based on evidence on which the applicant had not had an opportunity – viewed objectively – to present his comments. This constituted an objective substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC. However, the board did not deem reimbursement of the appeal fee equitable, because the appellant should have facilitated further substantive examination in the event of remittal or interlocutory revision by including in his statement of grounds of appeal a substantive response to the examining division's communication based on the document which, at the time of filing the appeal, he had known to be correct.

10.3 Interlocutory revision

Citing established case law, the board in **T 861/03** found that where, as in the case in point, a fundamental procedural right had been violated in a refusal pursuant to Article 97(1) EPC, a further substantial procedural violation occurred if the examining division failed to grant interlocutory revision on appeal since such a right had to be safeguarded irrespective of the substantive merits of the case (see T 647/93, OJ EPO 1995, 132). It had to be borne in mind that when in such cases interlocutory revision under Article 109(1) EPC was not granted, the applicant was burdened with additional expense and delay (possibly amounting to several years) before he could obtain redress through the appeal procedure (see T 685/98).

demande au motif que le demandeur avait apporté une réponse "incompréhensible" à la seconde notification. Le requérant a demandé que la procédure d'examen soit reprise afin de lui permettre de fournir une réponse fondée sur le bon document.

La chambre a estimé que la décision de rejet était fondée sur un document à l'égard duquel le demandeur n'avait pas eu la possibilité – objectivement parlant – de présenter ses observations, et ce même si cela était dû à des raisons dont la division d'examen n'avait pas connaissance et sur lesquelles elle n'avait pas pris. Ceci constituait objectivement un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE. Toutefois, la chambre a estimé qu'il ne serait pas équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours parce que le demandeur aurait dû faciliter un nouvel examen quant au fond dans l'hypothèse d'un renvoi ou d'une révision préjudicielle, en incluant dans les motifs du recours une réponse motivée à la notification de la division d'examen sur la base du document dont il savait qu'il était le bon lorsqu'il a formé le recours.

10.3 Révision préjudicielle

Dans la décision **T 861/03**, la chambre, s'appuyant sur la jurisprudence constante, a constaté que lorsqu'un droit procédural fondamental a été violé, comme en l'espèce, par une décision de rejet prise en application de l'article 97(1) CBE, le fait que la division d'examen ne fasse pas droit au recours correspondant par voie de révision préjudicielle constitue un nouveau vice substantiel de procédure, parce qu'il convient de sauvegarder un tel droit quels que soient les faits de la cause (cf. T 647/93, JO OEB 1995, 132). Il ne faut pas oublier que lorsqu'il n'est pas fait droit au recours dans un tel cas en application de l'article 109 CBE, le demandeur doit supporter des frais supplémentaires et des retards (parfois de plusieurs années), avant de pouvoir obtenir réparation dans le cadre de la procédure de recours (cf. T 685/98).

VII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE**A. Kompetenz der Beschwerdekammern in PCT-Verfahren****1. Aussetzung des Verfahrens in der regionalen Phase**

In **W 3/02** stellte die Kammer klar, daß sich die Aussetzung des Erteilungsverfahrens gemäß Regel 13 (1) EPÜ bei einer in die regionale Phase vor dem Europäischen Patentamt eingetretenen internationalen Patentanmeldung nach dem PCT nicht auf ein vor der Beschwerdekammer anhängiges Widerspruchsverfahren nach dem PCT erstreckt.

B. Das EPA als ISA**1. Widerspruchsverfahren****1.1 Zusammensetzung einer Überprüfungsstelle**

In der Sache **W 11/02** hatte die Mitteilung über das Ergebnis der vorherigen Überprüfung und die Aufforderung des Anmelders zur Entrichtung der Widerspruchsgebühr keine Angaben zur Zusammensetzung der Überprüfungsstelle enthalten.

Die Kammer stellte fest, daß diese Angaben dem Anmelder und der Kammer zwar hätten vorliegen sollen, damit sie daraus ersehen konnten, ob die Überprüfung vom zuständigen Organ wie vom Präsidenten des EPA vorgeschrieben (siehe ABI. EPA 1992, 547) vorgenommen wurde, daß aber eine solche Aufforderung als korrekt zu gelten hat, wenn die richtige Zusammensetzung anderweitig ersichtlich war (siehe W 6/96 vom 15. April 1997, Punkt 1 der Entscheidungsgründe). Im vorliegenden Fall enthielt die Recherchenakte SA (E) 333 992 die Namen der drei Mitglieder der Überprüfungsstelle samt deren Unterschriften. Die Überprüfungsstelle war damit ordnungsgemäß zusammengesetzt und befugt, zur Zahlung der Widerspruchsgebühr aufzufordern.

1.2 Zusätzliche Gebühren

In der Sache **W 8/01** erließ das EPA als Internationale Recherchenbehörde (ISA) eine Aufforderung gemäß Regel 40.1 PCT zur Entrichtung von vier zusätzlichen Gebühren, da die internationale Anmeldung fünf Gruppen von Erfindungen enthielt. Der Einwand der ISA

VII. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY**A. Competence of the boards of appeal in proceedings under the PCT****1. Suspension of proceedings in the regional phase**

In **W 3/02** the board established that suspension under Rule 13(1) EPC of the grant proceedings for a PCT application that had entered the regional phase before the EPO did not extend to PCT protest proceedings pending before the board of appeal.

B. The EPO acting as ISA**1. Protest procedure****1.1 Composition of a review panel**

In **W 11/02** the communication containing the result of the prior review and inviting the applicant to pay the protest fee had not revealed the composition of the review panel.

The board held that although this information should have been available to the applicant and to the board so that they had a basis for seeing whether the review had been conducted by the appropriate body as prescribed by the President of the EPO (see OJ EPO 1992, 547), such an invitation was to be considered correct if the correct composition had been shown otherwise (see W 6/96 of 15 April 1997, point 1 of the reasons). In the case at issue, the copy in the search file SA (E) 333 992 indicated the three members of the review panel and bore their signatures. Thus the review panel had been correctly composed and had been competent to invite payment of the protest fee.

1.2 Additional fees

In **W 8/01** the EPO acting as International Searching Authority (ISA) issued an invitation under Rule 40.1 PCT to pay four additional fees because the international application contained five groups of inventions. The applicant did not contest the ISA's non-unity objection

VII. L'OEB AGISSANT EN QUALITÉ D'ADMINISTRATION PCT**A. Compétence des chambres de recours dans les procédures selon le PCT****1. Suspension de la procédure dans la phase régionale**

Dans l'affaire **W 3/02**, la chambre a déclaré que la suspension de la procédure de délivrance, conformément à la règle 13(1) CBE, dans le cas d'une demande internationale selon le PCT entrée dans la phase régionale devant l'OEB, ne s'étend pas à une procédure de réserve au titre du PCT en instance devant la chambre de recours.

B. L'OEB agissant en qualité d'ISA**1. Procédure de réserve****1.1 Composition de l'instance de réexamen**

Dans l'affaire **W 11/02**, la notification contenant le résultat du réexamen préalable et invitant le demandeur à acquitter la taxe de réserve ne contenait pas d'indication sur la composition de l'instance de réexamen.

Bien que cette information doive être accessible au déposant et à la chambre afin de pouvoir vérifier que le réexamen a été effectué par l'organe compétent comme prescrit par le Président de l'OEB (cf. JO OEB 1992, 547), la chambre a estimé qu'une telle invitation doit être considérée comme conforme au droit si la composition correcte de l'instance a été révélée d'une autre façon (cf. la décision W 6/96 du 15 avril 1997, point 1 des motifs). En l'espèce, la copie dans le dossier de recherche SA (E) 333 992 indiquait le nom des trois membres de l'instance de réexamen et portait leurs signatures. La composition de cette instance était donc correcte, si bien qu'elle était compétente pour inviter le demandeur à acquitter la taxe de réserve.

1.2 Taxes additionnelles

Dans l'affaire **W 8/01**, l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA) avait émis en application de la règle 40.1 PCT une invitation à acquitter quatre taxes de recherche additionnelles, au motif que la demande internationale comportait cinq

wegen mangelnder Einheitlichkeit bezüglich der Anspruchsgruppen (1), (2), (4) und (5) wurde vom Anmelder nicht bestritten, und die zusätzlichen Gebühren wurden unter Widerspruch gezahlt. Die ISA nahm nach vorheriger Überprüfung, ob die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren berechtigt war, in ihrer Mitteilung den einzigen Antrag des Anmelders an, in dem um Rückerstattung nur einer Recherche ersucht wurde. Somit sah die Überprüfungsstelle der ISA den beschränkten Widerspruch als völlig gerechtfertigt an.

