



Rechtsprechung Case Law Jurisprudence

Europäisches Patentamt (EPA)
European Patent Office (EPO)
Office européen des brevets (OEB)

Munich
Headquarters
Erhardtstr. 27
80469 Munich
Germany
Tel. +49 (0)89 2399-0
Postal address
80298 Munich
Germany

The Hague
Patentlaan 2
2288 EE Rijswijk
Netherlands
Tel. +31 (0)70 340-2040
Postal address
Postbus 5818
2280 HV Rijswijk
Netherlands

Berlin
Gitschiner Str. 103
10969 Berlin
Germany
Tel. +49 (0)30 25901-0
Postal address
10958 Berlin
Germany

Vienna
Rennweg 12
1030 Vienna
Austria
Tel. +43 (0)1 52126-0
Postal address
Postfach 90
1031 Vienna
Austria

Brussels Bureau
Avenue de Cortenbergh, 60
1000 Brussels
Belgium
Tel. +32 (0)2 27415-90

www.epo.org

2007

Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA
Sonderausgabe zum Amtsblatt 2008
EPO Board of Appeal Case Law
Special edition of the Official Journal 2008
La jurisprudence des chambres de recours de l'OEB
Edition spéciale du Journal officiel 2008



**Amtsblatt des
Europäischen
Patentamts**

Herausgeber und Schriftleitung
Europäisches Patentamt
Direktion 5.2.2
80298 München
Deutschland
Tel. +49 (0)89 2399-5225
Fax +49 (0)89 2399-5298
official-journal@epo.org

Für den Inhalt verantwortlich
Referat Wissenschaftlicher
Dienst/Bibliothek der
Beschwerdekammern

© EPA

Bestellungen sind zu richten an:
Europäisches Patentamt
Dienststelle Wien
Postfach 90
1031 Wien
Österreich
Tel. +43 (0)1 52126-411
Fax +43 (0)1 52126-2495
subs@epo.org

Druck
Imprimerie Centrale S.A.
1024 Luxembourg
Luxembourg

**Official Journal
of the European
Patent Office**

Published and edited by
European Patent Office
Directorate 5.2.2
80298 Munich
Germany
Tel. +49 (0)89 2399-5225
Fax +49 (0)89 2399-5298
official-journal@epo.org

Responsible for the content
Department Legal Research
Service/Library of the Boards of
Appeal

© EPO

Please send your order to:
European Patent Office
Vienna sub-office
Postfach 90
1031 Vienna
Austria
Tel. +43 (0)1 52126-411
Fax +43 (0)1 52126-2495
subs@epo.org

Printer
Imprimerie Centrale S.A.
1024 Luxembourg
Luxembourg

**Journal officiel de
l'Office européen
des brevets**

Publication et rédaction
Office européen des brevets
Direction 5.2.2
80298 Munich
Allemagne
Tél. +49 (0)89 2399-5225
Fax +49 (0)89 2399-5298
official-journal@epo.org

Responsable de la rédaction
Service Recherche juridique/
Bibliothèque des chambres de
recours

© OEB

**Les commandes doivent être
adressées à :**
Office européen des brevets
Agence de Vienne
Postfach 90
1031 Vienne
Autriche
Tél. +43 (0)1 52126-411
Fax +43 (0)1 52126-2495
subs@epo.org

Impression
Imprimerie Centrale S.A.
1024 Luxembourg
Luxembourg

RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER IM JAHR 2007

Inhaltsverzeichnis

VORWORT des Vizepräsidenten	1
TEIL I	2
TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHR 2007	2
1. Einleitung	2
2. Statistik	2
3. Weitere Erläuterungen zur Tätigkeit der Beschwerdekammern	7
3.1 Verfahren vor der Großen Beschwer- dekammer	7
3.2 Art der Erledigung in Verfahren vor den Technischen Beschwerdekammern	9
3.3 Verfahren vor der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten	10
3.3.1 Eingänge 2007	10
3.3.2 Erledigungen 2007	11
3.3.3 Anhängige Verfahren am 31. Dezember 2007	11
3.4 Verfahrensdauer	11
3.5 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache	11
4. Allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3	11
5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und Vertretern	12
6. Personalstand und Geschäftsverteilung	12
7. Information über die neueste Rechtsprechung der Beschwerdekammern	12
TEIL II	14
RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER IM JAHR 2007	14
I. PATENTIERBARKEIT	14
A. Patentfähige Erfindungen	14
1. Technischer Charakter der Erfindung	14
2. Behandlung von technischen und nichttechnischen Merkmalen – erfinderische Tätigkeit	17
B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit	20
1. Sittenwidrige Erfindungen	20
2. Im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren	21

BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2007

Table of Contents

FOREWORD by the Vice-President	1
PART I	2
BOARDS OF APPEAL ACTIVITIES IN 2007	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	9
3.3 Proceedings before the Disciplinary Board of Appeal	10
3.3.1 New cases 2007	10
3.3.2 Cases settled 2007	11
3.3.3 Cases pending on 31 December 2007	11
3.4 Length of proceedings	11
3.5 Breakdown of appeals and oral proceedings by language	11
4. Developments in Directorate-General 3	11
5. Contacts with national courts, applicants and representatives	12
6. Number of staff and distribution of responsibilities	12
7. Information on recent board of appeal case law	12
PART II	14
BOARDS OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2007	14
I. PATENTABILITY	14
A. Patentable inventions	14
1. Technical character of the invention	14
2. Treatment of technical and non-technical features – inventive step	17
B. Exceptions to patentability	20
1. Inventions contrary to "ordre public" or morality	20
2. Essentially biological processes for the production of plants or animals	21

LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2007

Table des matières

AVANT-PROPOS du Vice-Président	1
PREMIERE PARTIE	2
ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 2007	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	9
3.3 Procédures devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire	10
3.3.1 Recours reçus en 2007	10
3.3.2 Affaires réglées en 2007	11
3.3.3 Procédures en instance au 31 décembre 2007	11
3.4 Durée des procédures	11
3.5 Répartition des recours et des procédures orales selon la langue de la procédure	11
4. Evolution générale de la situation au sein de la Direction générale 3	11
5. Contacts avec les juridictions nationales, les demandeurs et les mandataires agréés	12
6. Effectifs et répartition des affaires	12
7. Informations relatives à la jurisprudence récente des chambres de recours	12
DEUXIEME PARTIE	14
LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2007	14
I. BREVETABILITE	14
A. Inventions brevetables	14
1. Nature technique de l'invention	14
2. Traitement des caractéristiques techniques et non techniques – activité inventive	17
B. Exceptions à la brevetabilité	20
1. Inventions contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs	20
2. Procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux	21

C. Neuheit	23	C. Novelty	23	C. Nouveauté	23
1. Zugänglichmachung	23	1. Availability to the public	23	1. Accessibilité au public	23
1.1 Prospekte	23	1.1 Brochures	23	1.1 Prospectus	23
1.2 Beweislast – Veröffentlichungstag	23	1.2 Burden of proof – publication date	23	1.2 Charge de la preuve – date de publication	23
2. Feststellung von Unterschieden – Schutzbereich	24	2. Ascertaining differences – extent of protection	24	2. Constatation de différences – étendue de la protection	24
3. Neuheit der Verwendung	25	3. Novelty of use	25	3. Nouveauté de l'utilisation	25
3.1 Zweite (bzw. weitere) medizinische Verwendung	25	3.1 Second (or further) medical use	25	3.1 Deuxième (ou autre) application thérapeutique	25
3.1.1 Neuheit der therapeutischen Anwendung	25	3.1.1 Novelty of the therapeutic application	25	3.1.1 Nouveauté de l'application thérapeutique	25
3.1.2 Erzeugnisanspruch nach Artikel 54 (5) EPÜ 2000	27	3.1.2 Product claim in accordance with Article 54(5) EPC 2000	27	3.1.2 Revendication de produit conformément à l'article 54(5) CBE 2000	27
3.2 Zweite (bzw. weitere) nichtmedizinische Verwendung	28	3.2 Second (or further) non-medical use	28	3.2 Deuxième (ou autre) application non thérapeutique	28
3.2.1 Anspruch auf die Verwendung eines Verfahrens	28	3.2.1 Claims directed to the use of a process	28	3.2.1 Revendications portant sur l'utilisation d'un procédé	28
D. Erfinderische Tätigkeit	30	D. Inventive step	30	D. Activité inventive	30
1. Nächstliegender Stand der Technik – Wahl des erfolgversprechendsten Ausgangspunkts	30	1. Closest prior art – selection of the most promising starting point	30	1. Etat de la technique le plus proche – sélection du point de départ le plus proche	30
2. Technische Aufgabe – Nachveröffentlichte Dokumente	30	2. Technical problem – post-published documents	30	2. Problème technique – documents publiés ultérieurement	30
3. Erfolgserwartung – "Try and see"-Ansatz	32	3. Expectation of success – "try and see" attitude	32	3. Espérance de réussite – approche "try and see"	32
E. Gewerbliche Anwendbarkeit	32	E. Industrial applicability	32	E. Applicabilité industrielle	32
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. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebende Teile der Anmeldung	33	1. Parts of the application relevant for assessing sufficiency of disclosure	33	1. Éléments de la demande déterminants pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé	33
2. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebliches Wissen des Fachmanns	34	2. Knowledge of skilled person relevant for assessing sufficiency of disclosure	34	2. Connaissances de l'homme du métier déterminantes pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé	34
3. Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung	34	3. Clarity and completeness of disclosure	34	3. Exposé clair et complet	34
4. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand	36	4. Reproducibility without undue burden	36	4. Exécution de l'invention sans effort excessif	36
5. Das Verhältnis zwischen Artikel 83 und Artikel 84 EPÜ 1973	38	5. The relationship between Article 83 and Article 84 EPC 1973	38	5. Rapport entre l'article 83 et l'article 84 CBE 1973	38
5.1 Artikel 83 EPÜ 1973 und Stützung durch die Beschreibung	38	5.1 Article 83 EPC 1973 and support from the description	38	5.1 L'article 83 CBE 1973 et la description, fondement des revendications	38
6. Erfordernis der ausreichenden Offenbarung auf dem Gebiet der Biotechnologie	38	6. The requirement of sufficiency of disclosure in the biotechnology field	38	6. La condition de suffisance de l'exposé en ce qui concerne les inventions biotechnologiques	38
6.1 Ausreichende Offenbarung im gesamten beanspruchten Bereich	38	6.1 Sufficiency of disclosure in the whole range claimed	38	6.1 Suffisance de l'exposé dans tout le domaine revendiqué	38
6.2 Nachveröffentlichte Unterlagen	42	6.2 Post-published documents	42	6.2 Documents publiés ultérieurement	42
B. Ansprüche	43	B. Claims	43	B. Revendications	43
1. Deutlichkeit	43	1. Clarity	43	1. Clarté	43
1.1 Charakterisierung eines Erzeugnisses durch einen Parameter	43	1.1 Characterisation of a product by a parameter	43	1.1 Caractérisation d'un produit à l'aide d'un paramètre	43
1.2 Disclaimer	43	1.2 Disclaimers	43	1.2 Disclaimers	43
2. Knappheit	44	2. Conciseness	44	2. Concision	44
2.1 Regel 29 (2) EPÜ 1973 – Allgemeines	44	2.1 Rule 29(2) EPC 1973 – General	44	2.1 Règle 29(2) CBE 1973 – Généralités	44
2.2 Anwendung von Regel 29 (2) EPÜ 1973 im Einspruchsverfahren	46	2.2 Application of Rule 29(2) EPC 1973 in opposition proceedings	46	2.2 Application de la règle 29(2) CBE 1973 dans la procédure d'opposition	46
3. Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung	47	3. Claims supported by the description	47	3. Fondement des revendications sur la description	47
4. Auslegung von Ansprüchen	48	4. Interpretation of claims	48	4. Interprétation des revendications	48
C. Einheitlichkeit der Erfindung	52	C. Unity of invention	52	C. Unité de l'invention	52
III. ÄNDERUNGEN	53	III. AMENDMENTS	53	III. MODIFICATIONS	53
A. Artikel 123 (2) EPÜ 1973	53	A. Article 123(2) EPC 1973	53	A. Article 123(2) CBE 1973	53
1. Allgemeines – Zwischenverallgemeinerung	53	1. General issues – intermediate generalisation	53	1. Généralités – généralisation intermédiaire	53
2. Disclaimer	56	2. Disclaimers	56	2. Disclaimers	56
3. Gewährbarkeit einer Änderung	57	3. Allowability of an amendment	57	3. Admissibilité d'une modification	57

B. Artikel 123 (3) EPÜ 1973	60	B. Article 123(3) EPC 1973	60	B. Article 123(3) CBE 1973	60
C. Verhältnis zwischen Artikel 123 (2) und Artikel 123 (3) EPÜ 1973	61	C. Relationship between Article 123(2) and Article 123(3) EPC 1973	61	C. Relation entre l'article 123(2) et l'article 123(3) CBE 1973	61
IV. PRIORITÄT	62	IV. PRIORITY	62	IV. PRIORITE	62
A. Erstanmeldung des Anmelders oder seines Rechtsnachfolgers	62	A. First application of the applicant or his successor in title	62	A. Première demande du demandeur ou de son ayant-cause	62
1. Definition von "jedermann" in Artikel 87 (1) EPÜ 1973	62	1. Definition of "a person" in Article 87(1) EPC 1973	62	1. Définition de "celui qui" ("a person") à l'article 87(1) CBE 1973	62
2. Rechtsgeschäftliche Übertragung von Prioritätsrechten	63	2. Assignment of priority rights	63	2. Cession de droits de priorité	63
B. Identität der Erfindung	63	B. Identity of invention	63	B. Identité de l'invention	63
1. Erfindungen, die sich auf Nukleotidsequenzen beziehen	63	1. Inventions referring to nucleotide sequences	63	1. Inventions concernant des séquences nucléotidiques	63
2. Auswählerfindungen	65	2. Selection inventions	65	2. Inventions de sélection	65
3. Fehlen von Versuchsdaten im Prioritätsdokument	65	3. Lack of experimental data in the priority document	65	3. Absence de données expérimentales dans le document de priorité	65
4. Gleiche Lehre im Prioritätsdokument	66	4. Same teaching in the priority document	66	4. Même enseignement dans le document de priorité	66
5. Beweislast für den Inhalt des Prioritätsdokuments	67	5. Burden of proving the content of the priority document	67	5. Charge de la preuve quant au contenu du document de priorité	67
V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR ALLE VERFAHREN	68	V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS	68	V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE DEVANT L'OEB	68
A. Rechtliches Gehör	68	A. Right to be heard	68	A. Droit d'être entendu	68
B. Mündliche Verhandlung	69	B. Oral proceedings	69	B. Procédure orale	69
1. Ort der mündlichen Verhandlung	69	1. Location of oral proceedings	69	1. Lieu de la procédure orale	69
2. Niederschrift in der mündlichen Verhandlung	70	2. Taking of minutes	70	2. Rédaction du procès-verbal	70
3. Auslegung und Anwendung der Regel 71a EPÜ 1973 – Einspruchsverfahren	71	3. Interpretation and application of Rule 71a EPC 1973 – opposition proceedings	71	3. Interprétation et application de la règle 71bis CBE 1973 – procédure d'opposition	71
C. Fristen	71	C. Time limits	71	C. Délais	71
1. Anwendbarkeit der Regel 84 EPÜ 1973 auf die Gebührenordnung	71	1. Applicability of Rule 84 EPC 1973 to the Rules relating to Fees	71	1. Applicabilité de la règle 84 CBE 1973 au règlement relatif aux taxes	71
2. Störung im Postverkehr – Regel 85 (5) EPÜ 1973	72	2. Interruption in the delivery of mail – Rule 85(5) EPC 1973	72	2. Perturbation du trafic postal – règle 85(5) CBE 1973	72
D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	73	D. Re-establishment of rights	73	D. Restitutio in integrum	73
1. Zulässigkeit des Antrags auf Wiedereinsetzung – Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses	73	1. Admissibility of applications for re-establishment of rights – two-month period from removal of the cause of non-compliance	73	1. Recevabilité de la requête en <i>restitutio in integrum</i> – délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement	73
2. Begründetheit des Antrags auf Wiedereinsetzung	74	2. Merit of applications for re-establishment	74	2. Bien-fondé de la requête en <i>restitutio in integrum</i>	74
2.1 Verhinderung an der Fristeinhaltung	74	2.1 Inability to observe the time limit	74	2.1 Incapacité de respecter un délai	74
2.2 Zuverlässiges System zur Fristenüberwachung – Allgemein	75	2.2 Reliable system for monitoring time limits – general	75	2.2 Système satisfaisant pour surveiller les délais – généralités	75
2.3 Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters	76	2.3 Due care on the part of the professional representative	76	2.3 Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé	76
3. Rückzahlung der Wiedereinsetzungsgebühr	77	3. Refund of the fee for re-establishment	77	3. Remboursement de la taxe de <i>restitutio in integrum</i>	77
E. Verspätetes Vorbringen	78	E. Late submission	78	E. Moyens invoqués tardivement	78
1. Ermessensausübung bei der Zulassung von verspätetem Vorbringen	78	1. Exercising discretion over admitting late submissions	78	1. Exercice du pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de décider de prendre ou non en considération des moyens invoqués tardivement	78