Anscheinend war das Formblatt PCT/ISA 228 (Januar 1994) für Fälle wie den vorliegenden nicht geeignet, bei dem einem beschränkten Widerspruch von der Überprüfungsstelle in vollem Umfang stattgegeben wurde. Unter diesen Umständen schloß die Kammer ein Mißverständnis bezüglich der Aufforderung zur Zahlung einer Widerspruchsgebühr nicht aus. Da dem beschränkten Widerspruch von der Überprüfungsstelle gänzlich stattgegeben worden war, wurde die ohne Veranlassung und anscheinend aufgrund eines Mißverständnisses entrichtete Widerspruchsgebühr zurückerstattet.

concerning claim groups (1), (2), (4) and (5) and paid the additional fees under protest. In its notification the ISA, after prior review of the justification for the invitation to pay additional fees, accepted the applicant's sole request referring to the refund of only one search. Thus, in effect, the ISA's review panel deemed the limited protest to be entirely justified.

It appeared that Form PCT/ISA 228 (January 1994) was not suited for cases like the one at issue in which a limited protest was entirely allowed by the review panel. In these circumstances the board did not rule out a misunderstanding over the invitation to pay a protest fee. Given that the limited protest had been entirely allowed by the review panel, the protest fee – paid without reason and apparently due to a misunderstanding – was refunded.

d'inventions. Le demandeur n'a pas contesté l'objection d'absence d'unité soulevée par l'ISA en ce qui concerne les groupes de revendications (1), (2), (4) et (5) et a payé les taxes additionnelles sous réserve. Après avoir réexaminé si l'invitation à acquitter des taxes additionnelles était justifiée, l'ISA a fait droit, dans sa notification, à la seule requête du demandeur concernant le remboursement d'une taxe de recherche seulement. Par conséquent, l'instance de réexamen de l'ISA a considéré que la réserve limitée était entièrement justifiée.

Il est apparu que le formulaire PCT/ISA 228 (janvier 1994) ne convenait pas à des cas comme l'affaire en cause dans laquelle l'instance de réexamen a entièrement fait droit à une réserve partielle. En de telles circonstances, la chambre n'a pas exclu l'existence d'un malentendu quant à l'invitation à acquitter la taxe de réserve. Etant donné que l'instance de réexamen avait entièrement fait droit à la réserve limitée, la taxe de réserve, qui avait été payée sans motif et était apparemment due à un malentendu, a été remboursée.

ANLAGE 1**ANNEX 1****ANNEXE 1**

**IM BERICHT ÜBER DIE
RECHTSPECHUNG VON
2003 BEHANDELTEN
ENTSCHEIDUNGEN AUS
DEM BERICHTSJAHR**

**DECISIONS DELIVERED IN
2003 AND DISCUSSED IN
THE CASE LAW REPORT
FOR 2003**

**DECISIONS RENDUES EN
2003 ET TRAITEES DANS
LE RAPPORT DE
JURISPRUDENCE 2003**

Seite/Page

Seite/Page

I. PATENTIERBARKEIT**I. PATENTABILITY****I. BREVETABILITE****A. Patentfähige Erfindungen****A. Patentable inventions****A. Inventions brevetables**

1. Technischer Charakter der Erfindung

1. Technical nature of the invention

1. Nature technique de l'invention

T 244/00 15.11.01 3.5.1 **13**

1.1 Computer-implementierte Erfindungen

1.1 Computer-implemented inventions

1.1 Inventions mises en oeuvre par ordinateur

T 49/99 05.03.02 3.5.1 **14****T 125/01** 11.12.02 3.5.1 **16****T 1177/97** 09.07.02 3.5.1 **16**

2. Medizinische Verfahren

2. Medical methods

2. Méthodes de traitement médical

2.1 Diagnostische Verfahren

2.1 Diagnostic methods

2.1 Méthodes de diagnostic

2.1.1 Auslegung des Begriffs "Diagnostizierverfahren" –

Vorlage des Präsidenten des EPA an die Große

Beschwerdekammer

2.1.1 Interpreting the notion of "diagnostic methods" –

Referral by the President of the EPO to the Enlarged

Board of Appeal

2.1.1 Interprétation de la notion de "méthodes de diagnostic"

– saisine de la Grande Chambre de recours par le

Président de l'OEB

G 1/04 29.12.03 **18****B. Neuheit****B. Novelty****B. Nouveauté**

1. Zurechnung zum Stand der Technik

1. Defining the state of the art

1. Détermination de l'état de la technique

1.1 Zugänglichmachung

1.1 Availability to the public

1.1 Accessibilité au public

T 1030/00 22.07.03 3.3.1 **20****T 1137/97** 14.10.02 3.3.4 **20****T 315/02** 12.09.03 3.2.2 **21**

1.2 Beweisfragen

1.2 Issues of proof

1.2 Questions de preuve

T 55/01 11.02.03 3.5.1 **21**

2. Bestimmung des Inhalts des relevanten Stands der Technik

2. Determining the content of the relevant prior art

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

2.1 Allgemeine Auslegungsregeln

2.1 General rules of interpretation

2.1 Règles générales d'interprétation

T 410/99 20.01.03 3.3.6 **22****T 4/00** 17.01.03 3.2.6 **23**

3. Feststellung von Unterschieden

3. Ascertaining differences

3. Constatation de différences

3.1 Auslegung der Ansprüche

3.1 Interpretation of claims

3.1 Interprétation des revendications

T 31/01 23.05.03 3.4.2 **24**

4. Chemische Erfindungen und Auswählerfindungen

4. Chemical inventions and selection inventions

4. Inventions dans le domaine de la chimie et inventions de sélection

4.1 Erreichen eines höheren Reinheitsgrades

4.1 Achieving a higher degree of purity

4.1 Obtention d'un degré de pureté plus élevé

T 803/01 09.09.03 3.3.3 **24****C. Erfinderische Tätigkeit****C. Inventive step****C. Activité inventive**

1. Behandlung nichttechnischer Aspekte

1. Treatment of non technical aspects

1. Traitement d'aspects non techniques

T 1177/97 09.07.02 3.5.1 **25****T 244/00** 15.11.01 3.5.1 **26****T 1121/02** 24.11.03 3.2.4 **27**

			Seite/Page				Seite/Page
2. Technische Aufgabe – Neuformulierung der Aufgabe				II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG			
2. Technical problem – reformulation of the problem				II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION			
2. Problème technique – nouvelle formulation du problème technique				II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET			
T 1188/00	30.04.03	3.3.3	27	A. Ausreichende Offenbarung			
T 134/00	05.09.03	3.3.6	28	A. Sufficiency of disclosure			
				A. Suffisance de l'exposé			
3. Fachmann				1. Deutliche und vollständige Offenbarung			
3. Skilled person				1. Clarity and completeness of disclosure			
3. Homme du métier				1. Exposé clair et complet			
3.1 Bestimmung des Fachmanns				T 1173/00	05.06.03	3.5.2	33
3.1 Definition of the skilled person				T 866/00	30.09.03	3.3.1	34
3.1 Définition de l'homme du métier				T 515/00	25.06.03	3.2.5	34
T 493/01	04.06.03	3.3.8	29	T 960/98	09.04.03	3.3.7	34
3.2 Relevanter Inhalt der Patentschrift				2. Biotechnologie			
3.2 Relevant content of a patent publication				2. Biotechnology			
3.2 Contenu pertinent d'un document de brevet publié				2. Biotechnologie			
T 632/02	17.07.03	3.2.1	29	2.1 Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung			
4. Nachweis erfinderischer Tätigkeit				2.1 Clarity and completeness of disclosure			
4. Proof of inventive step				2.1 Exposé clair et complet			
4. Preuve de l'existence d'une activité inventive				T 36/00	02.10.03	3.3.8	35
4.1 Chemische Erfindungen				3. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand			
4.1 Chemical inventions				3. Reproducibility without undue burden			
4.1 Inventions dans le domaine de la chimie				3. Exécution de l'invention sans effort excessif			
T 588/99	27.03.03	3.3.6	30	T 1250/01	14.05.03	3.3.5	35
4.2 Disclaimer				T 792/00	02.07.02	3.3.4	35
4.2 Disclaimer				4. Beweisfragen			
4.2 Disclaimer				4. Evidence			
G 1/03	08.04.04		31	4. Moyens de preuve			
G 2/03	08.04.04		31	T 1023/00	17.09.03	3.4.3	36
4.3 Analogieverfahren/Vorstellbares Erzeugnis				T 751/00	21.05.03	3.3.8	37
4.3 Analogy process/Envisageable product				T 748/00	22.09.03	3.3.8	37
4.3 Procédé par analogie/produit concevable				T 499/00	28.01.03	3.3.6	37
T 803/01	09.09.03	3.3.3	31	B. Patentansprüche			
4.4 Beispiele für die Bejahung der erfinderischen Tätigkeit				B. Claims			
4.4 Examples of the recognition of inventive step				B. Revendications			
4.4 Exemples de cas dans lesquels une activité inventive a été reconnue				1. Deutlichkeit			
T 785/99	05.02.03	3.4.3	32	1. Clarity			
4.5 Beweisanzeichen – Vergleichsversuche				1. Clarté			
4.5 Secondary indicia – comparative tests				1.1 Fassung der Ansprüche			
4.5 Indices de l'activité inventive – essais comparatifs				1.1 Text of the claims			
T 308/99	02.06.03	3.3.2	33	1.1 Forme des revendications			
				1.1.1 Allgemeine Grundsätze			
				1.1.1 General principles			
				1.1.1 Principes généraux			
				T 1020/98	27.06.03	3.3.1	37
				T 550/01	09.10.03	3.5.2	37
				1.1.2 Wesentliche Merkmale			
				1.1.2 Essential features			
				1.1.2 Caractéristiques essentielles			
				T 844/02	06.02.04	3.2.1	38

			Seite/Page				Seite/Page
1.1.3 Anspruchskategorien				III. ÄNDERUNGEN			
1.1.3 Categories of claim				III. AMENDMENTS			
1.1.3 Catégories de revendications				III. MODIFICATIONS			
T 952/99	10.12.02	3.3.3	38	A. Artikel 123 (2) EPÜ			
				A. Article 123(2) EPC			
				A. Article 123(2) CBE			
1.2 Ausnahmen von den Grundsätzen				1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung			
1.2 Exceptions to the principles				1. Content of the application as originally filed			
1.2 Exceptions à ces principes				1. Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée			
1.2.1 Zulässigkeit von Disclaimern							
1.2.1 Admissibility of disclaimers							
1.2.1 Admissibilité des disclaimers							
G 1/03	08.04.04		39	T 1228/01	23.04.03	3.3.4	44
G 2/03	08.04.04		39	T 1018/02	09.12.03	3.5.1	45
T 134/00	05.09.03	3.3.6	40	T 81/03	12.02.04	3.5.1	45
2. Knappheit				1.1 Technischer Beitrag			
2. Conciseness				1.1 Technical contribution			
2. Concision				1.1 Apport d'une contribution technique			
T 1020/98	27.06.03	3.3.1	41	1.1.1 Erzeugung neuer Parameter			
				1.1.1 Creation of new parameters			
3. Stützung durch die Beschreibung				1.1.1 Création de paramètres nouveaux			
3. Claims supported by the description							
3. Fondement des revendications sur la description				T 931/00	19.05.03	3.3.5	47
T 1018/02	09.12.03	3.5.1	41	1.2 Disclaimer			
T 295/02	01.12.03	3.3.3	41	1.2 Disclaimer			
				1.2 Disclaimer			
4. Auslegung der Ansprüche				G 1/03	08.04.04		47
4. Interpretation of claims				G 2/03	08.04.04		47
4. Interprétation des revendications							
4.1 Allgemeines				2. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung			
4.1 General				2. "Tests" for the allowability of an amendment			
4.1 Généralités				2. "Tests" pour l'admissibilité d'une modification			
T 31/01	23.05.03	3.4.2	42	2.1 Der "Neuheitstest"			
				2.1 The "novelty test"			
5. Product-by-process Ansprüche				2.1 Le "test de nouveauté"			
5. Product-by-process claims							
5. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention				T 433/01	04.06.03	3.3.3	48
5.1 Erfordernis der Patentierbarkeit des beanspruchten Erzeugnisses				B. Artikel 123 (3) EPÜ			
5.1 Requirement that the claimed product must be patentable				B. Article 123(3) EPC			
5.1 Exigence de brevetabilité du produit revendiqué				B. Article 123(3) CBE			
T 803/01	09.09.03	3.3.3	42	T 1052/01	01.07.03	3.2.1	49
C. Einheitlichkeit der Erfindung				C. Verhältnis zwischen Artikel 123 (2) und 123 (3) EPÜ – kollidierende Fälle			
C. Unity of invention				C. Relationship between Article 123(2) and 123(3) EPC – cases of conflict			
C. Unité de l'invention				C. Relation entre l'article 123(2) et l'article 123(3) CBE – cas conflictuels			
1. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchegebühren				T 657/01	24.06.03	3.3.3	49
1. Plurality of inventions and further search fee							
1. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche							
T 188/00	05.05.03	3.4.3	43				

			Seite/Page				Seite/Page
IV. PRIORITÄT				2. Artikel 113 (2) EPÜ			
IV. PRIORITY				2. Article 113(2) EPC			
IV. PRIORITE				2. Article 113(2) CBE			
1. Prioritätsbegründende Anmeldung – TRIPS-Übereinkommen				T 355/03	30.10.03	3.3.1	57
1. Applications giving rise to a right of priority – TRIPS Agreement				T 706/00	15.05.03	3.2.3	57
1. Demande fondant le droit de priorité – Accord sur les ADPIC				B. Mündliche Verhandlung			
				B. Oral proceedings			
				B. Procédure orale			
J 9/98	02.12.02		51	1. Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung – Benachrichtigungspflicht bei Nichtteilnahme			
J 10/98	02.12.02		51	1. Non-appearance at oral proceedings – obligation to give notice if not attending oral proceedings			
G 2/02	26.04.04		51	1. Non-comparution à la procédure orale – Obligation de prévenir l'Office en cas de non-comparution à la procédure orale			
G 3/02	26.04.04		51				
2. Identität der Erfindung				T 692/00	13.05.03	3.3.6	58
2. Identity of invention							
2. Identité de l'invention				2. Auslegung und Anwendung der Regel 71a EPÜ			
2.1 Priorität und Disclaimer				2. Interpretation and application of Rule 71a EPC			
2.1 Priority and disclaimer				2. Interprétation et application de la règle 71bis CBE			
2.1 Priorité et disclaimer							
G 1/03	08.04.04		51	T 681/02	05.06.03	3.4.2	58
G 2/03	08.04.04		51	C. Fristen			
2.2 Der Begriff "derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPÜ				C. Time limits			
2.2 The concept of "the same invention" referred to in Article 87(1) EPC				C. Délais			
2.2 Notion de "même invention" mentionnée à l'article 87(1) CBE				J 15/02	24.11.03		59
T 351/01	02.07.03	3.3.8	52	J 9/02	22.05.03		59
T 515/00	25.06.03	3.2.5	52	D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand			
3. Wirksamkeit von Prioritätsansprüchen				D. Re-establishment of rights			
3. Validity of priority claims				D. Restitutio in integrum			
3. Validité de la priorité				1. Allgemeines			
T 998/99	15.09.03	3.3.2	53	1. General issues			
4. Priorität – Anspruch des Anmelders				1. Généralités			
4. Priority – entitlement of applicant				T 552/02	15.10.03	3.2.4	59
4. Priorité – droit du demandeur				2. Anwendbarkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 (1) EPÜ			
T 1008/96	25.06.03	3.2.3	53	2. Applicability of re-establishment of rights under Article 122(1) EPC			
V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA				2. Applicabilité de la restitutio in integrum au titre de l'article 122(1) CBE			
V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS				J 24/03	17.02.04		61
V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE				3. Jahresfrist nach Artikel 122 (2) EPÜ			
A. Rechtliches Gehör				3. One-year time limit under Article 122(2) EPC			
A. Right to be heard				3. Délai d'un an prévu à l'article 122(2) CBE			
A. Droit d'être entendu				J 12/98	08.10.02		62
1. Nichterscheinen in mündlicher Verhandlung und rechtliches Gehör				4. Sorgfaltspflicht – besondere Umstände			
1. Non-appearance at oral proceedings and the right to be heard				4. Due care – exceptional circumstances			
1. Non-comparution à la procédure orale et droit d'être entendu				4. Obligation de vigilance – Circonstances exceptionnelles			
T 191/98	04.03.03	3.2.6	54	T 283/01	03.09.02	3.3.5	63
T 706/00	15.05.03	3.2.3	55				
T 979/02	08.10.03	3.4.2	55				
T 986/00	25.02.03	3.5.2	56				