F. Teilanmeldungen	82	F. Divisional applications	82	F. Demandes divisionnaires	82
1. Gegenstand der Teilanmeldung – Kette von Teilanmeldungen	82	1. Subject-matter of a divisional application – sequence of divisional applications	82	1. Objet de la demande divisionnaire – suite de demandes divisionnaires	82
2. Einreichung von Teilanmeldungen – Aussetzung des Verfahrens	84	2. Filing of divisional applications – suspension of proceedings	84	2. Dépôt de demandes divisionnaires – suspension de la procédure	84
G. Gebührenordnung	85	G. Rules relating to Fees	85	G. Règlement relatif aux taxes	85
H. Beweisrecht	85	H. Law of evidence	85	H. Droit de la preuve	85
1. Beweiswürdigung	85	1. Evaluation of evidence	85	1. Appréciation des preuves	85
1.1 Fragen der Beweiskraft – nicht ausreichende Beweismittel	85	1.1 Probative value of evidence – evidence insufficient	85	1.1 Force probante – moyens de preuve insuffisants	85
1.2 Maßstab bei der Beweiswürdigung	86	1.2 Standard of proof	86	1.2 Degré de conviction de l'instance en cause	86
2. Umkehrung der Beweislast	87	2. Shifting of the burden of proof	87	2. Déplacement de la charge de la preuve	87
I. Vertretung	88	I. Representation	88	I. Représentation	88
1. Zugelassener Vertreter	88	1. Professional representatives	88	1. Mandataires agréés	88
1.1 Vorgeschriebene Vertretung "Gebietsfremder" durch einen zugelassenen Vertreter	88	1.1 Duty of persons without residence or place of business within a contracting state to be represented by a professional representative	88	1.1 Obligation des personnes sans domicile ni siège dans un Etat contractant de se faire représenter par un mandataire agréé	88
2. Bevollmächtigung eines Vertreters	88	2. Authorisations for appointment of a representative	88	2. Pouvoir de représentation	88
2.1 Einreichung der Vollmacht	88	2.1 Filing of the authorisation	88	2.1 Dépôt du pouvoir	88
2.2 Generalvollmacht	90	2.2 General authorisation	90	2.2 Pouvoir général	90
3. Mündliche Ausführungen einer Begleitperson	91	3. Oral submission by an accompanying person	91	3. Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé	91
J. Entscheidungen der Organe des EPA	91	J. Decisions of EPO departments	91	J. Décisions des instances de l'OEB	91
1. Entscheidungsbegründung	91	1. Reasons for the decision	91	1. Motifs d'une décision	91
1.1 Nichterfüllung der Erfordernisse der Regel 68 (2) EPÜ 1973	91	1.1 Non-compliance with the requirements of Rule 68(2) EPC 1973	91	1.1 Non-respect des conditions énoncées à la règle 68(2) CBE 1973	91
2. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen	94	2. Correction of errors in decisions	94	2. Rectification d'erreurs dans les décisions	94
K. Weitere Verfahrensfragen	95	K. Other procedural questions	95	K. Autres questions de procédure	95
1. Regel 13 (1) EPÜ 1973	95	1. Rule 13(1) EPC 1973	95	1. Règle 13(1) CBE 1973	95
1.1 Allgemeines	95	1.1 General	95	1.1 Généralités	95
VI. VERFAHREN VOR DEM EPA	96	VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO	96	VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB	96
A. Eingangs- und Formalprüfung	96	A. Preliminaries and formalities examination	96	A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme	96
1. Anmeldungsunterlagen	96	1. Application documents	96	1. Pièces de la demande	96
1.1 Einreichung der Anmeldungsunterlagen	96	1.1 Filing of application documents	96	1.1 Dépôt des pièces de la demande	96
2. Einreichen der Prioritätsunterlagen	96	2. Filing of priority documents	96	2. Production de documents de priorité	96
B. Prüfungsverfahren	97	B. Examination procedure	97	B. Procédure d'examen	97
1. Zustimmung zum Text	97	1. Approval of the text by the applicant	97	1. Accord sur le texte par le demandeur	97
2. Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung	98	2. Refusal of a European patent application	98	2. Rejet d'une demande de brevet européen	98
C. Einspruchsverfahren	99	C. Opposition procedure	99	C. Procédure d'opposition	99
1. Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren – Grundsatz der Gleichbehandlung	99	1. Right to be heard in opposition proceedings – principle of equal rights	99	1. Droit d'être entendu dans la procédure d'opposition – principe de l'égalité des droits	99
2. Übertragung der Einsprechendenstellung	99	2. Transfer of opponent status	99	2. Transmission de la qualité d'opposant	99
3. Prüfung der Zulässigkeit eines Einspruchs	101	3. Examination of admissibility of opposition	101	3. Examen de la recevabilité de l'opposition	101
3.1 Einspruchsberechtigung	101	3.1 Entitlement to file an opposition	101	3.1 Droit de faire opposition	101
3.2 Substanziierung des Einspruchs	102	3.2 Substantiation of the opposition	102	3.2 Fondement des motifs d'opposition	102
4. Sachliche Prüfung des Einspruchs – neuer Einspruchsgrund	103	4. Substantive examination of the opposition – fresh grounds for opposition	103	4. Examen quant au fond de l'opposition – nouveaux motifs d'opposition	103
5. Änderungen im Einspruchsverfahren	104	5. Amendments in opposition proceedings	104	5. Modifications au cours de la procédure d'opposition	104
5.1 Zulässigkeit von Änderungen im Allgemeinen	104	5.1 Admissibility of amendments in general	104	5.1 Admissibilité des modifications en général	104
5.2 Einreichung zusätzlicher unabhängiger Ansprüche	105	5.2 Filing additional independent claims	105	5.2 Dépôt de revendications indépendantes supplémentaires	105

D. Beschwerdeverfahren	106
1. Rechtlicher Charakter des Beschwerdeverfahrens	106
2. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten	106
2.1 Übertragung der Parteistellung	106
2.1.1 Einsprechender	106
2.2 Beitritt	107
2.2.1 Zulässigkeit des Beitritts	107
3. Prüfungsumfang	107
3.1 Bindung an die Anträge – Verbot der "reformatio in peius"	107
3.2 Gegenstandsprüfung	109
3.3 Prüfung der Patentierbarkeitserfordernisse	109
3.3.1 Im Einspruchsbeschwerdeverfahren	109
3.4 Sachverhaltsprüfung – Anwendung von Artikel 114 EPÜ 1973 im Beschwerdeverfahren	110
4. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde	111
4.1 Beschwerdefähige Entscheidung	111
4.1.1 Entscheidung	111
4.2 Beschwerdeberechtigung	111
4.2.1 Beschwerzte Partei	111
4.3 Form und Frist der Beschwerde	113
4.3.1 Fristgerechte Einlegung der Beschwerde	113
4.4 Beschwerdebegründung	113
4.4.1 Allgemeine Grundsätze	113
4.4.2 Ausnahmen von diesen Grundsätzen	115
5. Vorlage an die Große Beschwerdekammer	115
5.1 Wichtige Rechtsfragen	115
6. Zurückverweisung an die erste Instanz	116
7. Beendigung des Beschwerdeverfahrens	117
7.1 Rücknahme des Einspruchs im Beschwerdeverfahren	117
8. Abhilfe	118
9. Einreichen geänderter Ansprüche im Beschwerdeverfahren	118
9.1 Zulässigkeit der Einreichung von geänderten Ansprüchen im Beschwerdeverfahren	118
9.2 Kriterien für die Berücksichtigung geänderter Ansprüche	120
10. Rückzahlung der Beschwerdegebühr	123
10.1 Wesentlicher Verfahrensmangel	123
10.1.1 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung	123
10.1.2 Fehlbeurteilung durch die erste Instanz	124
10.1.3 Anträge eines Beteiligten, auf den der Einspruch nicht wirksam übertragen wurde	124

VII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE	124
1. Das EPA als ISA	124
1.1 Widerspruchsverfahren	124
2. Das EPA als IPEA	126
2.1 Widerspruchsverfahren	126

Anlage 1

Im Rechtsprechungsbericht 2007 behandelte Entscheidungen	127
--	-----

Anlage 2

Zitierte Entscheidungen	135
-------------------------	-----

Anlage 3

Leitsätze der Entscheidungen des Jahres 2007 und 2008, die in der Sonderausgabe besprochen wurden	138
---	-----

Anlage 4

Vorlagen an die Große Beschwerdekammer	140
--	-----

D. Appeal procedure	106
1. Legal character of appeal procedure	106
2. Procedural status of the parties	106
2.1 Transfer of party status	106
2.1.1 Opponent	106
2.2 Intervention	107
2.2.1 Admissibility of intervention	107
3. Extent of scrutiny	107
3.1 Binding effect of requests – no <i>reformatio in peius</i>	107
3.2 Subject-matter under examination	109
3.3 Patentability requirements under examination	109
3.3.1 In opposition appeal proceedings	109
3.4 Facts under examination – applying Article 114 EPC 1973 in appeal proceedings	110
4. Filing and admissibility of the appeal	111
4.1 Appealable decisions	111
4.1.1 Decisions	111
4.2 Entitlement to appeal	111
4.2.1 Party adversely affected	111
4.3 Form and time limit of appeal	113
4.3.1 Appeal filed within the time limit	113
4.4 Statement of grounds of appeal	113
4.4.1 General principles	113
4.4.2 Exceptions to these principles	115
5. Referral to the Enlarged Board of Appeal	115
5.1 Important points of law	115
6. Remittal to the department of first instance	116
7. Termination of appeal proceedings	117
7.1 Withdrawal of the opposition during appeal proceedings	117
8. Interlocutory revision	118
9. Filing of amended claims in appeal proceedings	118
9.1 Admissibility of filing amended claims in appeal proceedings	118
9.2 Criteria for taking amendments to claims into consideration	120
10. Reimbursement of appeal fees	123
10.1 Substantial procedural violation	123
10.1.1 Inadequate reasons given in the decision at first instance	123
10.1.2 Error of judgment by a department of first instance	124
10.1.3 Requests made by party to whom opposition had been invalidly transferred	124

VII. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY	124
1. The EPO acting as an ISA	124
1.1 Protest procedure	124
2. The EPO acting as an IPEA	126
2.1 Protest procedure	126

Annex 1

Decisions discussed in the Case Law Report for 2007	127
---	-----

Annex 2

Cited decisions	135
-----------------	-----

Annex 3

Headnotes to decisions delivered in 2007 and 2008 and discussed in the Special Edition	138
--	-----

Annex 4

Referrals to the Enlarged Board of Appeal	140
---	-----

D. Procédure de recours	106
1. Nature juridique de la procédure de recours	106
2. Droits procéduraux des parties à la procédure	106
2.1 Transmission de la qualité de partie	106
2.1.1 Opposant	106
2.2 Intervention	107
2.2.1 Recevabilité de l'intervention	107
3. Etendue de l'examen	107
3.1 Effet obligatoire des requêtes – pas de <i>reformatio in peius</i>	107
3.2 Objet examiné	109
3.3 Examen des conditions de brevetabilité	109
3.3.1 Procédure de recours sur opposition	109
3.4 Examen des faits – Application de l'article 114 CBE 1973 dans la procédure de recours	110
4. Formation et recevabilité du recours	111
4.1 Décisions susceptibles de recours	111
4.1.1 Décisions	111
4.2 Personnes admises à former un recours	111
4.2.1 Partie déboutée	111
4.3 Forme et délai du recours	113
4.3.1 Introduction du recours dans les délais	113
4.4 Mémoire exposant les motifs du recours	113
4.4.1 Principes généraux	113
4.4.2 Exceptions à ces principes	115
5. Saisine de la Grande Chambre de recours	115
5.1 Question de droit d'importance fondamentale	115
6. Renvoi à la première instance	116
7. Clôture de la procédure de recours	117
7.1 Retrait de l'opposition pendant la procédure de recours	117
8. Révision préjudicielle	118
9. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours	118
9.1 Recevabilité du dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours	118
9.2 Critères pour la prise en considération des modifications des revendications	120
10. Remboursement de la taxe de recours	123
10.1 Vice substantiel de procédure	123
10.1.1 Motivations insuffisantes d'une décision rendue en première instance	123
10.1.2 Erreur d'appréciation commise en première instance	124
10.1.3 Requêtes formulées par une partie à laquelle la qualité d'opposant n'a pas été valablement transmise	124

VII. L'OEB AGISSANT EN QUALITÉ D'ADMINISTRATION PCT

1. L'OEB agissant en qualité d'ISA	124
1.1 Procédure de réserve	124
2. L'OEB agissant en qualité d'IPEA	126
2.1 Procédure de réserve	126

Annexe 1

Décisions traitées dans le rapport de jurisprudence 2007	127
--	-----

Annexe 2

Décisions citées	135
------------------	-----

Annexe 3

Sommaires des décisions des années 2007 et 2008 qui ont été commentées dans l'édition spéciale	138
--	-----

Annexe 4

Questions soumises à la Grande Chambre de recours	140
---	-----

VORWORT des Vizepräsidenten

Im Jahr 2007 haben die Beschwerdekammern 1 702 Verfahren abgeschlossen. Der vorliegende Rechtsprechungsbericht für das Jahr 2007 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 2007. Die Leitsätze der zur Veröffentlichung im Amtsblatt des Europäischen Patentamts bestimmten Entscheidungen sind dem Bericht als Anhang beigelegt.

Seit dem 13. Dezember 2007 ist die revidierte Fassung des Übereinkommens (EPÜ 2000) in Kraft. Im Einklang mit der seit diesem Zeitpunkt in den Veröffentlichungen des Amtes geltenden Zitierweise bezieht sich "EPÜ 1973" auf die vor dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 geltende Fassung des EPÜ. "EPÜ" bezieht sich auf das EPÜ 2000.

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 unseres Wissenschaftlichen Dienstes (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 2007, the boards of appeal settled 1 702 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 2007. Annexed to the report are the headnotes of decisions scheduled for publication in the Official Journal of the European Patent Office.

On 13 December 2007, the revised version of the European Patent Convention (EPC 2000) entered into force. In keeping with the citation style that has applied in Office publications since then, "EPC 1973" here refers to the version applicable before EPC 2000 came into force, while "EPC" on its own means EPC 2000.

As in the past, the present report is intended to facilitate access, through its systematic approach, to the 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 2007, les chambres de recours de l'OEB ont clos 1 702 affaires. Dans sa première partie, le présent rapport de jurisprudence 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 2007. 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.

Le texte révisé de la Convention (CBE 2000) est en vigueur depuis le 13 décembre 2007. Conformément au mode de citation retenu depuis cette date dans les publications de l'Office, "CBE 1973" renvoie au texte de la CBE applicable avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000. "CBE" se réfère à la CBE 2000.

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 la rédaction 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 2007

TEIL I

TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHR 2007

1. Einleitung

Die **Statistik** bezüglich des Beschwerdeverfahrens für das Jahr 2007 ist den Tabellen des Abschnitts 2 und den weiteren Angaben in Abschnitt 3 zu entnehmen. Über die **allgemeinen 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 2007 ist Gegenstand des Teils II der vorliegenden Sonderausgabe des Amtsblatts EPA.

2. Statistik

BOARDS OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2007

PART I

BOARDS OF APPEAL ACTIVITIES IN 2007

1. Introduction

For **statistics** on the appeal procedure in 2007, 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 2007 see Part II below.