			Seite/Page				Seite/Page
E. Verspätetes Vorbringen				1.3 Wirksame Inanspruchnahme einer Priorität			
E. Late submission				1.3 Claiming a valid priority			
E. Moyens invoqués tardivement				1.3 Revendication de priorité valable			
1. Ausübung des Ermessens bei der Entscheidung über die Berücksichtigung von verspätetem Vorbringen				T 1056/01	04.06.03	3.2.2	70
1. Exercising discretion over admitting late submission				2. Beweislast			
1. Exercice du pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de prendre ou non en considération des moyens invoqués tardivement				2. Burden of proof			
				2. Charge de la preuve			
1.1 Die Relevanzprüfung				2.1 Vorteilhafte Wirkungen			
1.1 Examination as to relevance				2.1 Advantageous effects			
1.1 Examen de la pertinence				2.1 Effets avantageux			
1.1.1 Allgemeines zur Relevanzprüfung				T 97/00	25.09.03	3.3.1	71
1.1.1 Examination as to relevance – general principles				2.2 Hypothetisches Versuchsprotokoll			
1.1.1 Généralités sur l'examen de la pertinence				2.2 Hypothetical experimental protocol			
				2.2 Protocole expérimental hypothétique			
T 214/01	07.03.03	3.5.1	63	T 792/00	02.07.02	3.3.4	71
1.1.2 Relevanzprüfung und Verfahrensmißbrauch				2.3 "Product-by-process"-Merkmale			
1.1.2 Examination as to relevance and abuse of procedure				2.3 "Product-by-process" features			
1.1.2 Examen de la pertinence et abus de procédure				2.3 Caractéristiques de produits caractérisés par leur procédé d'obtention			
T 135/98	20.11.02	3.3.2	64	T 713/01	07.10.03	3.3.3	72
T 446/00	03.07.03	3.3.2	66	2.4 Übergang der Beweislast			
F. Gebührenordnung				2.4 Shifting of the burden of proof			
F. Rules relating to fees				2.4 Déplacement de la charge de la preuve			
F. Règlement relatif aux taxes				T 499/00	28.01.03	3.3.6	73
1. Entrichtung der Gebühr				I. Vertretung			
1. Payment of fee				I. Representation			
1. Paiement de la taxe				I. Représentation			
T 79/01	25.03.03	3.3.4	67	1. Bevollmächtigung eines Vertreters			
G. Verfahrenshandlungen				1. Authorisations for appointment of a representative			
G. Procedural steps				1. Pouvoir de représentation			
G. Actes de procédure				1.1 Allgemeine Vollmachten			
1. Allgemeine Grundsätze				1.1 General authorisations			
1. General principles				1.1 Pouvoir général			
1. Principes généraux				J 9/99	10.10.03		74
T 309/03	30.07.03	3.3.7	68	J. Entscheidungen der Organe des EPA			
H. Beweisrecht				J. Decisions of EPO departments			
H. Law of evidence				J. Décisions des instances de l'OEB			
H. Droit de la preuve				1. Zusammensetzung von Einspruchsabteilungen			
1. Maßstab bei der Beweiswürdigung				1. Composition of opposition divisions			
1. Standard of proof				1. Composition des divisions d'opposition			
1. Degré de conviction de l'instance en cause				T 838/02	29.01.03	3.3.7	74
1.1 Inhalt bei der Beweiswürdigung				2. Form der Entscheidung			
1.1 Content of a disclosure				2. Form of decisions			
1.1 Contenu d'une divulgation				2. Forme des décisions			
T 204/00	13.11.02	3.4.2	68	2.1 Entscheidungsbegründung			
1.2 Vorbenutzung				2.1 Reasons for the decision			
1.2 Prior use				2.1 Motifs de la décision			
1.2 Usage antérieur				T 278/00	11.02.03	3.3.1	75
T 12/00	07.11.02	3.4.2	68	T 966/99	03.12.02	3.2.6	76

			Seite/Page			Seite/Page
K. Auslegung des EPÜ						
K. Interpretation of the EPC						
K. Interprétation de la CBE						
G 2/02	26.04.04		77			
G 3/02	26.04.04		77			
T 98/00	18.03.03	3.3.1	78			
VI. VERFAHREN VOR DEM EPA						
VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO						
VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB						
A. Eingangs- und Formalprüfung						
A. Preliminary and formalities examination						
A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme						
1. Teilanmeldungen						
1. Divisional applications						
1. Demandes divisionnaires						
1.1 Allgemeines						
1.1 General aspects						
1.1 Généralités						
T 1177/00	24.07.03	3.5.2	78			
T 1176/00	23.07.03	3.5.2	78			
1.2 Regel 25 (2) EPÜ						
1.2 Rule 25(2) EPC						
1.2 Règle 25(2) CBE						
J 15/02	24.11.03		78			
1.3 Teilung einer Teilanmeldung						
1.3 Division of a divisional application						
1.3 Division d'une demande divisionnaire						
T 555/00	11.03.03	3.2.5	79			
B. Prüfungsverfahren						
B. Examination procedure						
B. Procédure d'examen						
1. Sachprüfung						
1. Substantive examination of the application						
1. Examen quant au fond de la demande						
1.1 Änderungen betreffend nicht recherchierte Gegenstände						
1.1 Amendments relating to unsearched subject-matter						
1.1 Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche						
T 708/00	05.12.03	3.5.1	81			
T 353/03	25.08.03	3.4.2	81			
C. Einspruchsverfahren						
C. Opposition procedure						
C. Procédure d'opposition						
1. Gelegenheit zur Stellungnahme zu neu geltendgemachten Gründen						
1. New ground of opposition – opportunity to present comments						
1. Nouveau motif d'opposition – Possibilité de prendre position						
T 1164/00	02.09.03	3.3.6	82			
				2. Rücknahme des Einspruchs		
				2. Withdrawal of opposition		
				2. Retrait de l'opposition		
				T 283/02	09.04.03	3.2.4 83
				3. Zulässigkeit des Einspruchs – Substantiierung der Einspruchsgründe		
				3. Admissibility of opposition – substantiation of the grounds of opposition		
				3. Recevabilité de l'opposition – Exposé des motifs d'opposition		
				T 521/00	10.04.03	3.2.3 84
				4. Änderungen – Einreichung zusätzlicher unabhängiger Ansprüche		
				4. Amendments – filing additional independent claims		
				4. Modifications – Dépôt de revendications indépendantes supplémentaires		
				T 181/02	13.10.03	3.2.4 85
				T 937/00	12.06.03	3.4.2 86
				5. Verzicht oder Erlöschen eines europäischen Patents		
				5. Surrender or lapse of a European patent		
				5. Renonciation au brevet européen ou extinction du brevet européen		
				T 386/01	24.07.03	3.4.2 88
				6. Kostenverteilung		
				6. Apportionment of costs		
				6. Répartition des frais de procédure		
				6.1 Verspätetes Vorbringen		
				6.1 Late submissions of documents and/or requests		
				6.1 Production tardive de documents et/ou de requêtes		
				T 1137/97	14.10.02	3.3.4 89
				T 937/00	12.06.03	3.4.2 89
				T 514/01	11.09.03	3.2.7 90
				6.2 Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung		
				6.2 Request for oral proceedings withdrawn		
				6.2 Retrait de la requête en procédure orale		
				T 91/99	24.01.03	3.3.2 91
				6.3 Fälle von behauptetem Mißbrauch des Verfahrens oder der mündlichen Verhandlung		
				6.3 Cases of alleged abuse of procedure or abuse of oral proceedings		
				6.3 Prétendu abus de procédure ou recours abusif allégué à une procédure orale		
				T 952/00	27.11.02	3.2.3 92
				D. Beschwerdeverfahren		
				D. Appeal procedure		
				D. Procédure de recours		
				1. Rechtlicher Charakter des Beschwerdeverfahrens		
				1. Legal character of appeal procedure		
				1. Caractère juridique de la procédure de recours		
				T 552/02	15.10.03	3.2.4 94

Seite/Page				Seite/Page			
2. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten				4.2 Beschwerdeberechtigung			
2. Procedural status of the parties				4.2 Entitlement to appeal			
2. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours				4.2 Personnes admises à former un recours			
2.1 Übertragung der Parteistellung				4.2.1 Materielle Beschwerdeberechtigung			
2.1 Transfer of party status				4.2.1 Party adversely affected			
2.1 Transmission de la qualité de partie				4.2.1 Partie déboutée			
T 590/98	30.04.03	3.3.2	94	T 824/00	24.03.03	3.5.2	102
T 1137/97	14.10.02	3.3.4	95	T 961/00	09.12.02	3.3.5	102
T 1204/97	11.04.03	3.3.5	96	4.3 Form und Frist der Beschwerde			
2.2 Beitritt				4.3 Form and time limit of appeal			
2.2 Intervention				4.3 Forme et délai du recours			
2.2 Intervention				4.3.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift			
2.2.1 Zulässigkeit des Beitritts				4.3.1 Form and content of notice of appeal			
2.2.1 Admissibility of intervention				4.3.1 Forme et contenu de l'acte de recours			
2.2.1 Recevabilité de l'intervention				T 407/02	12.11.03	3.4.3	103
T 1026/98	13.06.03	3.3.7	96	4.3.2 Fristgerechte Einlegung der Beschwerde			
3. Prüfungsumfang				4.3.2 Appeal filed within the time limit			
3. Extent of scrutiny				4.3.2 Formation du recours dans les délais			
3. Etendue de l'examen				T 1281/01	23.01.03	3.5.2	103
3.1 Bindung an die Anträge – Verbot der "reformatio in peius"				4.4 Beschwerdebegründung			
3.1 Binding effect of requests – no reformatio in peius				4.4 Statement of grounds of appeal			
3.1 Effet obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in peius				4.4 Mémoire exposant les motifs du recours			
T 149/02	25.07.03	3.4.3	97	4.4.1 Allgemeine Grundsätze			
T 590/98	30.04.03	3.3.2	97	4.4.1 General principles			
T 809/99	22.10.02	3.2.6	99	4.4.1 Principes généraux			
T 598/99	17.12.02	3.4.3	99	T 12/00	07.11.02	3.4.2	104
3.2 Prüfung der Patentierbarkeitserfordernisse				T 1156/98	11.09.03	3.3.7	104
3.2 Patentability requirements under examination				T 502/02	17.01.03	3.5.1	105
3.2 Examen des conditions de brevetabilité				T 1045/02	13.11.03	3.5.2	105
3.2.1 Inter-partes-Verfahren				5. Zurückverweisung an die erste Instanz			
3.2.1 In opposition appeal proceedings				5. Remittal to the department of first instance			
3.2.1 Procédure de recours sur opposition				5. Renvoi à la première instance			
T 520/01	29.10.03	3.2.7	100	T 749/02	20.01.04	3.4.3	105
T 14/02	05.11.03	3.2.7	100	T 98/00	18.03.03	3.3.1	106
3.2.2 Sachverhaltsprüfung – Anwendungsrahmen von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren				T 991/01	14.10.03	3.4.2	106
3.2.2 Facts under examination – applying Article 114 EPC in appeal proceedings				6. Beendigung des Beschwerdeverfahrens			
3.2.2 Examen des faits – Cadre d'application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours				6. Termination of appeal proceedings			
T 991/01	14.10.03	3.4.2	101	6. Clôture de la procédure de recours			
4. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde				6.1 Rücknahme der Beschwerde			
4. Filing and admissibility of appeal				6.1 Withdrawal of the appeal			
4. Formation et recevabilité du recours				6.1 Retrait du recours			
4.1 Beschwerdefähige Entscheidung				T 309/03	30.07.03	3.3.7	107
4.1 Appealable decisions				T 1003/01	08.12.03	3.2.1	107
4.1 Décisions susceptibles de recours				T 60/00	03.07.03	3.4.1	108
T 846/01	17.09.02	3.5.1	101	T 502/02	17.01.03	3.5.1	108
				7. Abhilfe			
				7. Interlocutory revision			
				7. Révision préjudicielle			
				J 12/01	26.03.03	3.1.1	108
				T 168/03	07.03.03	3.3.2	109

			Seite/Page				Seite/Page
8. Vorlage an die Große Beschwerdekammer				10.3 Abhilfe			
8. Referral to the Enlarged Board of Appeal				10.3 Interlocutory revision			
8. Saisine de la Grande Chambre de recours				10.3 Révision préjudicielle			
T 998/99	15.09.03	3.3.2	110	T 861/03	28.11.03	3.3.2	114
T 520/01	29.10.03	3.2.7	110				
9. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren				VII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE			
9. Filing of amended claims in appeal proceedings				VII. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY			
9. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours				VII. L'OEB AGISSANT EN QUALITÉ D'ADMINISTRATION PCT			
9.1 Kriterien für die Berücksichtigung geänderter Ansprüche				A. Kompetenz der Beschwerdekammern in PCT-Verfahren			
9.1 Criteria for taking amendments to claims into consideration				A. Competence of the boards of appeal in proceedings under the PCT			
9.1 Critères pour la prise en considération des modifications des revendications				A. Compétence des chambres de recours dans les procédures selon le PCT			
T 81/03	12.02.04	3.5.1	110	1. Aussetzung des Verfahrens in der regionalen Phase			
9.1.1 Gründe für die späte Einreichung				1. Suspension of proceedings in the regional phase			
9.1.1 Reasons for late filing				1. Suspension de la procédure dans la phase régionale			
9.1.1 Raisons du dépôt tardif				W 3/02	31.07.03	3.3.2	115
T 979/02	08.10.03	3.4.2	111	B. Das EPA als ISA			
9.2 Zurückverweisung an die erste Instanz und Anspruchsänderungen				B. The EPO acting as ISA			
9.2 Remittal to the department of first instance and amendments to claims				B. L'OEB agissant en qualité d'ISA			
9.2 Renvoi à la première instance en cas de modifications des revendications				1. Widerspruchsverfahren			
T 14/02	05.11.03	3.2.7	111	1. Protest procedure			
T 1201/00	07.11.02	3.2.1	112	1. Procédure de réserve			
10. Rückzahlung der Beschwerdegebühr				1.1 Zusammensetzung einer Überprüfungsstelle			
10. Reimbursement of appeal fees				1.1 Composition of a review panel			
10. Remboursement de la taxe de recours				1.1 Composition de l'instance de réexamen			
10.1 Stattgabe der Beschwerde				W 11/02	20.12.02	3.3.1	115
10.1 Allowability of the appeal				1.2 Zusätzliche Gebühren			
10.1 Recours auquel il est fait droit				1.2 Additional fees			
T 129/01	25.06.03	3.2.6	113	1.2 Taxes additionnelles			
10.2 Wesentlicher Verfahrensmangel				W 8/01	28.04.03	3.2.4	115
10.2 Substantial procedural violation							
10.2 Vice substantiel de procédure							
T 991/02	26.09.03	3.2.1	113				
T 1216/02	24.02.03	3.5.2	113				

ANLAGE 2**ANNEX 2****ANNEXE 2****ZITIERTER
ENTSCHEIDUNGEN****CITED DECISIONS****DECISIONS CITEES**

			Seite/Page				Seite/Page
Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer							
Decisions of the Enlarged Board of Appeal							
Décisions de la Grande Chambre de recours							
G 2/88	11.12.89	OJ EPO 1990, 93	42, 46	T 186/83	3.3.1	20.08.85	57
G 4/88	24.04.89	OJ EPO 1989, 480	94	T 201/83	3.3.1	09.05.84	48
G 1/90	05.03.91	OJ EPO 1991, 275	88	T 205/83	3.3.1	25.06.85	42, 73
G 1/91	09.12.91	OJ EPO 1992, 253	86	T 206/83	3.3.1	26.03.86	72
G 3/91	07.09.92	OJ EPO 1993, 8	59, 79	T 219/83	3.3.1	26.11.85	70
G 5/91	05.05.92	OJ EPO 1992, 617	75	T 220/83	3.3.1	14.01.86	104
G 8/91	05.11.92	OJ EPO 1993, 408	67	T 73/83	3.2.1	26.04.85	88
G 9/91	31.03.93	OJ EPO 1993, 408	67, 76, 82, 84	T 186/84	3.3.1	18.12.85	88
G 10/91	31.03.93	OJ EPO 1993, 420	82, 84, 100, 101	T 279/84	3.3.2	29.06.87	73
G 2/92	06.07.93	OJ EPO 1993, 591	81	T 52/85	3.5.1	16.03.89	16
G 4/92	29.10.93	OJ EPO 1994, 149	54, 55, 58	T 123/85	3.3.2	23.02.88	88
G 9/92	14.07.94	OJ EPO 1993, 591	57, 99	T 163/85	3.5.1	14.03.89	16
G 1/93	02.02.94	OJ EPO 1994, 541	47, 49, 50	T 237/86	3.2.1	11.06.87	89
G 4/93	14.07.94	OJ EPO 1994, 875	57, 99	T 264/86	3.3.1	10.06.87	88
G 3/97	21.01.99	OJ EPO 1999, 245	96	T 313/86	3.3.1	12.01.88	40
G 4/97	21.01.99	OJ EPO 1999, 270	96	T 385/86	3.4.1	25.09.87	18
G 2/98	31.05.01	OJ EPO 2001, 413	51, 52	T 16/87	3.4.1	24.07.90	37
G 4/98	27.11.00	OJ EPO 2001, 131	59	T 124/87	3.3.1	09.08.88	72
G 1/99	02.04.01	OJ EPO 2001, 381	67, 98, 99	T 170/87	3.3.1	05.07.88	40
G 2/02	26.04.04	OJ EPO 2004, 483	51, 77	T 296/87	3.3.1	30.08.88	33
G 3/02	26.04.04	OJ EPO 2004, 483	51, 77	T 301/87	3.3.2	16.02.89	44
G 1/03	08.04.04	OJ EPO 2004, 413	31, 39, 47, 51	T 134/88	3.3.1	18.12.89	84
G 2/03	08.04.04	OJ EPO 2004, 448	31, 39, 47, 51	T 251/88	3.3.1	14.11.89	74
G 3/03	pending case		109	T 396/89	3.3.3	08.08.91	68
G 4/03	terminated		96	T 789/89	3.2.1	11.01.93	84
G 1/04	29.12.03	OJ EPO 2004, 229		T 19/90	3.3.2	03.10.90	35, 37
		(pending case)	18	T 347/90	3.2.4	19.02.93	89
G 2/04	pending case		131	T 595/90	3.2.2	24.05.93	32
Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer				T 409/91	3.3.1	18.03.93	28
Decisions of the Legal Board of Appeal				T 412/91	3.2.2	27.02.96	23
Décisions de la chambre de recours juridique				T 435/91	3.3.1	09.03.94	28
J 11/80	25.03.81	OJ EPO 1981, 141	108	T 455/91	3.3.2	20.06.94	29
J 18/84	31.07.86	OJ EPO 1987, 215	113	T 653/91	3.4.1	24.09.92	58
J 7/87	28.10.87	OJ EPO 1988, 422	108	T 796/91	3.3.3	27.01.93	38
J 11/87	26.11.87	OJ EPO 1988, 367	108	T 939/91	3.3.4	05.12.94	74
J 19/87	21.03.88		54	T 472/92	3.3.3	20.11.96	21, 22, 69
J 37/89	24.07.91	OJ EPO 1993, 201	113	T 511/92	3.2.2	27.05.93	22
J 11/94	17.11.94	OJ EPO 1995, 596	57	T 585/92	3.3.2	09.02.95	73
J 29/95	30.01.96	OJ EPO 1996, 489	57	T 769/92	3.5.1	31.05.94	16
J 9/98	02.12.02	OJ EPO 2003, 184	51	T 930/92	3.4.1	29.05.95	58
J 10/98	02.12.02	OJ EPO 2003, 184	51	T 939/92	3.3.1	12.09.95	28
J 12/98	08.10.02		62	T 433/93	3.4.1	06.12.96	83
J 9/99	10.10.03	OJ EPO 2004, 309	74	T 647/93	3.5.2	06.04.94	114
J 10/01	15.10.02		62	T 793/93	3.3.3	27.09.95	68
J 12/01	26.03.03	OJ EPO 2003, 431	108	T 817/93	3.4.2	30.11.94	83
J 9/02	22.05.03		59	T 954/93	3.3.3	06.02.97	73
J 15/02	24.11.03		59, 78	T 97/94	3.3.3	15.07.97	69
J 24/03	17.02.04	OJ EPO 2004, ***	61	T 464/94	3.3.4	21.05.97	23, 73
Entscheidungen der technischen Beschwerdekammern				T 610/95	3.3.2	21.07.99	85
Decisions of the technical boards of appeal				T 727/95	3.3.4	21.05.99	73
Décisions des chambres de recours techniques				T 931/95	3.5.1	08.09.00	27
T 24/81	3.3.1	13.10.82	30	T 319/96	3.2.3	11.12.98	81
T 32/82	3.5.1	14.03.84	38	T 541/96	3.4.1	07.03.01	36
T 152/82	3.3.1	05.09.83	67	T 704/96	3.5.2	18.11.98	113
T 4/83	3.3.1	16.03.83	30	T 1008/96	3.2.3	25.06.03	53
				T 223/97	3.2.1	03.11.98	85
				T 239/97	3.5.1	11.10.00	102
				T 355/97	3.3.1	05.07.00	71
				T 631/97	3.4.3	17.02.00	81
				T 633/97	3.4.2	19.07.00	110
				T 904/97	3.4.2	21.10.99	79, 80