2. Statistics

LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2007

PREMIERE PARTIE

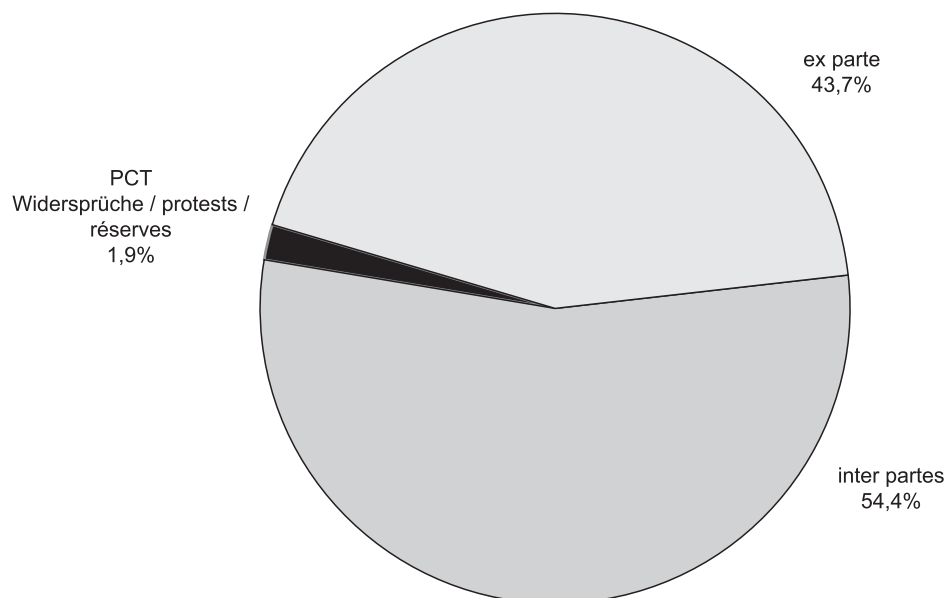
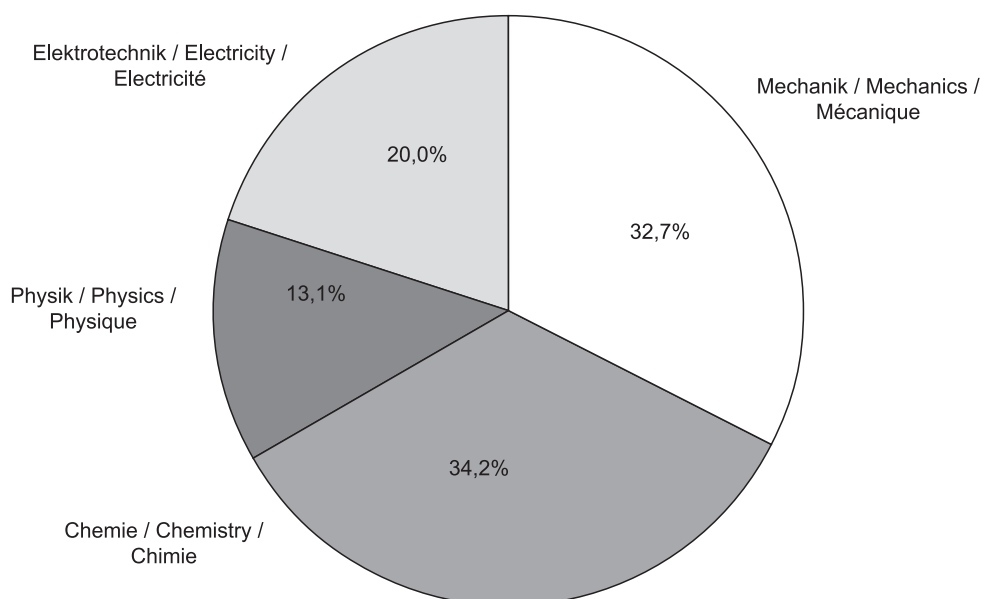
ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 2007

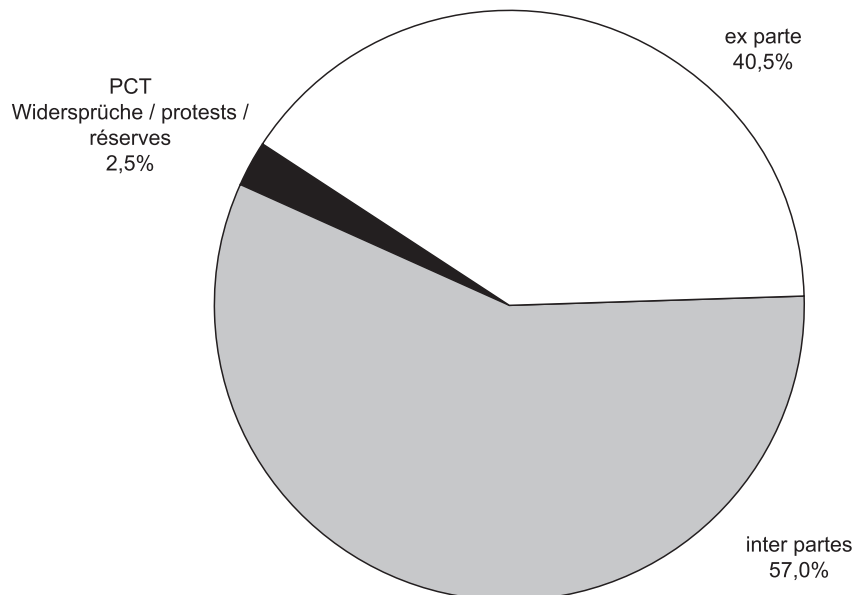
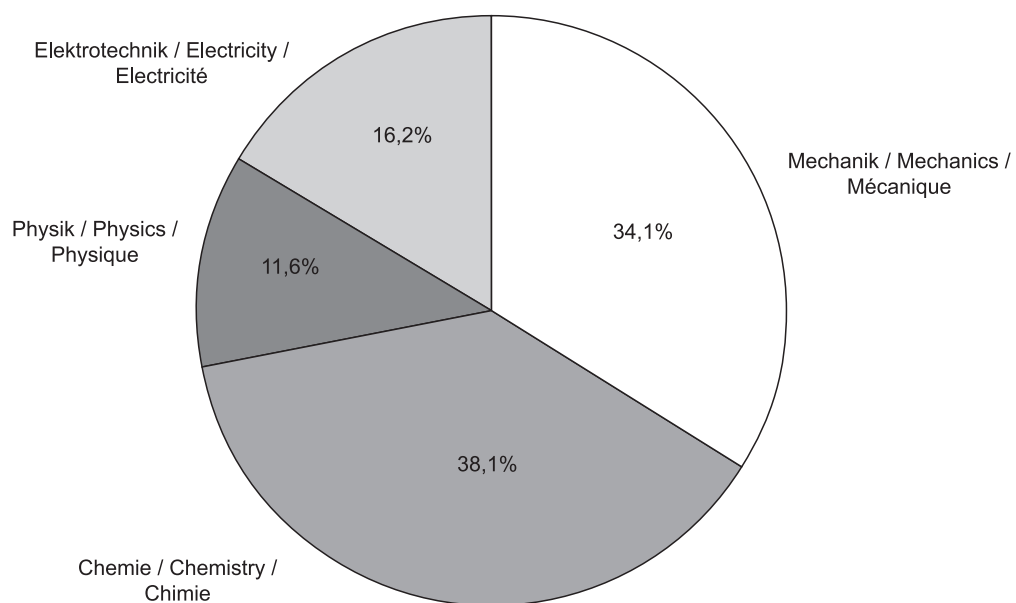
1. Introduction

Les données **statistiques** relatives aux procédures de recours en 2007 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 2007 fait l'objet de la deuxième partie de la présente édition spéciale.

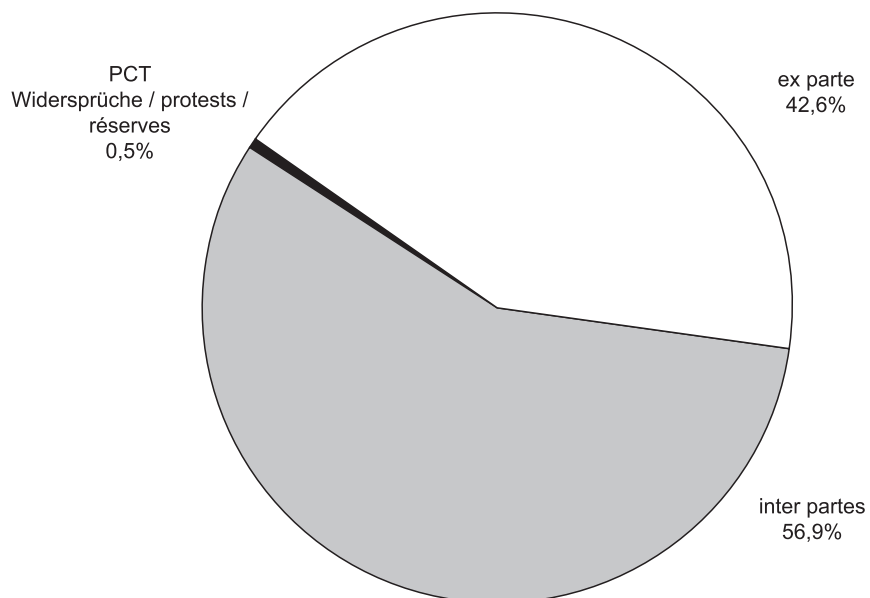
2. Données statistiques

	EINGÄNGE NEW CASES NOUVEAUX CAS				ERLEDIGUNGEN SETTLED DOSSIERS REGLES				ANHÄNGIG PENDING EN INSTANCE	
	2007		2006		2007		2006		31.12.07	
Große Beschwerdekammer Enlarged Board of Appeal Grande Chambre de recours	2		3		3		0		3	
Juristische Beschwerdekammer Legal Board of Appeal Chambre de recours juridique	15		18		21		26		13	
Technische Beschwerdekammern Technical boards of appeal Chambres de recours techniques	2.090	100,0 %	1.967	100,0 %	1.661	100,0 %	1.553	100,0 %	4.202	100,0 %
– Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	913	43,7 %	843	42,9 %	673	40,5 %	608	39,2 %	1.789	42,6 %
– Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	1136	54,4 %	1.095	55,7 %	947	57,0 %	921	59,3 %	2.389	56,9 %
– Widersprüche Protests Réserves	41	1,9 %	29	1,4 %	41	2,5 %	24	1,5 %	24	0,5 %
Mechanik Mechanics Mécanique	683	32,7 %	635	32,3 %	567	34,1 %	546	35,2 %	1.221	29,1 %
– Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	160		162		166		164		264	
– Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	510		463		384		377		952	
– Widersprüche Protests Réserves	13		10		17		5		5	
Chemie Chemistry Chimie	714	34,2 %	697	35,4 %	632	38,1 %	589	37,9 %	1.583	37,7 %
– Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	204		208		190		181		457	
– Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	489		474		425		394		1.110	
– Widersprüche Protests Réserves	21		15		17		14		16	
Physik Physics Physique	275	13,1 %	234	11,9 %	193	11,6 %	170	10,9 %	499	11,9 %
– Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	208		156		127		100		354	
– Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	65		75		61		68		145	
– Widersprüche Protests Réserves	2		3		5		2		0	
Elektrotechnik Electricity Electricité	418	20,0 %	401	20,4 %	269	16,2 %	248	16,0 %	899	21,3 %
– Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	341		317		190		163		714	
– Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	72		83		77		82		182	
– Widersprüche Protests Réserves	5		1		2		3		3	
Disziplinarkammer Disciplinary Board of Appeal Chambre disciplinaire	46		15		17		20		46	
SUMME/TOTAL	2.153		2.003		1.702		1.599		4.264	

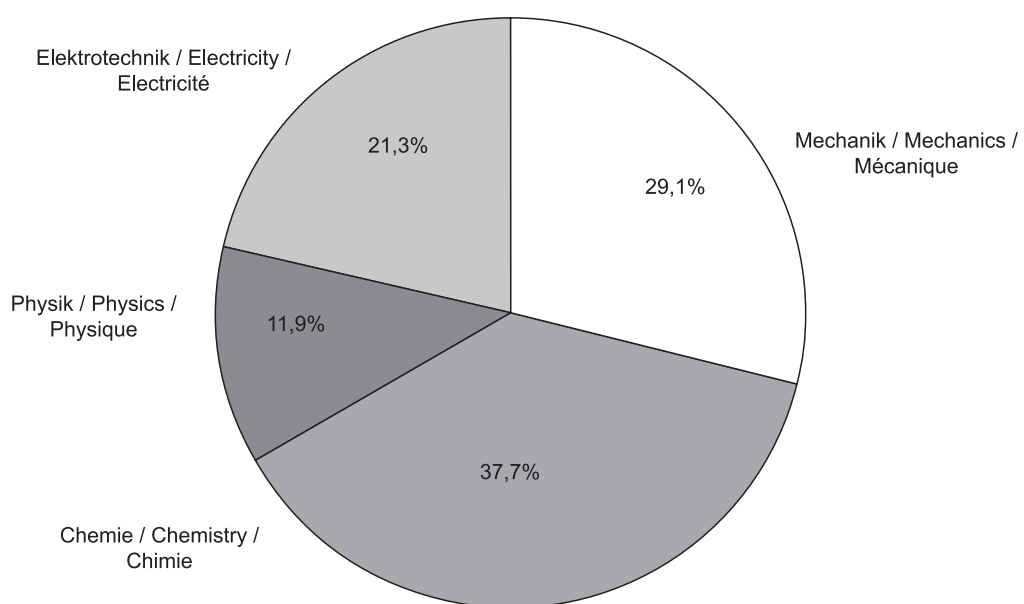
**EINGÄNGE / NEW CASES / NOUVEAUX CAS
2007****EINGÄNGE / NEW CASES / NOUVEAUX CAS
2007**

ERLEDIGUNGEN / SETTLED CASES / DOSSIERS REGLES
2007**ERLEDIGUNGEN / SETTLED CASES / DOSSIERS REGLES**
2007

ANHÄNGIGE VERFAHREN / APPEALS PENDING / PROCEDURES EN INSTANCE
31.12.2007



ANHÄNGIGE VERFAHREN / APPEALS PENDING / PROCEDURES EN INSTANCE
31.12.2007



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 entweder nach Artikel 112 (1) a) EPÜ von einer Technischen Beschwerdekammer oder nach Artikel 112 (1) b) EPÜ vom Präsidenten des EPA befasst werden.

Am 28. Juni 2007 ergingen die Entscheidungen in den verbundenen Rechtssachen **G 1/05** und **G 1/06**, die beide die Gültigkeit von Teilanmeldungen betrafen. Die Große Beschwerdekammer beantwortete die ihr vorgelegten Fragen wie folgt: Was Artikel 76 (1) EPÜ 1973 angeht, so kann eine Teilanmeldung, die zum Zeitpunkt ihrer Einreichung einen Gegenstand enthält, der über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, später geändert werden, damit der Gegenstand nicht mehr über diese Fassung hinausgeht, und zwar auch dann noch, wenn die frühere Anmeldung nicht mehr anhängig ist.

Vorausgegangen war dieser Entscheidung die Zwischenentscheidung der Großen Beschwerdekammer im Fall **G 1/05** vom 7. Dezember 2006. Die Kammer entschied darin über die Erfordernisse für die Ersetzung eines Mitglieds der Großen Beschwerdekammer, wenn ein Kammermitglied einen Grund angibt, der ein möglicher Grund für eine Ablehnung wegen Befangenheit sein könnte. Geprüft wurde auch die Behauptung der Befangenheit eines Mitglieds der Großen Beschwerdekammer, die darauf gestützt ist, dass in einer früheren Entscheidung einer Beschwerdekammer, an der das betreffende Kammermitglied mitgewirkt hatte, zu dieser Thematik Stellung genommen wurde.

Die unter dem Aktenzeichen **G 3/06** geführte Vorlage, die auch Teilanmeldungen betraf, wurde zurückgezogen, nachdem die Beschwerden im Verfahren, das die Vorlage veranlasst hatte, zurückgenommen worden waren und das Beschwerdeverfahren deshalb beendet wurde.

3. More about the boards' activities

3.1 Enlarged Board of Appeal

In order to ensure uniform application of the law, or if a point of fundamental importance arises, a question can be referred to the Enlarged Board of Appeal, either by a Technical Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC or by the President of the EPO under Article 112(1)(b) EPC.

On 28 June 2007 the Enlarged Board decided the joined cases **G 1/05** and **G 1/06**, concerning the validity of divisional applications. The Enlarged Board answered the questions referred to it as follows: So far as Article 76(1) EPC 1973 is concerned, a divisional application which at its actual date of filing contains subject-matter extending beyond the content of the earlier application as filed can be amended later in order that its subject-matter no longer so extends, even at a time when the earlier application is no longer pending.

This had been preceded by the Enlarged Board's interlocutory decision of 7 December 2006 in **G 1/05**, concerning the requirements for the replacement of a member of the Enlarged Board of Appeal where a member gives a ground which may constitute a possible ground for an objection of partiality. Also considered was the alleged partiality of a member of the Enlarged Board of Appeal for the reason that a position on the matter was adopted in a prior decision of a board of appeal in which the Enlarged Board member concerned had participated.

The referral which was pending under **G 3/06** and which also concerned divisional applications was terminated following the withdrawal of appeals in the proceedings leading to the referral, thus resulting in the appeal proceedings being closed.

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, une question peut être soumise à la Grande Chambre de recours, soit par une chambre de recours technique au titre de l'article 112(1)a) CBE, soit par le Président de l'OEB au titre de l'article 112(1)b) CBE.

Le 28 juin 2007, la Grande Chambre de recours a rendu sa décision dans les affaires jointes **G 1/05** et **G 1/06**, qui portaient toutes les deux sur la validité de demandes divisionnaires. La Grande Chambre de recours a répondu comme suit aux questions qui lui étaient soumises : dans le cadre de l'article 76(1) CBE 1973, une demande divisionnaire qui, à sa date de dépôt effective, contient un objet qui s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée, peut être modifiée ultérieurement afin que son objet ne soit plus aussi étendu, même si la demande antérieure n'est plus en instance à ce moment-là.

Cette décision avait été précédée de la décision intermédiaire rendue par la Grande Chambre de recours dans l'affaire **G 1/05** le 7 décembre 2006. Dans cette décision, la chambre a statué sur les conditions dans lesquelles un membre de la Grande Chambre de recours peut être remplacé lorsqu'il avance une raison pouvant constituer un motif éventuel de récusation pour partialité. Elle s'est également penchée sur la partialité dont un membre de la Grande Chambre de recours peut être accusé au motif qu'une chambre de recours dont faisait partie le membre concerné a pris position sur la question dans une décision antérieure.

La saisine qui était en instance sous le numéro **G 3/06** et portait également sur les demandes divisionnaires a été abandonnée suite au retrait des recours formés dans le cadre de la procédure qui avait abouti à la saisine, ce qui a conduit à la clôture de la procédure de recours.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind fünf Fälle bei der Großen Beschwerdekammer anhängig.

In **G 2/06** hat die Technische Beschwerdekammer 3.3.08 die Große Kammer mit Fragen zum Patentierungsausschluss menschlicher embryonaler Stammzellkulturen befasst, die durch ein Verfahren hergestellt werden, das zwangsläufig die Zerstörung der menschlichen Embryonen umfasst, aus denen die Kulturen gewonnen werden.

Im Fall **G 1/07** ging es in den Vorlagenfragen der Technischen Beschwerdekammer 3.4.01 um Verfahren zur chirurgischen Behandlung und dabei unter anderem darum, ob ein beanspruchtes bildgebendes Verfahren zu diagnostischen Zwecken, das einen Schritt umfasst oder einschließt, der in einem physischen Eingriff am menschlichen oder tierischen Körper besteht, nach Artikel 52 (4) EPÜ 1973 als ein Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers vom Patentschutz auszuschließen ist, wenn dieser Schritt nicht an sich darauf gerichtet ist, Leben und Gesundheit zu erhalten.

In **G 2/07**, wo es um ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen geht, das die Schritte der Kreuzung und Selektion von Pflanzen umfasst, stellte die Technische Beschwerdekammer 3.3.04 die Frage, ob ein solches Verfahren dem Patentierungsverbot in Artikel 53 b) EPÜ 1973 entgeht, nur weil es als weiteren Schritt oder als Teil eines der Schritte der Kreuzung und Selektion ein zusätzliches technisches Merkmal enthält. Mit diesem Thema befasst sich auch die Vorlage der gleichen Kammer, die als Fall **G 1/08** anhängig ist. Schließlich legte die Technische Beschwerdekammer 3.3.02 in **G 2/08** unter anderem folgende Fragen vor: Wenn die Verwendung eines bestimmten Arzneimittels bei der Behandlung einer bestimmten Krankheit bereits bekannt ist, kann dieses bekannte Arzneimittel dann gemäß den Bestimmungen der Artikel 53 c) und 54 (5) EPÜ 2000 zur Verwendung bei einer anderen, neuen und erfinderischen therapeutischen Behandlung derselben Krankheit patentiert werden? Wenn Frage 1 bejaht wird, kann auch dann ein Patent erteilt werden, wenn das einzige neue Merkmal der Behandlung eine neue und erfinderische Dosierungsform ist?

At the time of publication, there were five cases pending before the Enlarged Board of Appeal.

In **G 2/06**, the questions referred by Technical Board 3.3.08 concern the exclusion from patentability of human embryonic stem cell cultures prepared by a method which necessarily involves the destruction of the human embryos from which the cultures are derived.

In **G 1/07**, the questions referred by Technical Board of Appeal 3.4.01 concern methods for treatment by surgery and whether, *inter alia*, a claimed imaging method for a diagnostic purpose, which comprises or encompasses a step consisting in a physical intervention practised on the human or animal body, is to be excluded from patent protection as a method for treatment of the human or animal body by surgery pursuant to Article 52(4) EPC 1973 if such step does not per se aim at maintaining life and health.

In **G 2/07**, questions were referred by Technical Board of Appeal 3.3.04 relating to a non-microbiological process for the production of plants which contains the steps of crossing and selecting plants and whether such a process escapes the exclusion of Article 53(b) EPC 1973 merely because it contains, as a further step or as part of any of the steps of crossing and selection, an additional feature of a technical nature. The referral by the same board, pending as **G 1/08**, deals with the same issue. Finally, in **G 2/08** the questions referred by Technical Board of Appeal 3.3.02 included the following: Where it is already known to use a particular medicament to treat a particular illness, can this known medicament be patented under the provisions of Articles 53(c) and 54(5) EPC 2000 for use in a different, new and inventive treatment by therapy of the same illness? If the answer to question 1 is yes, is such patenting also possible where the only novel feature of the treatment is a new and inventive dosage regime?

A l'heure où nous publions, cinq affaires sont en instance devant la Grande Chambre de recours.

Dans l'affaire **G 2/06**, les questions soumises par la chambre de recours technique 3.3.08 portent sur l'exclusion de la brevetabilité des cultures de cellules souches embryonnaires humaines préparées par une méthode qui implique nécessairement la destruction des embryons humains dont les cultures sont dérivées.

Dans l'affaire **G 1/07**, les questions soumises par la chambre de recours technique 3.4.01 concernent les méthodes de traitement chirurgical et la question de savoir si, notamment, une revendication relative à une méthode d'imagerie aux fins de diagnostic, et qui comprend ou englobe une étape consistant en une intervention physique appliquée au corps humain ou animal, doit être exclue de la protection par brevet en tant que méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal au titre de l'article 52(4) CBE 1973, dans le cas où une telle étape ne vise pas en soi à maintenir le patient en vie ou en bonne santé.

Dans l'affaire **G 2/07**, la chambre de recours technique 3.3.04 est consultée au sujet d'un procédé non microbiologique de production de plantes comprenant des étapes de croisement et de sélection de plantes. Il s'agit de déterminer si un tel procédé échappe à la non-brevetabilité au titre de l'article 53(b) CBE 1973 uniquement parce qu'une étape ultérieure ou une partie des étapes de croisement et de sélection qui forment ce procédé comprennent une caractéristique supplémentaire de nature technique. Ce thème est également traité dans la saisine par la même chambre, en instance sous le numéro **G 1/08**. Enfin, dans l'affaire **G 2/08**, la chambre de recours technique 3.3.02 a soumis à la Grande Chambre la question suivante : lorsque l'utilisation d'un médicament particulier pour traiter une maladie particulière est déjà connue, ce médicament connu peut-il être breveté, en vertu des dispositions des articles 53 c) et 54(5) CBE 2000, pour son utilisation dans un traitement thérapeutique différent, nouveau et inventif de la même maladie ? Dans l'hypothèse où il serait répondu par l'affirmative à la question 1, la chambre a également posé la question de savoir si un brevet peut être délivré lorsque l'unique caractéristique nouvelle du traitement réside dans un régime de dosage nouveau et inventif.

3.2 Art der Erledigung in Verfahren vor den Technischen Beschwerdekammern

Von den erledigten **einseitigen Beschwerden** wurden 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 481 Fällen führte das Beschwerdeverfahren zu folgenden Ergebnissen:

- Beschwerde ganz oder teilweise erfolgreich: 276 Fälle (57,4 %)
 - Erteilung des Patents angeordnet: 138 Fälle (28,7 %)
 - Fortsetzung des Prüfungsverfahrens angeordnet: 138 Fälle (28,7 %)
- Zurückweisung der Beschwerde: 205 Fälle (42,6 %).

3.2 Outcome of proceedings before the technical boards of appeal

71% of **ex parte** cases were settled after **substantive legal review**, i.e. not terminated through rejection as inadmissible, withdrawal of the appeal or application, or the like. The outcome of these 481 cases was as follows:

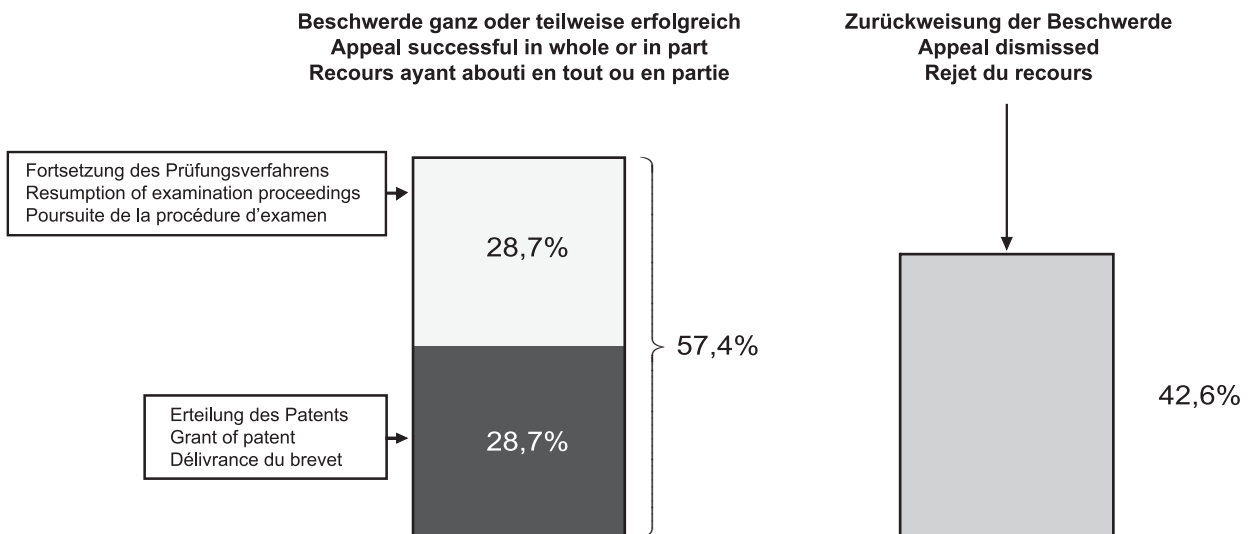
- appeal successful in whole or in part: 276 cases (57.4%)
 - grant of patent ordered: 138 cases (28.7%)
 - resumption of examination proceedings ordered: 138 cases (28.7%)
- appeal dismissed: 205 cases (42.6%).

3.2 Affaires réglées devant les chambres de recours techniques

En ce qui concerne les **recours réglés intéressant une seule partie**, 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 481 cas, la procédure de recours a donné lieu au résultat suivant :

- recours ayant abouti en tout ou en partie : 276 cas (57,4 %)
 - la délivrance du brevet a été ordonnée dans 138 cas (28,7 %)
 - la poursuite de la procédure d'examen a été ordonnée dans 138 cas (28,7 %)
- rejet du recours : 205 cas (42,6 %).

ERLEDIGTE EINSEITIGE BESCHWERDEN NACH EINER MATERIELLRECHTLICHEN PRÜFUNG EX PARTE CASES SETTLED AFTER SUBSTANTIVE LEGAL REVIEW RECOURS INTERESSANT UNE SEULE PARTIE TRANCHES A L'ISSUE D'UN EXAMEN AU FOND



Von den erledigten **zweiseitigen Beschwerden** wurden 75 % nach einer **materiellrechtlichen Prüfung** entschieden. In diesen 711 Fällen führte das Beschwerdeverfahren zu folgenden Ergebnissen (zwischen Beschwerden des Patentinhabers und Beschwerden des Einsprechenden wird nicht unterschieden):

- Ganzer oder teilweiser Erfolg: 458 Fälle (64,4 %). Diese Verfahren endeten mit

Of **inter partes** cases, 75% were settled after **substantive legal review**. The outcome of these 711 cases was as follows (no distinction is drawn between appeals by patentees and appeals by opponents):

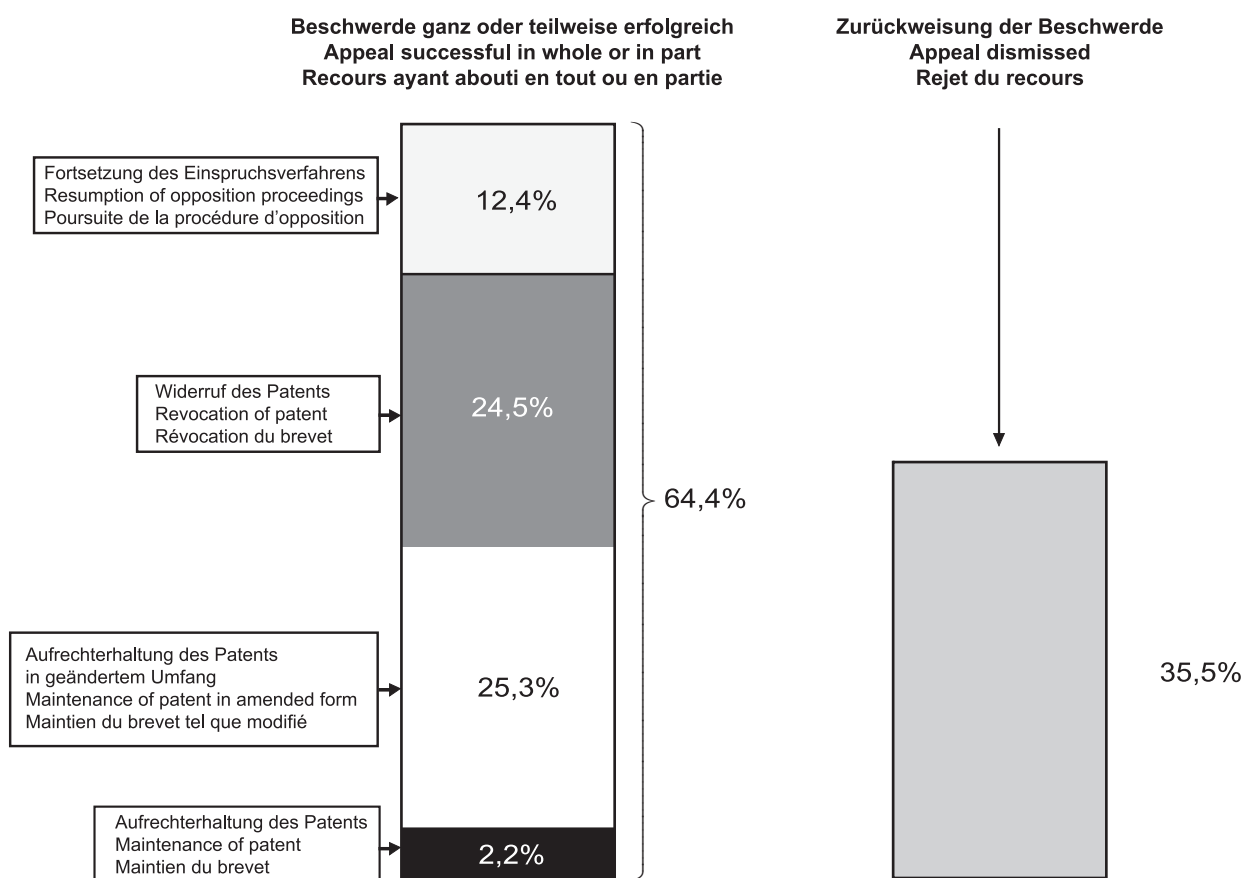
- appeal successful in whole or in part: 458 cases (64.4%), ending in

En ce qui concerne les **recours réglés opposant deux parties**, 75 % ont été tranchés à l'issue d'un **examen au fond**. Dans ces 711 cas, la procédure de recours a donné lieu 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 : 458 cas (64,4 %). Ces procédures ont conduit

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> – der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt: 16 Fälle (2,2 %), – der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang: 180 Fälle (25,3 %), – dem Widerruf des Patents: 174 Fälle (24,5 %) und – der Anordnung der Fortsetzung des Einspruchsverfahrens: 88 Fälle (12,4 %). | <ul style="list-style-type: none"> – maintenance of patent as granted: 16 cases (2.2%), – maintenance of patent in amended form: 180 cases (25.3%), – revocation of patent: 174 cases (24.5%) and – resumption of opposition proceedings: 88 cases (12.4%). | <ul style="list-style-type: none"> – au maintien du brevet tel que délivré dans 16 cas (2,2 %) – au maintien du brevet tel que modifié dans 180 cas (25,3 %), – à la révocation du brevet dans 174 cas (24,5 %) et – à la poursuite de la procédure d'opposition dans 88 cas (12,4 %). |
| <ul style="list-style-type: none"> – Zurückweisung der Beschwerde: 253 Fälle (35,6 %). | <ul style="list-style-type: none"> – appeal dismissed: 253 cases (35.6%). | <ul style="list-style-type: none"> – rejet du recours : 253 cas (35,6 %) |

**ERLEDIGTE ZWEISEITIGE BESCHWERDEN NACH EINER MATERIELLRECHTLICHEN PRÜFUNG
INTER PARTES CASES SETTLED AFTER SUBSTANTIVE LEGAL REVIEW
RECOURS OPPOSANT DEUX PARTIES TRANCHES A L'ISSUE D'UN EXAMEN AU FOND**



3.3 Verfahren vor der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten

3.3.1 Eingänge 2007

- betreffend die europäische Eignungsprüfung: 46 Fälle
- betreffend das Standesrecht der zugelassenen Vertreter: 0 Fälle

3.3 Proceedings before the Disciplinary Board of Appeal

3.3.1 New cases 2007

- re European qualifying examination: 46 cases
- re professional representatives' code of conduct: 0 cases

3.3 Procédures devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire

3.3.1 Recours reçus en 2007

- concernant l'examen européen de qualification : 46 cas
- concernant le droit professionnel des mandataires agréés : 0 cas

3.3.2 Erledigungen 2007

- betreffend die europäische Eignungsprüfung: 17 Fälle
- betreffend das Standesrecht der zugelassenen Vertreter: 0 Fälle

3.3.3 Anhängige Verfahren am 31. Dezember 2007

- betreffend die europäische Eignungsprüfung: 46 Fälle
- betreffend das Standesrecht der zugelassenen Vertreter: 0 Fälle

3.4 Verfahrensdauer

Die durchschnittliche Verfahrensdauer bei den technischen Beschwerden betrug 25 Monate (*Ex-parte-Verfahren*: 23 Monate; *Inter-partes-Verfahren*: 26 Monate).