			Seite/Page				Seite/Page
T 1126/97	3.4.1	13.12.01	110	T 1164/00	3.3.6	02.09.03	82
T 1137/97	3.3.4	14.10.02	20, 89, 95	T 1173/00	3.5.2	05.06.03	33
T 1149/97	3.4.2	07.05.99	45, 46	T 1176/00	3.5.2	23.07.03	78
T 1177/97	3.5.1	09.07.02	16, 25	T 1177/00	3.5.2	24.07.03	78
T 1194/97	3.5.2	15.03.00	16	T 1188/00	3.3.3	30.04.03	27
T 1204/97	3.3.5	11.04.03	96	T 1201/00	3.2.1	07.11.02	112
T 70/98	3.3.6	15.11.01	55	T 31/01	3.4.2	23.05.03	24, 42
T 111/98	3.3.5	10.07.01	106	T 55/01	3.5.1	11.02.03	21
T 135/98	3.3.2	20.11.02	64	T 79/01	3.3.4	25.03.03	67
T 191/98	3.2.6	04.03.03	54	T 125/01	3.5.1	11.12.02	15
T 254/98	3.2.6	26.09.00	69	T 129/01	3.2.6	25.06.03	113
T 590/98	3.3.2	30.04.03	94, 97	T 214/01	3.5.1	07.03.03	63
T 685/98	3.5.2	21.09.98	114	T 283/01	3.3.5	03.09.02	62
T 960/98	3.3.7	09.04.03	34	T 351/01	3.3.8	02.07.03	52
T 1020/98	3.3.1	27.06.03	37, 41	T 386/01	3.4.2	24.07.03	88
T 1026/98	3.3.7	13.06.03	96	T 433/01	3.3.3	04.06.03	48, 49
T 1105/98	3.2.1	19.09.00	58	T 493/01	3.3.8	04.06.03	29
T 1156/98	3.3.7	11.09.03	104	T 514/01	3.2.7	11.09.03	90
T 49/99	3.5.1	05.03.02	14	T 520/01	3.2.7	29.10.03	100, 110
T 71/99	3.4.2	20.06.01	75	T 550/01	3.5.2	09.10.03	37
T 91/99	3.3.2	24.01.03	91	T 657/01	3.3.3	24.06.03	49
T 241/99	3.5.2	06.12.01	21	T 713/01	3.3.3	07.10.03	72
T 308/99	3.3.2	02.06.03	33	T 803/01	3.3.3	09.09.03	24, 31, 42
T 410/99	3.3.6	20.01.03	22	T 846/01	3.5.1	17.09.02	101
T 588/99	3.3.6	27.03.03	30	T 991/01	3.4.2	14.10.03	101, 106
T 598/99	3.4.3	17.12.02	99	T 1003/01	3.2.1	08.12.03	107
T 785/99	3.4.3	05.02.03	32	T 1052/01	3.2.1	01.07.03	49
T 809/99	3.2.6	22.10.02	99	T 1056/01	3.2.2	04.06.03	70
T 952/99	3.3.3	10.12.02	38	T 1228/01	3.3.4	23.04.03	44
T 964/99	3.4.1	29.06.01	18	T 1250/01	3.3.5	14.05.03	35
T 966/99	3.2.6	03.12.02	76	T 1281/01	3.5.2	23.01.03	103
T 998/99	3.3.2	15.09.03	53, 110	T 14/02	3.2.7	05.11.03	100, 111
T 4/00	3.2.6	17.01.03	23	T 149/02	3.4.3	25.07.03	97
T 12/00	3.4.2	07.11.02	68, 104	T 181/02	3.2.4	13.10.03	85
T 36/00	3.3.8	02.10.03	35	T 283/02	3.2.4	09.04.03	83
T 60/00	3.4.1	03.07.03	108	T 295/02	3.3.3	01.12.03	41
T 65/00	3.3.7	10.10.01	84	T 315/02	3.2.2	12.09.03	21
T 97/00	3.3.1	25.09.03	71	T 407/02	3.4.3	12.11.03	103
T 98/00	3.3.1	18.03.03	78, 106	T 502/02	3.5.1	17.01.03	105, 108
T 100/00	3.3.3	07.03.03	25	T 552/02	3.2.4	15.10.03	59, 94
T 134/00	3.3.6	05.09.03	28, 40	T 632/02	3.2.1	17.07.03	29
T 188/00	3.4.3	05.05.03	43	T 681/02	3.4.2	05.06.03	58
T 204/00	3.4.2	13.11.02	68	T 749/02	3.4.3	20.01.04	105
T 244/00	3.5.1	15.11.01	13, 26	T 838/02	3.3.7	29.01.03	74
T 278/00	3.3.1	11.02.03	75	T 844/02	3.2.1	06.02.04	38
T 446/00	3.3.2	03.07.03	66	T 979/02	3.4.2	08.10.03	55, 111
T 499/00	3.3.6	28.01.03	37, 73	T 991/02	3.2.1	26.09.03	113
T 515/00	3.2.5	25.06.03	34, 52	T 1018/02	3.5.1	09.12.03	41, 45
T 521/00	3.2.3	10.04.03	84	T 1045/02	3.5.2	13.11.03	105
T 555/00	3.2.5	11.03.03	79	T 1121/02	3.2.4	24.11.03	27
T 641/00	3.5.1	26.09.02	13, 26, 27, 29	T 1216/02	3.5.2	24.02.03	113
T 692/00	3.3.6	13.05.03	58	T 81/03	3.5.1	12.02.04	45, 110
T 706/00	3.2.3	15.05.03	55, 57	T 168/03	3.3.2	07.03.03	109
T 708/00	3.5.1	05.12.03	81	T 309/03	3.3.7	30.07.03	68, 107
T 748/00	3.3.8	22.09.03	37	T 353/03	3.4.2	25.08.03	81
T 751/00	3.3.8	21.05.03	37	T 355/03	3.3.1	30.10.03	57
T 792/00	3.3.4	02.07.02	35, 71	T 861/03	3.3.2	28.11.03	114
T 824/00	3.5.2	24.03.03	102	PCT-Widersprüche			
T 866/00	3.3.1	30.09.03	34	PCT protests			
T 931/00	3.3.5	19.05.03	47	Réserves PCT			
T 937/00	3.4.2	12.06.03	86, 89	W 4/93	3.3.1	05.11.93	43
T 952/00	3.2.3	27.11.02	92	W 6/96	3.3.1	15.04.97	115
T 961/00	3.3.5	09.12.02	102	W 8/01	3.2.4	28.04.03	115
T 986/00	3.5.2	25.02.03	56	W 3/02	3.3.2	31.07.03	115
T 1023/00	3.4.3	17.09.03	36	W 11/02	3.3.1	20.12.02	115
T 1030/00	3.3.1	22.07.03	20				

ANLAGE 3**ANNEX 3****ANNEXE 3**

LEITSÄTZE der ENTSCHEIDUNGEN der Jahre 2003 und 2004, die in der Sonderausgabe besprochen wurden *

HEADNOTES to DECISIONS delivered in 2003 and 2004 and discussed in the Special Edition *

SOMMAIRES des DECISIONS des années 2003 et 2004 qui ont été commentées dans l'édition spéciale *

CASE NUMBER: G 2/02, G 3/02, OJ EPO 2004, 483
APPLICANT: AstraZeneca AB
HEADWORD: "New DNA molecules" "A DNA molecule for expression of bile salt-stimulated lipase (BSSL)"
DATE: 26.04.04

The TRIPS Agreement does not entitle the applicant for a European patent application to claim priority from a first filing in a state which was not at the relevant dates a member of the Paris Convention but was a member of the WTO/TRIPS Agreement.