Eine Übersicht über die Verfahren, die am Ende des Berichtszeitraums (31.12.2007) seit mehr als 2 Jahren anhängig waren, also 2005 oder früher eingereicht worden sind, zeigt folgendes Bild: 1999: 1; 2000: 2; 2001: 3; 2002: 13; 2003: 31; 2004: 166; 2005: 576.

3.5 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache der 2007 eingegangenen Beschwerden und Widersprüche war zu 70,5 % Englisch, zu 23,5 % Deutsch und zu 6 % Französisch.

Die Gesamtzahl der im Jahr 2007 durchgeführten mündlichen Verhandlungen betrug 1 172. Dabei verteilten sich die Sprachen wie folgt: Englisch 68,9 %, Deutsch 24,2 % und Französisch 6,9 %.

4. Allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3

Das EPÜ 2000 trat am 13. Dezember 2007 in Kraft. Die Beschwerdekammern sind von der Einführung des EPÜ 2000 ebenfalls unmittelbar betroffen, weil damit der Antrag auf Überprüfung eingeführt wird. Die GD 3 hatte eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die in Zusammenarbeit mit einer Task-Force, der Mitglieder anderer EPA-Abteilungen angehörten, detaillierte Vorschläge zur Umsetzung des revidierten EPÜ ausgearbeitet hat. Mit den Beschlüssen des Verwaltungsrats vom 25. Oktober 2007 wurden die überarbeitete Verfahrensordnung der Beschwerdekammern sowie die der Beschwerdekammer in Disziplinarange-

3.3.2 Cases settled 2007

- re European qualifying examination: 17 cases
- re professional representatives' code of conduct: 0 cases

3.3.3 Cases pending on 31 December 2007

- re European qualifying examination: 46 cases
- re professional representatives' code of conduct: 0 cases

3.4 Length of proceedings

The average length of technical proceedings was 25 months (*ex parte*: 23 months; *inter partes*: 26 months).

The number of cases pending for over two years at the end of the year under review (31.12.2007) – i.e. filed in 2005 or earlier – is as follows: 1999: 1; 2000: 2; 2001: 3; 2002: 13; 2003: 31; 2004: 166; 2005: 576.

3.5 Breakdown of appeals and oral proceedings by language

The language used in appeal proceedings and protests filed in 2007 was as follows: English 70.5%, German 23.5% and French 6%.

A total of 1 172 oral proceedings took place in 2007, with the following language breakdown: English 68.9%, German 24.2% and French 6.9%.

4. Developments in Directorate-General 3

The EPC 2000 entered into force on 13 December 2007. The boards of appeal are also affected directly by its introduction, as the petition for review will be introduced as part of it. DG 3 set up a working party which, in co-operation with a task force comprising members of other EPO departments, drew up detailed proposals concerning the implementation of the revised EPC. On 25 October 2007, the Administrative Council adopted revised rules of procedure for the boards of appeal and for the Disciplinary Board of Appeal. Earlier, on 7 December 2006, it had adopted revised rules of procedure for

3.3.2 Affaires réglées en 2007

- concernant l'examen européen de qualification: 17 cas
- concernant le droit professionnel des mandataires agréés: 0 cas

3.3.3 Procédures en instance au 31 décembre 2007

- concernant l'examen européen de qualification: 46 cas
- concernant le droit professionnel des mandataires agréés: 0 cas

3.4 Durée des procédures

La durée moyenne des procédures pour les recours techniques a été de près de 25 mois (procédures *ex parte*: 23 mois; procédures *inter partes*: 26 mois).

Pour les procédures qui, à la fin de l'année considérée (31 décembre 2007), étaient en instance depuis plus de deux ans, c'est-à-dire qui avaient été engagées en 2005 ou plus tôt, les chiffres étaient les suivants: 1999: 1; 2000: 2; 2001: 3; 2002: 13; 2003: 31; 2004: 166; 2005: 576.

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

Dans 70,5 % des recours formés et des réserves reçues en 2007, la langue de la procédure était l'anglais, dans 23,5 % l'allemand et dans 6 % le français.

En 2007, il y a eu au total 1 172 procédures orales. Les langues utilisées dans ces procédures se répartissaient comme suit: anglais 68,9 %, allemand 24,2 % et français 6,9 %.

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

La CBE 2000 est entrée en vigueur le 13 décembre 2007. Les chambres de recours sont elles aussi directement concernées par l'introduction de la CBE 2000 puisque la requête en révision en fera partie intégrante. La DG 3 a créé un groupe de travail chargé d'élaborer – en coopération avec un Task Force comprenant des membres d'autres services de l'OEB – des propositions détaillées au sujet de la mise en œuvre de la CBE révisée. Le texte remanié du règlement de procédure des chambres de recours ainsi que du règlement de procédure additionnel de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a été

legenheiten genehmigt. Mit Beschluss vom 7. Dezember 2006 war bereits die überarbeitete Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer vom Verwaltungsrat genehmigt worden. Am 12. November 2007 beschloss das Präsidium eine Neufassung des Beschlusses vom 31. Mai 1985 über die Übertragung von Aufgaben auf die Geschäftsstellenbeamten der Beschwerdekammern. An demselben Tag verabschiedete die Große Beschwerdekammer einen Beschluss über die Übertragung von Aufgaben auf die Geschäftsstelle der Großen Beschwerdekammer. Die Arbeitsgruppe beendete ihre Arbeit im November 2007.

5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und Vertretern

Am 4. Juni 2007, dem Vortag der Jahressitzung des SACEPO, trafen sich Mitglieder der Beschwerdekammern mit SACEPO-Vertretern zu ihren alljährlichen Beratungen im Rahmen der MSBA-Sitzung.

Die Beschwerdekammern empfangen mehrere hochrangige Besucher aus Mitglied- und Nichtmitgliedstaaten. Darüber hinaus nahmen Vertreter der GD 3 als Referenten an verschiedenen Seminaren und Konferenzen teil.

6. Personalstand und Geschäftsverteilung

Der Personalstand an Vorsitzenden und Mitgliedern der Beschwerdekammern erreichte am 31. Dezember 2007 die Zahl von 143 (2006: 142). 92 technische und 26 juristische Mitglieder verteilten sich auf 24 Technische und 1 Juristische Beschwerdekammer.

Die Besetzung der Beschwerdekammern wird im Amtsblatt des EPA veröffentlicht (Beilage zum ABI. EPA 1; Regel 12 (4) EPÜ).

Am 31. Dezember 2007 betrug der Gesamtpersonalstand 207 (31. Dezember 2006: 207).

7. Information über die neueste Rechtsprechung der Beschwerdekammern

Die Bemühungen der GD 3, Informationstools für die Bereitstellung von Informationen über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern für die interes-

the Enlarged Board of Appeal. On 12 November 2007, the Presidium adopted a new text of the decision dated 31 May 1985 concerning the transfer of functions to the registrars of the boards of appeal. On the same day, the Enlarged Board adopted a similar decision on the transfer of functions to its own registry. The working party finished its work in November 2007.

5. Contacts with national courts, applicants and representatives

The annual consultative MSBA meeting between members of the boards of appeal and SACEPO representatives was held on 4 June 2007, the day before the SACEPO annual meeting.

The boards of appeal received a number of high-level visitors from contracting and non-contracting states. Representatives of DG 3 also participated as speakers in various seminars and conferences.

6. Number of staff and distribution of responsibilities

On 31 December 2007, there were 143 board of appeal chairmen and members (2006: 142). The 92 technically qualified and 26 legally qualified members were divided amongst 24 technical and one legal board.

The composition of each board is published in the EPO Official Journal (Supplement to OJ EPO 1; Rule 12(4) EPC).

The total number of DG 3 staff was 207 on 31 December 2007 (the same as on 31 December 2006).

7. Information on recent 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. All the decisions handed

approuvé par les décisions du Conseil d'administration du 25 octobre 2007. Le texte remanié du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours avait déjà été approuvé par décision du Conseil d'administration du 7 décembre 2006. De plus, le Praesidium a arrêté, par décision du 12 novembre 2007, une nouvelle version de la décision du 31 mai 1985 concernant les tâches confiées aux greffiers des chambres de recours. La Grande Chambre de recours a également adopté à la date du 12 novembre 2007 une décision concernant les tâches confiées au greffe de la Grande Chambre de recours. Le groupe de travail a mis fin à ses activités en novembre 2007.

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

La réunion consultative annuelle entre les membres des chambres de recours et les représentants du SACEPO a eu lieu le 4 juin 2007, la veille de la réunion annuelle du SACEPO.

Les chambres de recours ont reçu la visite d'un certain nombre de délégations de haut rang des États contractants et non contractants. Des représentants de la DG 3 ont également pris la parole au cours de divers séminaires et conférences.

6. Effectifs et répartition des affaires

Au 31 décembre 2007, les effectifs des chambres de recours (présidents et membres) ont atteint le nombre de 143 (142 en 2006). L'on dénombre 92 membres techniciens et 26 membres juristes répartis entre 24 chambres techniques et une chambre juridique.

La composition des chambres de recours est publiée au Supplément au JO OEB 1 (règle 12(4) CBE).

Au 31 décembre 2007, les effectifs totaux de la DG 3 s'élevaient à 207 personnes (207 au 31 décembre 2006).

7. Informations relatives à la jurisprudence récente des chambres de recours

La DG 3 poursuit ses efforts visant à développer des outils destinés à informer le public sur la jurisprudence des chambres de recours. Toutes les déci-

sierte Öffentlichkeit zu entwickeln, werden fortgesetzt. So sind alle seit 1980 ergangenen Entscheidungen auf der Website des Amts im Internet kostenlos zugänglich (www.epo.org). Sie können sowohl über das Aktenzeichen als auch über Suchbegriffe abgerufen werden. Zudem werden die Entscheidungen halbjährlich auf der DVD ESPACE® LEGAL herausgegeben.

Was die übrigen Informationsprodukte der GD 3 angeht, so wurde im März 2007 die fünfte Ausgabe der "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA" veröffentlicht, eine umfangreiche Zusammenfassung der gesamten Rechtsprechung der Beschwerdekammern in den drei Amtssprachen. Die "Durchführungsvorschriften zum EPÜ", eine Sammlung, die neben bedeutendem sekundärem Recht zum EPÜ die wichtigsten Beschlüsse des Präsidenten des EPA sowie Mitteilungen und Rechtsauskünfte des EPA umfasst, wurden im Juli 2007 veröffentlicht.

Die Publikationen der Wissenschaftlichen Dienste der GD 3 "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", "Durchführungsvorschriften zum EPÜ", die erste Ausgabe des Kompendiums "Europäische Nationale Patentrechtsprechung – Bericht" sowie die entsprechenden elektronischen Versionen auf der ESPACE LEGAL DVD sind bei der EPA-Dienststelle in Wien erhältlich.

down since 1980 are available free of charge on the EPO's website (www.epo.org). They can be accessed via the reference number or via search terms. They are also available on the ESPACE LEGAL DVD, which is published twice a year.

With respect to the other DG 3 information products, the fifth edition of the Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, a comprehensive survey of all the case law of the boards of appeal in the three languages, was published in March 2007. "Ancillary Regulations to the EPC" – a collection of key EPC-related secondary legislation and decisions by the President of the EPO, together with information and legal advice from the EPO – was published in July 2007.

The Legal Research Service publications "Case Law of the Boards of Appeal of the EPO", "Ancillary Regulations to the EPC", "European National Patent Decisions Report" (first edition) and the equivalent electronic versions on the ESPACE LEGAL DVD are available from the EPO sub-office in Vienna.

sions rendues par les chambres de recours depuis 1980 peuvent être consultées gratuitement sur le site Internet de l'OEB (www.epo.org). Elles sont accessibles soit par le numéro de référence, soit par des termes de recherche. Les décisions sont par ailleurs disponibles sur le DVD ESPACE LEGAL, qui paraît deux fois par an.

En ce qui concerne les autres produits d'information de la DG 3, la cinquième édition de la Jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets, recueil exhaustif de toute la jurisprudence des chambres de recours dans les trois langues officielles, a été publiée en mars 2007. Les "Règles d'application de la CBE", qui constituent un recueil de la législation secondaire importante de la CBE et des principales décisions du Président de l'OEB, ainsi que des communications et des renseignements juridiques de l'OEB, ont été publiées en juillet 2007.

Les publications du service de recherche juridique, c'est-à-dire "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB", les "Règles d'application de la Convention sur le brevet européen", le recueil des "Décisions nationales européennes en matières de brevets" (première édition) et les versions électroniques correspondantes sur le DVD ESPACE LEGAL sont disponibles auprès de l'agence de l'OEB à Vienne.

TEIL II**RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER IM JAHR 2007****I. PATENTIERBARKEIT****A. Patentfähige Erfindungen****1. Technischer Charakter der Erfindung**

In **T 154/04** (ABI. EPA 2008, 46) setzte sich die Kammer bei der Zurückweisung eines Antrags auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer mit der Rechtsprechung zur Patentierbarkeit auseinander und fasste die wichtigsten diesbezüglichen Grundsätze zusammen. Die Kammer stellte fest, dass Artikel 52 (1) EPÜ 1973 die grundlegende Maxime zum Ausdruck bringt, wonach alle Erfindungen auf sämtlichen Gebieten der Technik generell Anspruch auf Patentschutz haben. Der technische Charakter ist eine zwingende Voraussetzung für jede patentierbare Erfindung (Basisvorschlag MR/2/00, S. 43 Nr. 1).

Die Frage, ob eine Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) bis (3) EPÜ 1973 vorliegt, ist daher strikt von den drei anderen in Artikel 52 (1) EPÜ 1973 genannten Patentierbarkeitsvoraussetzungen zu trennen und darf nicht mit diesen vermengt werden. Damit wird der Begriff der "Erfindung" als allgemeine und absolute Patentierbarkeitsvoraussetzung von den relativen Kriterien der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit, die nach allgemeinem Sprachgebrauch als Attribute jeder Erfindung angesehen werden, ebenso losgelöst wie vom Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit. Entscheidend für das Vorhandensein einer (potenziell patentierbaren) Erfindung ist der grundlegende Charakter des beanspruchten Gegenstands.

Die Kammer stellte fest, dass die Unterscheidung zwischen dem absoluten Erfordernis der Erfindung und den relativen Erfordernissen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit in der nationalen Rechtsprechung der Vertragsstaaten nicht unbekannt ist (s. Beschluss X ZB 20/03 des Bundesgerichtshofs (BGH) – Elektronischer Zahlungsverkehr vom 24. Mai 2004; Urteil des England und Wales Court of Appeal in der Sache Genentech Inc.'s Patent [1989] R.P.C. 147).

PART II**BOARDS OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2007****I. PATENTABILITY****A. Patentable inventions****1. Technical character of the invention**

In **T 154/04** (OJ EPO 2008, 46) the board, in refusing a request for referral to the Enlarged Board of Appeal, analysed the case law related to patentability of inventions and summarised the main principles. The board stated that Article 52(1) EPC 1973 expressed the fundamental maxim of the general entitlement to patent protection for any inventions in all technical fields. Technical character was a mandatory requirement for any patentable invention (Basic proposal MR/2/00e, page 43, No. 1).

The examination whether there is an invention within the meaning of Article 52(1) to (3) EPC 1973 should be strictly separated from and not mixed up with the other three patentability requirements referred to in Article 52(1) EPC 1973. This distinction abstracted the concept of "invention" as a general and absolute requirement of patentability from the relative criteria of novelty and inventive step, which in an ordinary popular sense were understood to be the attributes of any invention, as well as from the requirement of industrial applicability. Decisive for the presence of a (potentially patentable) invention was the inherent character of the claimed subject-matter.

The board stated that the distinction between the absolute requirement of inventions and the relative requirements of novelty and inventive step was not unknown in the national jurisprudence (Judgment of the German Federal Court of Justice X ZB 20/03 – elektronischer Zahlungsverkehr of 24 May 2004; Judgment of the England and Wales Court of Appeal in re Genentech Inc.'s Patent [1989] R.P.C. 147).

DEUXIEME PARTIE**LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2007****I. BREVETABILITE****A. Inventions brevetables****1. Nature technique de l'invention**

Dans l'affaire **T 154/04** (JO OEB 2008, 46), la chambre, en rejetant une requête en saisine de la Grande Chambre de recours, a analysé la jurisprudence relative à la brevetabilité des inventions et résumé les principes essentiels. La chambre a constaté que l'article 52(1) CBE 1973 pose le principe fondamental selon lequel les inventions peuvent obtenir une protection par brevet dans tous les domaines technologiques. Le caractère technique est une condition *sine qua non* que toute invention brevetable doit remplir (Proposition de base MR/2/00f, page 43, n°1).

Par conséquent, il convient d'examiner séparément si l'on est en présence d'une invention au sens de l'article 52(1) à (3) CBE 1973 et de ne pas confondre cette exigence avec les trois autres conditions de brevetabilité énoncées à l'article 52(1) CBE 1973. Cette distinction rend abstraite la notion d'"invention" en tant que condition générale et absolue de brevetabilité par rapport aux critères relatifs de la nouveauté et de l'activité inventive, qui sont ordinairement considérées comme étant les attributs de toute invention, et par rapport à l'exigence d'applicabilité industrielle. Le caractère inhérent de l'objet revendiqué est décisif pour déterminer si l'on est en présence d'une invention (potentiellement brevetable).

La chambre a constaté que la distinction entre l'exigence absolue d'invention et les exigences relatives de nouveauté et d'activité inventive n'est pas inconnue dans la jurisprudence nationale (cf. l'arrêt X ZB 20/03 – Elektronischer Zahlungsverkehr [Paiements électroniques] du 24 mai 2004 de la Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof); le jugement rendu par la Court of Appeal d'Angleterre et du Pays de Galles dans l'affaire Genentech Inc.'s Patent [1989] R.P.C. 147).

Unter Hinweis auf G 2/88 (ABI. EPA 1990, 93) gelangte die Kammer zu dem Schluss, dass die nichttechnischen Merkmale insoweit, als sie mit den technischen Merkmalen nicht so zusammenwirken, dass eine technische Wirkung entsteht, weder Neuheit noch erfinderische Tätigkeit begründen können.

In dem zur Debatte stehenden Fall definierte Anspruch 1 des Hauptantrags ein Verfahren zum Schätzen des Absatzes eines Produkts in einer Verkaufsstelle, die diesbezüglich keinen Bericht erstattete. Der geschätzte Absatz wurde im Wesentlichen dadurch berechnet, dass die Absatzzahlen von berichterstattenden Verkaufsstellen entsprechend der jeweiligen Entfernung zwischen berichterstattenden und nicht berichterstattenden Verkaufsstellen korreliert wurden. Die Kammer war der Auffassung, dass ein solches Verfahren keine Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) bis (3) EPÜ 1973 ist. Die Erzeugung von Informationen über Absatzzahlen oder andere Geschäftsdaten mithilfe von mathematischen oder statistischen Methoden zur Evaluierung von im jeweiligen Geschäftsumfeld gesammelten Daten ist eine betriebswirtschaftliche Forschungstätigkeit, die ebenso wenig wie andere Forschungsverfahren der Lösung einer technischen Aufgabe auf irgendeinem Gebiet der Technik dient. Betriebswirtschaftliche Forschungsverfahren sind analog zu Plänen, Regeln und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ 1973 "als solche" von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, so die Kammer.

Es gehört zum Wesen jeder geschäftlichen Tätigkeit, dass sie in Wechselwirkung mit der physischen Welt erfolgt und die Auswertung diesbezüglicher Informationen umfasst. Würden diese Merkmale ausreichen, um Patentierbarkeit zu bejahen, so würde der Ausschluss von Geschäftsverfahren nach Artikel 52 (2) c) EPÜ 1973 gegenstandslos. Die Kammer war daher der Auffassung, dass das Sammeln und Auswerten von Daten als Teil eines betriebswirtschaftlichen Forschungsverfahrens, selbst wenn die Daten sich wie im vorliegenden Fall auf physikalische Parameter oder geografische Informationen beziehen, einem solchen Verfahren keinen technischen Charakter verleihen, wenn diese Schritte nicht zur technischen Lösung einer technischen Aufgabe beitragen.

The board, citing G 2/88 (OJ EPO 1990, 93), inferred that non-technical features to the extent that they do not interact with technical features to produce a technical effect could not establish novelty or inventive step.

In the case in point claim 1 of the main request defined a method for estimating sales activity of a product at a (non-reporting) sales outlet. The estimated sales activity was calculated essentially by correlating sales activities at reporting sales outlets according to the respective distance between the non-reporting sales outlet and the respective reporting sales outlet. The board held that such a method was not an invention within the meaning of Article 52(1) to (3) EPC 1973. Creating information about sales activities or other types of business data using mathematical and statistical methods to evaluate data gathered from the respective business environment was considered to be a business research activity, which like other research methods did not serve to solve a technical problem relevant to any technical field. The board judged that in analogy to schemes, rules, and methods of doing business, methods of business research were excluded "as such" from patentability under Article 52(2)(c) and (3) EPC 1973.

Interacting with and exploiting information about the physical world belonged to the very nature of any business-related activity. Accepting such features as sufficient for establishing patentability would render the exclusion of business methods under Article 52(2)(c) EPC 1973 meaningless. Therefore, the board judged that gathering and evaluating data as part of a business research method, even if the data relates to physical parameters or geographic information as in the present case, did not convey technical character to a business research method if such steps did not contribute to the technical solution of a technical problem.

La chambre, citant la décision G 2/88 (JO OEB 1990, 93), a déduit que les caractéristiques non techniques, dans la mesure où elles n'entrent pas en interaction avec des caractéristiques techniques de façon à produire un effet technique, ne peuvent établir la nouveauté ou l'activité inventive.

En l'espèce, la revendication 1 selon la requête principale définit une méthode d'évaluation des performances de vente d'un produit dans un point de vente (ne fournissant pas de données à ce sujet). Les ventes estimées sont calculées essentiellement en établissant une corrélation entre les données relatives aux ventes dans des points de vente fournissant des données, en fonction de la distance respective entre ces points de vente et ceux qui ne fournissent pas de données. La chambre estime qu'une telle méthode n'est pas une invention au sens de l'article 52(1) à (3) CBE 1973. La production d'informations relatives à des performances de vente ou d'autres données commerciales, et ce en utilisant des méthodes mathématiques et statistiques pour évaluer des données recueillies de l'environnement commercial sélectionné, est une activité de recherche commerciale qui, à l'instar d'autres méthodes de recherche, ne contribue pas à résoudre un problème technique dans un domaine technique quelconque. La chambre estime que par analogie avec les plans, principes et méthodes dans le domaine des activités économiques, les méthodes de recherche commerciale sont exclues "en tant que telles" de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)c) et (3) CBE 1973.

Agir en interaction avec le monde physique et exploiter les informations y afférentes sont le propre de toute activité commerciale. Or, l'exclusion des méthodes dans le domaine des activités économiques au titre de l'article 52(2)c) CBE 1973 serait sans objet si l'on considérait de telles caractéristiques comme suffisantes pour établir la brevetabilité. Aussi la chambre estime-t-elle que le recueil et l'évaluation de données dans le cadre d'une méthode de recherche commerciale ne confèrent pas de caractère technique à une méthode de recherche commerciale, même si les données concernent des paramètres physiques ou des informations géographiques comme en l'espèce, dès lors que lesdites étapes ne contribuent pas à la solution technique d'un problème technique.

Mit der Ermittlung von Verkaufsdaten und geografischen Entfernungen zwischen Verkaufsstellen und der Verwendung dieser Daten zur Schätzung des Absatzes in bestimmten Verkaufsstellen mithilfe des in der Anmeldung beanspruchten und offenbarten statistischen Verfahrens wird keine technische Aufgabe auf einem technischen Gebiet gelöst. Die Definitionen in Anspruch 1 implizieren nicht, dass ein technisches System oder Mittel eingesetzt wird. Insbesondere kann der Begriff "Datenbank" dahin gehend ausgelegt werden, dass er beliebige Datensammlungen bezeichnet, sodass Anspruch 1 Verfahren einschließt, die ganz ohne technische Mittel auskommen.

In Artikel 52 (2) und (3) EPÜ 1973 wird festgelegt, welche Gegenstände nicht als Erfindungen anzusehen sind; von der Patentierung ausgeschlossen werden insbesondere mathematische Methoden (Absatz 2 a)) sowie Pläne, Regeln und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten (Absatz 2 c)), soweit die Anmeldung sich auf diese Gegenstände als solche bezieht.

In **T 306/04** wies die Technische Beschwerdekammer 3.5.01 darauf hin, dass die bloße Möglichkeit, dass eine angebliche Erfindung technischen Zwecken dient oder eine technische Aufgabe löst, nicht ausreicht, um den Ausschluss nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ 1973 zu vermeiden (s. auch T 388/04, ABI. EPA 2007, 16).

In **T 1351/04** bezog sich die Anmeldung auf ein von einem Computer ausführbares Verfahren und Gerät zur Erstellung einer Indexdatei und auf ein Verfahren und Gerät zum Durchsuchen von Dateien. Die Technische Beschwerdekammer 3.5.01 urteilte, dass eine Indexdatei, die Daten enthält, die zum Durchsuchen einer Datei verwendet werden sollen, ein technisches Mittel darstellt, da sie vorgibt, wie der Computer nach Informationen suchen soll, was eine technische Aufgabe darstellt. Ein von einem Computer ausführbares Verfahren zur Erstellung einer solchen Indexdatei kann daher als Verfahren zur Herstellung eines technischen Mittels angesehen werden, das ebenfalls technischen Charakter hat.

Determining sales data and geographical distances between outlets and using this data to estimate sales at specific outlets by means of the statistical method claimed and disclosed in the application did not solve any technical problem in a technical field. The definitions in claim 1 did not imply the use of any technical system or means. The term "database", in particular, might be construed to designate any collection of data so that claim 1 encompassed methods which might be performed without using any technical means at all.

Article 52(2) and (3) EPC 1973 defines the matters to be regarded as non-inventions, excluding from patentability in particular mathematical methods (paragraph 2(a)) and schemes, rules, and methods for doing business (paragraph 2(c)) to the extent to which the application relates to these matters as such.

In **T 306/04** Technical Board of Appeal 3.5.01 pointed out that the mere possibility of serving a technical purpose or of solving a technical problem was not sufficient to avoid exclusion under Article 52(2) and (3) EPC 1973 (see also T 388/04, OJ EPO 2007, 16).

In **T 1351/04** the application related to a computer-executable index file creation method and device and a file search method and apparatus. Technical Board of Appeal 3.5.01 held that an index file containing information to be used for searching a file was a technical means since it determined the way the computer searched information, which was a technical task. A computer-executable method of creating such an index file could therefore be regarded as a method of manufacturing a technical means, also having technical character.

Etablir des données relatives à la vente d'un produit ainsi que des distances géographiques entre des points de vente et utiliser ces données pour évaluer les ventes dans des points de vente particuliers à l'aide de la méthode statistique revendiquée et divulguée dans la demande ne résolvent aucun problème technique dans un domaine technique. Les définitions figurant dans la revendication 1 n'impliquent pas l'utilisation de moyens ou de systèmes techniques. Le terme "base de données", en particulier, peut s'interpréter comme désignant toute collection de données, de sorte que la revendication 1 englobe des méthodes susceptibles d'être mises en œuvre sans aucun moyen technique.

L'article 52(2) et (3) CBE 1973 définit les éléments qu'il convient de considérer comme des non-inventions, excluant de la brevetabilité en particulier les méthodes mathématiques (paragraphe 2a)) et les plans, principes et méthodes dans le domaine des activités économiques (paragraphe 2c)) dans la mesure où la demande concerne ces éléments considérés en tant que tels.

Dans l'affaire **T 306/04**, la chambre de recours technique 3.5.01 a indiqué que la simple possibilité de servir une fin technique ou de résoudre un problème technique ne suffit pas pour éviter une exclusion au titre de l'article 52(2) et (3) CBE 1973 (cf. également T 388/04, JO OEB 2007, 16).

Dans l'affaire **T 1351/04**, la demande portait sur une méthode et un dispositif exécutables par ordinateur permettant la création de fichiers d'index, ainsi que sur une méthode et un appareil de recherche de fichiers. La chambre de recours technique 3.5.01 a estimé qu'un fichier d'index contenant des informations utilisées pour rechercher un fichier constitue un moyen technique, puisqu'il détermine la façon dont l'ordinateur recherche des informations, c'est-à-dire une tâche technique. Une méthode exécutable par ordinateur permettant de créer un tel fichier d'index peut donc être considérée comme une méthode de production d'un moyen technique, qui présente également un caractère technique.

2. Behandlung von technischen und nichttechnischen Merkmalen – erfinderische Tätigkeit

In **T 688/05** bezog sich die Anmeldung auf ein computergesteuertes Auktions-system für Veranstaltungskarten, bei dem die gewünschten Veranstaltungskarten einer unbegrenzten Anzahl von Teilnehmern gleichzeitig zugänglich gemacht wurden.

Die Technische Beschwerdekammer 3.5.01 stellte fest, dass Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ 1973 Regeln für geschäftliche Verfahren als solche von der Patentierbarkeit ausnehmen und dass allgemein anerkannt ist, dass dieser Ausschluss auch für (abstrakte) Auktionsregeln gilt. Automatische Auktionen über ein Computernetzwerk haben jedoch insoweit unbestreitbar technischen Charakter, als hierbei technische Mittel eingesetzt werden. Gemäß der Entscheidung T 258/03 (ABI. EPA 2004, 575) ist ein computerimplementiertes Auktionssystem eine "Erfindung" im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ 1973, das aber nur dann auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, wenn seine technischen Merkmale nicht naheliegend sind.

Die Kammer erörterte die für die Prüfung von Erfindungen, die nichttechnische Merkmale enthalten, im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit geltenden Grundsätze. Den Regeln 27 (1) c) und 29 (1) EPÜ 1973 zufolge muss es möglich sein, eine Erfindung als Lösung eines technischen Problems auszudrücken, die technische Merkmale aufweist. Zwar kann ein nichttechnisches Merkmal dazu dienen, den Hintergrund zu definieren, vor dem sich ein technisches Problem stellt, doch kann es nicht zu dessen Lösung beitragen, da es definitions-gemäß keine technischen Auswirkungen hat.

Dem COMVIK-Ansatz (T 641/00, ABI. EPA 2003, 352) zufolge dürfen nichttechnische Merkmale bei der Formulierung der technischen Aufgabe berücksichtigt werden. Auf diese Weise kann beurteilt werden, ob eine technische Implementierung auf einer erfinderischen Leistung beruht. Die Beschwerdeführer haben den oft gehörten Einwand wiederholt, bei diesem Ansatz würden nichttechnische Merkmale so behandelt, als seien sie bekannt, obwohl sie tatsächlich dem Beitrag des Erfinders zugerechnet werden könnten. Nach

2. Treatment of technical and non-technical features – inventive step

In **T 688/05** the application related to a computer controlled event ticket auctioning system, in which an unlimited number of participants may have simultaneous access to the desired event tickets.

Technical Board of Appeal 3.5.01 stated that Article 52(2)(c) and (3) EPC 1973 excluded rules for doing business as such from patentability and that it was generally held that this exclusion encompassed (abstract) auction rules. Automatic auctions, however, involving a computer network, do have an undeniable technical character in that they make use of technical means. Therefore, pursuant to decision T 258/03 (OJ EPO 2004, 575), a computer-implemented auction system is an "invention" in the sense of Article 52(1) EPC 1973 but only involves an inventive step if its technical features are non-obvious.