CASE NUMBER: G 1/03, G 2/03, OJ EPO 2004, 413, 448
APPLICANT: PPG Industries Ohio, Inc.
HEADWORD: Heat processable metallic appearing coatings
DATE: 08.04.04

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

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

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

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

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

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

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

AKTENZEICHEN: J 9/99, ABI. EPA 2004, 309
Stichwort: Allgemeine Vollmacht/DC
DATUM: 10.10.03

I. Die Rechtsabteilung ist befugt, die Vertretungsbefugnis des in einer allgemeinen Vollmacht benannten Bevollmächtigten zu prüfen und über die Ablehnung der Eintragung einer allgemeinen Vollmacht förmlich zu entscheiden.

II. Die Feststellung, daß die Voraussetzungen für die Eintragung einer allgemeinen Vollmacht nicht vorliegen, kann lediglich gegenüber einem Antragsteller getroffen werden, der Beteiligter im Sinne von Regel 101 (2) EPÜ, d. h. Vollmachtgeber oder Bevollmächtigter, ist.

CASE NUMBER: J 12/01, OJ EPO 2003, 431
APPLICANT: HIGHLAND INDUSTRIES, INC.
HEADWORD: Request for reimbursement of appeal fee/ HIGHLAND INDUSTRIES
DATE: 26.03.03

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

I. In the event of interlocutory revision, does the department of first instance whose decision has been appealed have the power to refuse a request for reimbursement of the appeal fee, and if so, is such refusal a final or an appealable decision?

II. If a department of first instance, not having that power, refers the request for reimbursement of the appeal fee to the boards of appeal for decision, how should the competent board be constituted?

* Diese Leitsätze erscheinen in der Anlage 3 nur in der Verfahrenssprache.

* These headnotes are published in Annex 3 in the language of the proceedings only.

* Ces sommaires ne sont publiés dans l'Annexe 3 que dans la langue de la procédure.

CASE NUMBER : J 24/03, OJ EPO 2004, ***

HEADWORD: Time limit definition

DATE: 17.02.04

I. A time limit within the meaning of Article 122(1) EPC involves a period of a legally indicated length fixed for carrying out a particular procedural act.

II. In procedural law, the fact that a conditional act can only be accomplished before a particular set of circumstances foreseen by a legal provision occurs (condition), is conceptually different from a set period of time imposed for doing an act (time limit) because in the first case the duration of the period in which the act should be completed is determined by the occurrence of the condition itself, whereas in the second case it is pre-determined from the outset.

III. Rule 25(1) EPC does not impose any time limit for filing a divisional application but rather sets a condition, namely that the earlier European patent application is pending. Therefore, no time limit within the meaning of Article 122 EPC is imposed by this rule.

AKTENZEICHEN: T 1020/98, ABI. EPA 2003, 533

ANMELDER: Bayer CropScience GmbH

Stichwort: Safener/BAYER

DATUM: 27.06.03

I. Die Erfüllung des Deutlichkeitserfordernisses gemäß Artikel 84 EPÜ ist nicht von dem für die Feststellung erforderlichen Zeitaufwand abhängig, ob eine bestimmte Verbindung unter den Stoffanspruch fällt oder nicht. Dieses Erfordernis bietet keine Grundlage für die Beanstandung, ein Anspruch sei komplex, denn Komplexität und mangelnde Deutlichkeit eines Anspruchs sind nicht gleichzusetzen. Einfachheit des einzelnen Anspruchs ist nach dem EPÜ kein Erfordernis für die Erteilung eines Patents.

II. Die Definition einer chemischen Verbindungsklasse mittels Markush-Formel im Anspruch stellt die knappste Formulierung eines solchen Gegenstandes dar.

III. Für die Forderung nach einer Beschränkung des Inhalts eines unabhängigen Anspruchs zur leichteren und müheloser Durchführbarkeit der Sachprüfung besteht keine Rechtsgrundlage im EPÜ. Eine derartige Arbeitserleichterung für die Prüfungsabteilung ist gemäß EPÜ auch keine Voraussetzung für die Aufnahme der Sachprüfung einer Patentanmeldung.

AKTENZEICHEN: T 1026/98, ABI. EPA 2003, 441

STICHWORT: Beitritt/KALLE

DATUM: 13.06.03

Der Großen Beschwerdekammer werden nach Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:

I. Kann nach Rücknahme der einzigen Beschwerde das Verfahren mit einem während des Beschwerdeverfahrens Beigetretenen fortgesetzt werden?

II. Wenn die Frage zu 1 bejaht wird:

Ist Voraussetzung für die Möglichkeit, das Verfahren fortzusetzen, daß der Beitretende formelle Erfordernisse erfüllt hat, die über die in Artikel 105 EPÜ ausdrücklich geregelten Zulässigkeitserfordernisse des Beitritts hinausgehen, insbesondere, ist die Entrichtung der Beschwerdegebühr notwendig?

NUMERO DE LA DECISION : T 998/99, JO OEB 2005,***

TITULAIRE DU BREVET : L'OREAL

REFERENCE : Equivalent de peau/L'OREAL

DATE : 15.09.03

I. L'article 87(1) de la CBE ne prévoit pas la possibilité de réaliser plusieurs dépôts dans un même pays dans le délai de priorité du même objet et par conséquent de la même invention sous couvert du même document de priorité.

Les réglementations d'exception étant d'interprétation stricte, il s'ensuit que seul le premier dépôt peut se prévaloir valablement du droit de priorité.

II. Ni l'article 4G1 de la Convention de Paris, ni son pendant dans la Convention sur le brevet européen (article 76(1), deuxième phrase) ne prévoient que le dépôt d'une demande divisionnaire puisse générer un droit de priorité dont les effets remonteraient à la date de dépôt de la demande initiale.

CASE NUMBER: T 278/00, OJ EPO 2003, 546

APPLICANT: ELI LILLY AND COMPANY

HEADWORD: Naphthyl compounds/ELI LILLY

DATE: 11.02.03

I. The reasoning of a decision under appeal must be taken as it stands. The requirements of Rule 68(2) EPC cannot be construed in such a way that in spite of the presence of unintelligible and therefore deficient reasoning, it is up to the board or the appellant to speculate as to what might be the intended meaning of it.

II. The board must be in a position to assess on the basis of the reasoning given in the decision under appeal whether the conclusion drawn by the first-instance department was justified or not. This requirement is not satisfied when the board is unable to decide which of the various inconsistent findings indicated in and justifying the decision under appeal is correct and which is false.

III. A decision of the European Patent Office open to appeal which is based on such a deficient reasoning is not 'reasoned' within the meaning of Rule 68(2) EPC, which failure amounts to a substantial procedural violation.

NUMERO DE LA DECISION : T 708/00, JO OEB 2004, 160
DEMANDEUR : ALCATEL
REFERENCE : Trame de transmission /ALCATEL
DATE : 05.12.03

I. Les revendications modifiées ne doivent être refusées sur la base de la règle 86(4) CBE que si l'objet des revendications déposées à l'origine et celui des revendications modifiées sont de telle nature que, dans l'hypothèse où toutes ces revendications avaient été déposées originellement ensemble, elles auraient nécessité, outre le paiement d'une taxe de recherche pour les revendications déposées effectivement à l'origine, également le paiement d'une nouvelle taxe de recherche pour les revendications modifiées qui correspondaient à une invention différente au sens de la règle 46(1) CBE (voir points 3 à 8 des motifs de la décision).

II. Le fait qu'un document est destructeur de nouveauté eu égard à un objet particulier revendiqué ne constitue pas un motif suffisant pour conclure à l'absence d'unité "a posteriori" entre les objets revendiqués. Pour constater une absence d'unité, il serait nécessaire que ces revendications définissent une "pluralité d'inventions", c'est-à-dire des solutions différentes de remplacement inventives ou des réalisations inventives plus concrètes faisant initialement partie du même concept général connu. L'article 82 et la règle 30 CBE ne sont, dans tous les cas, applicables qu'aux "inventions" au sens de ces dispositions, c'est-à-dire aux inventions qui apportent chacune une contribution inventive à l'état de la technique comme cité dans le rapport de recherche (voir point 16 des motifs de la décision).