The board discussed the principles of the examination of inventions comprising non-technical features as to inventive step. Rules 27(1)(c) and 29(1) EPC 1973 indicate that it must be possible to express an invention in terms of a solution having technical features to a technical problem. Although a non-technical feature may well serve to define the context in which a technical problem occurs, it cannot contribute to its solution since, by definition, it has no technical consequences.

According to the COMVIK approach (T 641/00, OJ EPO 2003, 352) it is permitted to take non-technical features into consideration when formulating the technical problem. In this way it is possible to assess whether a technical implementation required inventive skill. The appellants have reiterated the much-heard objection that this approach treats non-technical features as if they were known although they may in fact be part of the inventor's contribution. In the board's view this is however the unavoidable consequence of the require-

2. Traitement des caractéristiques techniques et non techniques – activité inventive

Dans l'affaire **T 688/05**, la demande portait sur un système de vente aux enchères de billets de spectacle commandé par ordinateur, qui permet à un nombre illimité de participants d'accéder simultanément aux billets de spectacle désirés.

La chambre de recours technique 3.5.01 a déclaré que l'article 52(2)(c) et (3) CBE 1973 exclut de la brevetabilité les principes dans le domaine des activités économiques considérés en tant que tels et que cette exclusion est généralement réputée englober les principes (abstraites) de vente aux enchères. Les ventes aux enchères automatiques qui impliquent un réseau informatique présentent toutefois un caractère technique indéniable, en ce qu'elles utilisent des moyens techniques. Conformément à la décision T 258/03 (JO OEB 2004, 575), un système de vente aux enchères mis en œuvre par ordinateur constitue donc une "invention" au sens de l'article 52(1) CBE 1973, mais il n'implique une activité inventive que si ses caractéristiques techniques sont non évidentes.

La chambre s'est penchée sur les principes qui régissent l'examen d'inventions comprenant des caractéristiques non techniques, s'agissant de l'activité inventive. Les règles 27(1)(c) et 29(1) CBE 1973 indiquent qu'il doit être possible d'exprimer une invention en termes de solution présentant des caractéristiques techniques en vue de résoudre un problème technique. Bien qu'une caractéristique non technique puisse effectivement servir à définir le contexte dans lequel un problème technique survient, elle ne peut contribuer à sa solution puisque, par définition, elle n'a pas de conséquences techniques.

Selon l'approche COMVIK (T 641/00, JO OEB 2003, 352), des caractéristiques non techniques peuvent être prises en considération pour la formulation du problème technique. Il est ainsi possible de déterminer si une mise en œuvre technique requiert un esprit inventif. Les requérants ont réitéré l'objection courante selon laquelle cette approche traite les caractéristiques non techniques comme si elles étaient connues, bien qu'elles puissent en réalité faire partie de la contribution de l'inventeur. La chambre a toutefois estimé que cela découle

Auffassung der Kammer ist dies jedoch eine zwingende Folge der Vorgaben des EPÜ, wonach eine Erfindung sich auf eine technische Aufgabe beziehen muss. Dem ist hinzuzufügen, dass der Begriff der "Neuheit" in Artikel 54 (1) EPÜ 1973 nur in Bezug auf "Erfindungen" definiert wird. Er ist auf die in Artikel 52 (2) EPÜ 1973 genannten Ausnahmen nicht anwendbar. Entsprechend ließe sich sagen, dass Anspruchsmerkmale, die nicht zur Definition einer "Erfindung" beitragen, nicht als neu bzw. nicht als neu im Sinne von Artikel 54 EPÜ 1973 eingestuft werden können. Dennoch können sie die einzige logische Verbindung zwischen technischen Merkmalen bilden, die sich aus deren Implementierung ergibt. Sie müssen daher bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden, zu der sie aber zugleich keinen Beitrag leisten können.

In **T 1284/04** war die Technische Beschwerdekammer 3.5.01 der Auffassung, dass der COMVIK-Ansatz, der von den Beschwerdekammern seit Langem explizit oder implizit angewandt wird, anerkanntermaßen Teil der ständigen Rechtsprechung ist. Die Kammer fügte dem hinzu, dass beim COMVIK-Ansatz die zwingend zu erfüllenden nichttechnischen Vorgaben nicht dem Stand der Technik zugerechnet werden, sondern vielmehr der Konzeptions- oder Motivationsphase, die gewöhnlich jeder Erfindung vorausgeht, da sie zu einem technischen Problem hinführen können, ohne zu seiner Lösung beizutragen. Derartige Gesichtspunkte sind bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit niemals berücksichtigt worden, ganz gleich, ob sie aus dem Stand der Technik bekannt gewesen sind oder nicht.

In **T 336/07** bezog sich die Anmeldung auf eine Methode zum Betrieb eines elektronischen Video-Pokerautomaten mit der Schrittabfolge Darstellung, Erkennung und Bestimmung. Diese Methode umfasste insofern auch nichttechnische Aspekte, als die verschiedenen Schritte zum Betrieb des Video-Pokerautomaten nach Maßgabe der Spielregeln für ein Video-Pokerspiel ausgeführt wurden. Regeln für Spiele werden in Artikel 52 (2) c) EPÜ 1973 ausdrücklich als von der Patentierbarkeit ausgeschlossener Gegenstand genannt.

Die Technische Beschwerdekammer 3.2.04 verwies auf T 641/00 (COMVIK) und führte aus, dass eine Erfindung, die insgesamt außerhalb des gemäß Artikel 52 (2) EPÜ 1973 von der Paten-

ment in the EPC that the invention must relate to a technical problem. The board added that the concept of "novelty" in Article 54(1) EPC 1973 was only defined for "inventions". It does not apply to the exceptions enumerated in Article 52(2) EPC 1973. By analogy it could be held that claim features which do not contribute to the definition of an "invention" cannot be classified as new or not new in the sense of Article 54 EPC 1973. Nevertheless they may well form the only logical link between technical features resulting from their implementation. They must therefore be taken into consideration for the examination as to inventive step while at the same time not being permitted to contribute to it.

In **T 1284/04** Technical Board of Appeal 3.5.01 regarded the COMVIK approach, which has been applied explicitly or implicitly by the boards of appeal for a long time, as well-established case law. The board added that the COMVIK approach does not consider the non-technical constraints as belonging to the prior art, but rather as belonging to the conception or motivation phase normally preceding an invention since they may lead to a technical problem without contributing to its solution. Such aspects have never been taken into account for assessing inventive step, irrespective of whether or not they were known from the prior art.

In **T 336/07** the application related to a method of operating an electronic video poker machine in a sequence of display, detection and determination steps. It also included non-technical aspects, in that the various steps of operation of the video poker machine were carried out in accordance with rules of playing a video poker game. Rules for playing games are explicitly mentioned in Article 52(2)(c) EPC 1973 as excluded from patentability.

Technical Board of Appeal 3.2.04 referred to T 641/00 (COMVIK) and added that an invention which as a whole falls outside the exclusion zone of Article 52(2) EPC 1973 (i.e. is technical

inévitavelmente de l'exigence prévue dans la CBE selon laquelle l'invention doit porter sur un problème technique. Elle a ajouté que la notion de "nouveauté" visée à l'article 54(1) CBE 1973 n'est définie que pour des "inventions". Elle ne s'applique pas aux exceptions citées à l'article 52(2) CBE 1973. Par analogie, on peut considérer que les caractéristiques de revendications qui ne contribuent pas à la définition d'une "invention" ne peuvent pas être classées comme nouvelles ou non nouvelles au sens de l'article 54 CBE 1973. Cependant, il se peut qu'elles constituent l'unique lien logique entre des caractéristiques techniques résultant de leur mise en œuvre. Elles doivent donc être prises en considération pour l'examen de l'activité inventive, tout en ne pouvant pas contribuer à celle-ci.

Dans l'affaire **T 1284/04**, la chambre de recours technique 3.5.01 a considéré l'approche COMVIK, qui est depuis longtemps appliquée explicitement ou implicitement par les chambres de recours, comme de la jurisprudence constante. La chambre a ajouté que selon cette approche, les contraintes non techniques ne font pas partie de l'état de la technique, mais plutôt de la phase de conception ou de motivation qui précède normalement une invention, puisqu'elles peuvent donner lieu à un problème technique sans contribuer à sa solution. Ces aspects n'ont jamais été pris en compte pour l'appréciation de l'activité inventive, indépendamment du fait qu'ils aient été connus ou non de l'état de la technique.

Dans l'affaire **T 336/07**, la demande portait sur une méthode d'exploitation d'un appareil électronique de loterie vidéo suivant un enchaînement d'étapes d'affichage, de détection et de détermination. La demande comprenait également des aspects non techniques, les différentes étapes d'exploitation de l'appareil de loterie vidéo étant exécutées conformément aux principes du vidéo-poker. L'article 52(2)(c) CBE 1973 exclut expressément de la brevetabilité les principes en matière de jeu.

La chambre de recours technique 3.2.04 s'est référée à la décision T 641/00 (COMVIK) et a ajouté qu'une invention qui échappe dans son ensemble au champ d'exclusion de l'article 52(2) CBE

tierung ausgeschlossenen Bereichs liegt (die also technischen Charakter hat), sich für die Bejahung der erfinderischen Tätigkeit, auch wenn sie neu und nicht naheliegend ist, nicht ausschließlich auf einen ausgeschlossenen Gegenstand stützen kann. Die Kammer war überzeugt, dass es nicht vom Gesetzgeber beabsichtigt und gewollt gewesen sein kann, einerseits einen derartigen Gegenstand vom Patentschutz auszunehmen und andererseits seiner technischen Implementierung Patentschutz zu gewähren, wenn der einzige erkennbare Beitrag, den die beanspruchte technische Implementierung zum Stand der Technik leistet, im ausgeschlossenen Gegenstand selbst liegt.

Die bloße Tatsache, dass ein Gegenstand, der nach Artikel 52 (2) EPÜ 1973 per se vom Patentschutz ausgenommen ist, technisch implementiert wird, kann keine erfinderische Tätigkeit begründen. Erfinderische Tätigkeit kann nur in der besonderen Art der Implementierung eines solchen Gegenstands begründet sein. Daher muss in diesem Zusammenhang danach gefragt werden, auf welche Weise der per se ausgeschlossene Gegenstand implementiert wird.

Bei Betrachtung der besonderen Art und Weise der Implementierung muss man sich über die Wirkungen und Vorteile hinaus, die in dem ausgeschlossenen Gegenstand liegen, auf die Frage konzentrieren, welche weiteren technischen Vorteile oder Wirkungen, die mit den besonderen Merkmalen der Implementierung einhergehen, entstehen.

Spielregeln definieren einen Regelungsrahmen, auf den sich Spieler geeinigt haben und der Verhaltensweisen, Konventionen und Bedingungen betrifft, die nur im Zusammenhang mit dem Spiel von Bedeutung sind. Er wird von den beteiligten Spielern als solcher und als ausdrücklich den Zwecken des Spiels dienend verstanden. Ein solcher konventioneller Rahmen ist ein rein abstraktes mentales Konstrukt, obwohl die Methoden und Mittel zur Durchführung des Spiels nach Maßgabe der Spielregeln sehr wohl technischer Art sein können.

Die Kammer gelangte zu der Auffassung, dass der Gegenstand der Ansprüche nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhte, siehe hierzu auch die Entscheidung **T 1543/06** derselben Beschwerdekammer vom 29. Juni 2007.

in character) cannot rely on excluded subject-matter alone, even if novel and non-obvious, for it to be considered to meet the requirement of inventive step. The board was of the firm belief that it could not have been the legislator's purpose and intent on the one hand to exclude from patent protection such subject-matter, while on the other hand awarding protection to a technical implementation thereof, where the only identifiable contribution of the claimed technical implementation to the state of the art was the excluded subject-matter itself.

The board held that the mere fact that subject-matter, which is excluded per se under Article 52(2)(c) EPC 1973, is technically implemented cannot form the basis for inventive step. Inventive step can be based only on the particular manner of implementation of such subject-matter. To this end it is therefore necessary to ask how the per se excluded subject-matter is implemented.

A consideration of the particular manner of implementation must focus on any further technical advantages or effects associated with the specific features of implementation over and above the effects and advantages inherent in the excluded subject-matter.

A set of game rules defines a regulatory framework agreed between players and concerning conduct, conventions and conditions that are meaningful only in a gaming context. It is perceived as such by players involved, and as serving the explicit purpose of playing a game. As such an agreed framework it is a purely abstract mental construct, though the method and means for carrying out game play in accordance with such a set may well be technical in nature.

The board found that the subject-matter of the claims did not involve an inventive step. On this topic, see also **T 1543/06** of 29 June 2007 of the same board of appeal.

1973 (c'est-à-dire d'essence technique) ne peut être considérée comme satisfaisant à l'exigence d'activité inventive si elle repose uniquement sur un objet exclu, même si celui-ci est nouveau et non évident. La chambre a exprimé sa ferme conviction que le législateur n'a pas pu vouloir, d'une part, exclure un tel objet de la brevetabilité, tout en accordant d'autre part une protection à une mise en œuvre technique de celui-ci, lorsque l'objet exclu constitue lui-même la seule contribution identifiable de la mise en œuvre technique revendiquée à l'état de la technique.

La chambre a estimé que la simple mise en œuvre technique d'un objet exclu en tant que tel de la brevetabilité au titre de l'article 52(2)(c) CBE 1973 ne peut fonder l'activité inventive. Celle-ci ne peut reposer que sur le mode particulier de mise en œuvre de cet objet. A cette fin, il convient donc de s'interroger sur le mode de mise en œuvre de l'objet exclu en tant que tel de la brevetabilité.

L'examen du mode particulier de mise en œuvre doit se concentrer sur les autres avantages ou effets techniques éventuellement associés aux caractéristiques spécifiques de la mise en œuvre, au-delà des effets et avantages inhérents à l'objet exclu.

Un ensemble de principes de jeu définit un cadre réglementaire convenu entre joueurs et portant sur une conduite, des conventions et des conditions qui ne sont pertinentes que dans le cadre du jeu. Les joueurs concernés perçoivent ces principes en tant que tels, et comme répondant à la finalité explicite de jouer à un jeu. En tant que cadre convenu, ces règles constituent un concept mental purement abstrait, même si la méthode et les moyens de mise en œuvre du jeu conformément à cet ensemble de principes peuvent effectivement être de nature technique.

La chambre a jugé que l'objet des revendications n'impliquait pas d'activité inventive. A ce sujet, cf. également la décision **T 1543/06** du 29 juin 2007 de la même chambre de recours.

B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

1. Sittenwidrige Erfindungen

Die Erfindung in **T 1213/05** betraf das aus dem Genom isolierte menschliche BRCA1-Gen, mutierte Formen dieses Gens und seine Verwendung zur Diagnostizierung einer Prädisposition für Brust- und Eierstockkrebs. Der Beschwerdeführer II hatte vorgebracht, der fehlende Beweis dafür, dass die Spender der Zellen, die unerlässlich gewesen seien, um zu der beanspruchten Erfindung zu gelangen, der Verwendung ihrer Zellen vorher in Kenntnis der Sachlage zugestimmt hätten, lege einen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten nahe. Die Kammer wies dieses Vorbringen zurück. Das EPÜ enthalte keine Vorschrift, die vom Anmelder die Vorlage von Beweisen für eine vorherige Zustimmung nach Inkennnissetzung oder einen Vorteilsausgleich verlange. In der Richtlinie 98/44/EG, die für die Auslegung ergänzend heranzuziehen sei (Regel 23b (1) EPÜ 1973), heiße es in Erwägungsgrund 26: "... die Person, bei der Entnahmen vorgenommen werden, [muss] die Gelegenheit erhalten haben, gemäß den innerstaatlichen Rechtsvorschriften nach Inkennnissetzung und freiwillig der Entnahme zuzustimmen." Demzufolge habe der Gesetzgeber bei der Erteilung biologischer Patente nach dem EPÜ kein Verfahren zur Überprüfung der Zustimmung nach Inkennnissetzung vorgesehen. Die Kammer verwies auf das EuGH-Urteil Nr. C-377/98 zur Klage des Königreichs der Niederlande auf Nichtigerklärung der Richtlinie, in dem der Gerichtshof den Klagegrund zurückgewiesen hatte, wonach das Selbstbestimmungsrecht bedroht sei, weil es keine Bestimmung gebe, die die Prüfung der Zustimmung des Spenders oder des Empfängers von auf biotechnologischem Wege gewonnenen Erzeugnissen verlange. Die Richtlinie befasse sich nur mit der Erteilung von Patenten und ihr Anwendungsbereich erstreckte sich daher nicht auf Vorgänge vor und nach dieser Erteilung – sei es die Forschung oder die Verwendung der patentierten Erzeugnisse.