III. Une modification visant à une limitation ultérieure de l'objet de la revendication principale par des caractéristiques additionnelles divulguées dans la demande telle que déposée ne peut généralement affecter la notion d'unité d'invention, ni selon la règle 86(4), ni selon la règle 46(1) CBE. Une telle modification constitue une réaction normale de la part d'un demandeur à une objection formulée contre la brevetabilité du même objet non limité, permettant ainsi à ce demandeur – conformément à l'article 123(1) CBE – d'écarter l'objection qui lui a été faite (voir point 17 des motifs de la décision).

CASE NUMBER: T 824/00, OJ EPO 2004, 5
APPLICANT: SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LIMITED
HEADWORD: Retraction of withdrawal of request/ SUMITOMO
DATE: 24.03.03

I. A request under Rule 88 EPC for correction of a document filed at the EPO, the effect of which correction would be materially to breach principles representing the fundamental value of legal procedural certainty, should not normally be allowed. One such principle is that a competent first-instance department of the EPO is empowered under Article 113(2) EPC to take a decision which terminates the first-instance procedure on the basis of the ostensible final requests of the parties; a second such principle is that a party is not to be regarded as adversely affected within the meaning of Article 107 EPC by such a decision which grants his final request. (point 6 of the reasons).

II. The statement in J 10/87 (OJ EPO 1989, 323) at point 12 of the reasons: "Legal certainty demands that the EPO can rely on statements of the parties in proceedings" pinpoints the precise procedural stage at which certainty prevails over intention and Rule 88 EPC reaches the limit of its applicability, viz. when a party statement is relied on in a formal juridical act (point 8 of the reasons).

CASE NUMBER: T 986/00, OJ EPO 2003, 554
APPLICANT: ALSTOM UK LTD
DATE: 25.02.03

According to Article 113(2) EPC, the European Patent Office shall consider and decide upon a European patent only in the text submitted to it, or agreed, by the proprietor of the patent. A proprietor who chooses not to be represented at oral proceedings should ensure that he has filed all amendments he wishes to be considered before the oral proceedings.

AKTENZEICHEN: T 1173/00, ABI. EPA 2004, 16
PATENTINHABER: ABB PATENT GmbH
STICHWORT: Transformator mit Hochtemperatur-Supraleiter für Lokomotive
DATUM: 05.06.03

I. Ist in einem Patent das einzige mit konkreten Angaben offenbarte Ausführungsbeispiel für den Kernbereich der beanspruchten Erfindung (hier ein Schienentriebfahrzeug mit einem mit flüssigem Stickstoff gekühlten supraleitenden Transformator) nicht so vollständig offenbart, daß ein Fachmann die beanspruchte Erfindung am Prioritätstag ausführen konnte, ist es für die Frage der ausreichenden Offenbarung unerheblich, ob eine Variante (hier ein Schienentriebfahrzeug mit einem mit flüssigem Helium gekühlten Transformator) am relevanten Tag der Anmeldung ausführbar war, die zwar unter den Wortlaut des Patentanspruchs fällt, aber im Hinblick auf die Lehre des Patents mangels vergleichbaren technischen Erfolgs nicht in den Kernbereich der beanspruchten Erfindung fällt (siehe Punkt 3.3 der Entscheidungsgründe).

II. Ist eine Erfindung lückenhaft offenbart, kann dahingestellt bleiben, ob es am Prioritätstag objektiv unmöglich war, die Lücke auszufüllen, d. h. ob der angestrebte und beanspruchte technische Effekt von niemandem erzielt werden konnte. Entscheidend ist, ob die Erfindung so vollständig offenbart ist, daß der Durchschnittsfachmann sie am Prioritätstag in Kenntnis des Patents anhand seines allgemeinen Fachwissens ausführen konnte (siehe Punkt 3.9 der Entscheidungsgründe).

CASE NUMBER: T 309/03, OJ EPO 2004, 91
APPLICANT: MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY
Headword: Correction/3M
DATE: 30.07.03

The mere fact that a representative has filed a notice of appeal before taking note of the applicant's adverse instruction does not justify a correction to the effect that no appeal has been filed.

ANLAGE 4**ANNEX 4****ANNEXE 4****VORLAGEN AN DIE GROSSE BESCHWERDEKAMMER *****REFERRALS TO THE ENLARGED BOARD OF APPEAL *****QUESTIONS SOUMISES A LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS *****Vorlage des Präsidenten des EPA
Referral by the President of the EPO
Questions soumises par le Président de l'OEB**

The questions referred are:

1a. Are "diagnostic methods practised on the human or animal body" within the meaning of Article 52(4) EPC (hereinafter: "diagnostic methods") only those methods containing all the procedural steps to be carried out when making a medical diagnosis, ie the examination phase involving the collection of relevant data, the comparison of the examination data thus obtained with the standard values, the finding of any significant deviation (a symptom) during that comparison and, finally, the attribution of the deviation to a particular clinical picture (the deductive medical decision phase), or

1b. is a claimed method a "diagnostic method" even if it only contains one procedural step that can be used for diagnostic purposes or relates to the diagnosis?

2. If the answer to question 1b is in the affirmative: Does the claimed method have to be usable exclusively for diagnostic purposes or relate exclusively to the diagnosis? According to which criteria is this to be assessed?

3a. Is a claimed method a "diagnostic method" if

- (i) it contains at least one procedural step considered as essential for a "diagnostic method" and requiring the presence of a physician (Alternative 1), or
- (ii) it does not require the presence of a physician but presupposes that a physician bears the responsibility (Alternative 2), or
- (iii) all procedural steps can also or only be practised by medical or technical support staff, the patient himself or an automated system (Alternative 3)?

3b. If the participation of a physician (by being present or by bearing the responsibility) is decisive, does the physician have to participate in the procedural step practised on the body, or does he only have to participate in any procedural step considered as essential for a diagnostic method?

4. Does the requirement "practised on the human or animal body" mean that the procedural steps take place in direct contact with the body and that only such steps practised directly on the body can provide a method with the character of a diagnostic method, or is it sufficient if at least one of the procedural steps is practised directly on the body?

The case is pending under case No. **G 1/04** (OJ EPO 2004, 229).

**Vorlagen der Beschwerdekammern
Referrals by boards of appeal
Questions soumises par les chambres de recours**

I. In decision **J 12/01** dated 26 March 2003, Legal board of appeal 3.1.1 referred the following point of law to the Enlarged board of appeal under Article 112(1)(a) EPC:

1. In the event of interlocutory revision, does the department of first instance whose decision has been appealed, have the power to refuse a request for reimbursement of the appeal fee, and if so, is such refusal a final or an appealable decision?

2. If a department of first instance, not having that power, refers the request for reimbursement of the appeal fee to the Boards of Appeal for decision, how should the competent board be constituted?

The case is pending under Ref. No. **G 3/03**.

II. In der Entscheidung **T 1026/98** vom 13. Juni 2003, legte die Technische Beschwerdekammer 3.3.7 nach Artikel 112 (1) a) EPÜ der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage zur Entscheidung vor:

1. Kann nach Rücknahme der einzigen Beschwerde das Verfahren mit einem während des Beschwerdeverfahrens Beitretenden fortgesetzt werden?

2. Wenn die Frage zu 1 bejaht wird:
Ist Voraussetzung für die Möglichkeit, das Verfahren fortzusetzen, daß der Beitretende formelle Erfordernisse erfüllt hat, die über die in Artikel 105 EPÜ ausdrücklich geregelten Zulässigkeitsanforderungen des Beitritts hinausgehen, insbesondere, ist die Entrichtung der Beschwerdegebühr notwendig?

Nachdem das der Vorlage zu Grunde liegende Beschwerdeverfahren T 1026/98 wegen Rücknahme des verbliebenen Beitritts eingestellt wurde, mußte das Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer ebenfalls eingestellt werden.

III. In **T 1091/02** dated 23 July 2004, Technical Board of Appeal 3.3.4 referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal:

1. (a) Can opponent status be freely transferred?

(b) If question 1(a) is answered in the negative: Can a legal person who was a 100%-owned subsidiary of the opponent when the opposition was filed and who carries on the business to which the opposed patent relates acquire opponent status if all its shares are assigned by the opponent to another company and if the persons involved in the transaction agree to the transfer of the opposition?

* Die Vorlagen an die Große Beschwerdekammer erscheinen in der Anlage 4 nur in der Verfahrenssprache.

* The referrals to the Enlarged Board of Appeal are published in Annex 4 in the language of the proceedings only.

* Les questions soumises à la Grande Chambre de recours ne sont publiées dans l'Annexe 4 que dans la langue de la procédure

2. If question 1(a) or (b) is answered in the affirmative:

(a) Which formal requirements have to be fulfilled before the transfer of opponent status can be accepted? In particular, is it necessary to submit full documentary evidence proving the alleged facts?

(b) Is an appeal filed by an alleged new opponent inadmissible if the above formal requirements are not complied with before expiry of the time limit for filing the notice of appeal?

3. If question 1(a) and (b) are answered in the negative:

Is an appeal admissible if, although filed on behalf of a person not entitled to appeal, the notice of appeal contains an auxiliary request that the appeal be considered filed on behalf of a person entitled to appeal?

The case is pending under Ref. No **G 2/04**.