Bezüglich des Vorbringens der Einsprechenden 2, dass nach Artikel 53 a) EPÜ 1973 die sozioökonomischen Konsequenzen einer Patentierung des beanspruchten Gegenstands berücksichtigt werden sollten, betonte die

B. Exceptions to patentability

1. Inventions contrary to "ordre public" or morality

The invention in **T 1213/05** related to the human BRCA1 gene isolated from the genome, mutant forms of that gene and its use in the diagnosis of predisposition to breast and ovarian cancer. Appellant II argued that the absence of proof that the donors of the cells which had been critical to arriving at the claimed invention had given a previous informed consent to the use of said cells suggested a violation of "ordre public" or morality. The board rejected this argument. The EPC contained no provision establishing a requirement for applicants to submit evidence of a previous informed consent or benefit sharing agreement. Directive 98/44/EC which had to be used as supplementary means of interpretation (Rule 23b(1) EPC 1973) stated in its Recital 26 that "...the person from whose body the material is taken must have had an opportunity of expressing free and informed consent thereto, in accordance with national law". The legislator had thus not provided for a procedure of verifying the informed consent in the framework of the grant of biological patents under the EPC. The board referred to ECJ judgment C-377/98 concerning the application for annulment of the Directive, where the Court had rejected the plea of the Kingdom of the Netherlands that the absence of a provision requiring verification of the consent of the donor or recipient of products obtained by biotechnological means undermined the right to self-determination. The Directive concerned only the grant of patents and did therefore not extend to activities before and after grant, whether they involved research or the use of the patented products.

Concerning the argument of opponent 2 that the socio-economic consequences of the patenting of the claimed subject-matter should be considered under Article 53(a) EPC 1973, the board pointed out that Article 53(a) referred to

B. Exceptions à la brevetabilité

1. Inventions contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs

Dans l'affaire **T 1213/05**, l'invention se rapportait au gène humain BRCA1 isolé du génome, aux mutations de ce gène et à son utilisation pour diagnostiquer une prédisposition aux cancers du sein et des ovaires. Le requérant II avait fait valoir que l'absence de preuve indiquant que les donneurs des cellules indispensables à l'obtention de l'invention revendiquée avaient exprimé préalablement leur consentement éclairé à l'utilisation de ces cellules était le signe d'une atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. La chambre a rejeté cet argument. La CBE ne contient aucune disposition imposant aux demandeurs de fournir la preuve d'un tel consentement éclairé préalable ou d'un accord de partage des bénéfices. La directive 98/44/CE, qui doit être utilisée comme moyen complémentaire d'interprétation (règle 23ter(1) CBE 1973), prévoit dans son considérant 26 que "...la personne sur laquelle le prélèvement est effectué doit avoir eu l'occasion d'exprimer son consentement éclairé et libre à celui-ci, conformément au droit national". Le législateur n'a donc prévu aucune procédure de vérification du consentement éclairé dans le cadre de la délivrance de brevets au titre de la CBE pour des inventions dans le domaine de la biologie. La chambre s'est référée à l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes n° C-377/98 concernant la demande d'annulation de la Directive, dans lequel la Cour avait rejeté l'argument du Royaume des Pays-Bas selon lequel l'absence de clause imposant une vérification du consentement du donneur ou du receveur de produits obtenus par des moyens biotechnologiques menacerait le droit des personnes à disposer d'elles-mêmes. La Directive porte seulement sur la délivrance des brevets et ne s'étend par conséquent pas aux opérations antérieures et postérieures à cette délivrance, qu'il s'agisse de la recherche ou de l'utilisation des produits brevetés.

En ce qui concerne l'argument de l'opposant 2 selon lequel les conséquences socio-économiques de la protection par brevet de l'objet revendiqué devraient être prises en compte dans le cadre de l'article 53a) CBE 1973, la chambre a

Kammer, dass Artikel 53 a) EPÜ 1973 nicht auf die Verwertung des Patents abhebe, sondern auf die der Erfindung. Die Einsprechende 2 unterstrich die gravierenden Folgen für die öffentliche Gesundheit und argumentierte, dass die Kammer Artikel 53 a) EPÜ 1973 unter diesen besonderen Umständen auf die Verwertung des Patents anwenden sollte. Die Kammer befand jedoch, dass das EPÜ keine Grundlage dafür biete, diesbezüglich Unterschiede zwischen Erfindungen aus verschiedenen Gebieten der Technik zu machen. Sie verwies auf die Entscheidung G 1/98, in der die Große Beschwerdekammer ausgeführt habe, dass es dem EPA nicht zustehe, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Erteilung von Patenten auf bestimmten Gebieten zu berücksichtigen und den Bereich der patentierbaren Gegenstände entsprechend einzuschränken.

2. Im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren

Die Kammer in **T 83/05** legte der Großen Beschwerdekammer folgende Fragen vor (das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 2/07** anhängig):

1. Entgeht ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das die Schritte der Kreuzung und Selektion von Pflanzen umfasst, dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ 1973 allein schon deswegen, weil es als weiteren Schritt oder als Teil eines der Schritte der Kreuzung und Selektion ein zusätzliches Merkmal technischer Natur umfasst?

2. Falls die Frage 1 verneint wird, welches sind die maßgeblichen Unterscheidungskriterien dafür, ob ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen nach Artikel 53 b) EPÜ 1973 vom Patentschutz ausgeschlossen ist oder nicht? Ist insbesondere maßgebend, worin das Wesen der beanspruchten Erfindung liegt und/oder ob der Beitrag des zusätzlichen technischen Merkmals zur beanspruchten Erfindung über etwas Unwesentliches hinausgeht?

Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) hatte ein Verfahren zur Herstellung von *Brassica oleracea* mit erhöhten Mengen der antikanzinogenen Verbindungen 4-MSB GSL oder 3-MSP GSL oder beiden beansprucht, bei dem man a) eine von zwei bestimmten wilden

the "exploitation of the invention" not to the "exploitation of the patent". Opponent 2 stressed the significant impact on public health and argued that in these special circumstances the board should apply Article 53(a) EPC 1973 to the exploitation of the patent. However, the board saw no basis in the EPC to distinguish in this respect between inventions concerning different technical fields. It referred to decision G 1/98 in which the Enlarged Board of Appeal had stated that the EPO had not been vested with the task of taking into account the economic effects of the grant of patents in specific areas and restricting the field of patentable subject-matter accordingly.

2. Essentially biological processes for the production of plants or animals

In **T 83/05** the board referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal (the case is pending as **G 2/07**):

1. Does a non-microbiological process for the production of plants which contains the steps of crossing and selecting plants escape the exclusion of Article 53(b) EPC 1973 merely because it contains, as a further step or as part of any of the steps of crossing and selection, an additional feature of a technical nature?

2. If question 1 is answered in the negative, what are the relevant criteria for distinguishing non-microbiological plant production processes excluded from patent protection under Article 53(b) EPC 1973 from non-excluded ones? In particular, is it relevant where the essence of the claimed invention lies and/or whether the additional feature of a technical nature contributes something to the claimed invention beyond a trivial level?

The respondent (patent proprietor) claims a method for the production of *brassica oleracea* with elevated levels of the anticarcinogenic compounds 4-MSB GSL or 3-MSP GSL or both, which method comprises (a) crossing one of two specified wild *Brassica* species with

souligné que cet article se rapporte à la "mise en œuvre de l'invention" et non à l'"exploitation du brevet". L'opposant 2 a insisté sur l'importance des répercussions sur la santé publique, estimant que dans ces circonstances précises, la chambre devait appliquer l'article 53a) CBE 1973 à l'exploitation du brevet. Cependant, la chambre n'a trouvé dans la CBE aucun élément permettant de distinguer à cet égard les inventions relevant de différents domaines techniques. Elle s'est référée à la décision G 1/98, dans laquelle la Grande Chambre de recours a déclaré qu'il n'a pas été demandé à l'OEB de prendre en considération les effets économiques de la délivrance de brevets dans certains domaines spécifiques et de limiter en conséquence le champ des objets brevetables.

2. Procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux

Dans l'affaire **T 83/05**, la chambre a soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours (affaire pendante sous le numéro **G 2/07**) :

1. Un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux qui comporte les étapes consistant à croiser et à sélectionner des végétaux échappe-t-il à l'exclusion visée à l'article 53b) CBE 1973 au seul motif qu'il contient une caractéristique additionnelle de nature technique, soit en tant qu'étape supplémentaire, soit en tant que partie d'une des étapes de croisement et de sélection ?

2. S'il est répondu par la négative à la question 1, quels sont les critères applicables pour distinguer les procédés non microbiologiques d'obtention de végétaux qui sont exclus de la protection par brevet en vertu de l'article 53b) CBE 1973 des procédés non exclus ? En particulier, importe-t-il de savoir en quoi réside l'essence de l'invention revendiquée et/ou si la caractéristique additionnelle de nature technique apporte une contribution non insignifiante à l'invention revendiquée ?

L'intimé (titulaire du brevet) revendique en l'espèce un procédé pour la production de *brassica oleracea* ayant des teneurs élevées en composants anticarcinogènes 4-MSB GSL ou 3-MSP GSL ou les deux, cette méthode comprenant a) le croisement d'une espèce sauvage

Brassica-Spezies mit doppelt haploiden Broccoli-Zuchtlinien kreuzt, b) Hybride mit erhöhten Mengen der genannten Verbindungen auswählt, c) Pflanzen mit der genetischen Kombination, die die Expression von erhöhten Mengen dieser Verbindungen kodiert, rückkreuzt und auswählt und d) eine Broccoli-Linie mit einer bestimmten Menge dieser Verbindungen auswählt, wobei in den Schritten b und c molekulare Marker verwendet werden.

In der Vorlageentscheidung betonte die Kammer, dass Artikel 53 b) EPÜ 1973 von den Beschwerdekammern anders ausgelegt worden sei als vom Verwaltungsrat bei der Einführung der Regel 23b (5) EPÜ 1973. Während in den Entscheidungen T 320/87 und T 356/93 befunden wurde, dass die Anwendbarkeit der Ausschlussbestimmung ausgehend vom Wesen der Erfindung unter Berücksichtigung des Gesamtanteils der menschlichen Mitwirkung und deren Auswirkung auf das erzielte Ergebnis beurteilt werden müsse, beschränke Regel 23b (5) EPÜ 1973 ihre Anwendung auf Verfahren, die "vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion" beruhen. Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass die Einführung der Regel 23b (5) EPÜ 1973 nicht endgültig kläre, welches der richtige Ansatz ist, und entwickelte drei Argumentationslinien, um die Anwendbarkeit dieser Regel zu hinterfragen oder einzuschränken.

In dem hier vorliegenden Fall hängt der Ausgang davon ab, welcher der beiden Ansätze (die Beurteilung ausgehend vom Wesen der Erfindung oder die beschränktere Auslegung in Regel 23b (5) EPÜ 1973) maßgebend ist, weil nach Auffassung der Kammer weder die Verwendung von molekularen Markern noch die Verwendung einer doppelt haploiden Linie als Ausgangsmaterial noch das menschliche Eingreifen, das zur Kreuzung der wilden Brassica-Spezies mit den Broccoli-Zuchtlinien notwendig ist, einen Beitrag zur beanspruchten Erfindung leisten kann, der über etwas Unwesentliches hinausgeht. Die Kammer sah das zu lösende technische Problem vielmehr darin, eine wilde Brassica-Spezies zu finden, die bei der Kreuzung mit einer kommerziellen Zuchtsorte zur Erhöhung der Menge der anticarcinogenen Verbindungen verwendet werden kann.

broccoli double haploid breeding lines, (b) selecting hybrids with elevated levels of said compounds, (c) backcrossing and selecting plants with the genetic combination encoding the expression of elevated levels of said compounds and (d) selecting a broccoli line with a specified level of said compounds, and wherein molecular markers are used in steps (b) and (c).

In the referral decision the board pointed out that Article 53(b) EPC 1973 had been interpreted differently by the boards, on the one hand, and by the Administrative Council, when introducing Rule 23b(5) EPC 1973, on the other hand. Whereas in T 320/87 and T 356/93 it was held that the applicability of the exclusion had to be judged on the basis of the essence of the invention, taking into account the totality of human intervention and its impact on the result achieved, Rule 23b(5) limits the meaning to processes consisting "entirely of natural phenomena such as crossing and selection". The board took the view that the introduction of Rule 23b(5) did not finally settle the question as to what the correct approach was and developed three lines of argument to put into question or to limit the applicability of this rule.

In the case at issue the outcome depends on the question as to which of the two approaches (judgment on the basis of the essence of the invention or restrictive approach as provided in Rule 23b(5) EPC 1973) prevails, as, in the board's judgment, neither the use of molecular markers, nor the use of a double haploid strain as starting material, nor the human intervention necessary to cross the wild Brassica strains with the broccoli breeding lines were able to contribute anything beyond a trivial level to the claimed invention. The board saw the technical problem to be solved rather in the identification of wild Brassica species which can be used to increase the level of the anticarcinogenic compounds when used in a cross with a commercial cultivar.

Brassica, choisie dans un groupe de deux espèces, avec des lignées haploïdes doublées de brocoli, b) la sélection d'hybrides ayant des teneurs élevées en ces mêmes composants, c) le rétro-croisement et la sélection de plantes ayant la combinaison génétique codant l'expression de teneurs élevées en ces composants et d) la sélection d'une lignée de brocoli présentant des teneurs données en ces composants, des marqueurs moléculaires étant utilisés aux étapes b) et c).

Dans sa décision de saisine, la chambre a fait observer que l'article 53b) CBE 1973 a été interprété différemment par les chambres, d'une part, et par le Conseil d'administration, d'autre part, lorsque fut introduite la règle 23ter(5) CBE 1973. Alors que dans les décisions T 320/87 et T 356/93, il avait été jugé qu'il convenait de statuer sur l'applicabilité de l'exclusion en se fondant sur ce qui constitue l'essence de l'invention, compte tenu de toutes les interventions humaines et de leurs effets sur le résultat obtenu, la règle 23ter(5) CBE 1973 restreint le champ de l'exclusion aux procédés consistant "intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection". La chambre a estimé que l'introduction de la règle 23ter(5) CBE 1973 n'apportait pas de réponse définitive à la question de savoir quelle approche il convenait d'adopter et a développé trois argumentations pour remettre en question ou limiter l'applicabilité de cette règle.

L'issue de cette affaire dépend de la question de savoir laquelle des deux approches prévaut (jugement fondé sur l'essence de l'invention ou approche restrictive prévue par la règle 23ter(5) CBE 1973) car, de l'avis de la chambre, ni le recours à des marqueurs moléculaires, ni l'utilisation d'une lignée haploïde doublée comme matériau de départ, ni l'intervention humaine nécessaire pour le croisement des lignées de *Brassica* sauvage avec les lignées de brocoli ne sont susceptibles d'apporter une contribution non insignifiante à l'invention revendiquée. De l'avis de la chambre, le problème technique à résoudre réside davantage dans l'identification des espèces de *Brassica* sauvage qui sont susceptibles d'être utilisées pour augmenter la teneur en composants anticarcinogènes dans le cadre d'un croisement avec un cultivar commercial.

C. Neuheit**1. Zugänglichmachung****1.1 Prospekte**

In **T 804/05** betraf das Dokument E1 einen Werbeprospekt, der üblicherweise an mögliche Kunden verteilt wird, um sie über neue Produkte zu informieren. Für die Frage, ob und wann dieser Prospekt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, war im Gegensatz zur Auffassung des Beschwerdeführers die Entscheidung T 743/89 durchaus als relevant anzusehen; die Kammer war in jenem Fall zu dem Schluss gekommen, dass ohne entgegenstehenden Beweis des Patentinhabers davon auszugehen war, dass innerhalb von 7 Monaten zwischen dem Datum eines Katalogs und dem Prioritätstag des Streitpatents der Katalog der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war.

Im vorliegenden Fall lag das entsprechende Datum von E1 18 Monate vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents, und es konnte daher erwartet werden, dass der Katalog in diesem Zeitraum verteilt wurde. Aus den folgenden Gründen betrafen die vom Beschwerdeführer zitierten Entscheidungen einen anderen Sachverhalt: In T 37/96 betraf die Entgegenhaltung keinen Werbeprospekt, sondern eine Betriebsanleitung, die als Beweis für eine Vorbenutzung eingereicht wurde. Die Funktion einer Betriebsanleitung war jedoch mit derjenigen eines Werbeprospekts nicht vergleichbar. Obwohl die Entgegenhaltung in T 543/95 einen Werbeprospekt betraf, hatte sie kein Druck- oder Veröffentlichungsdatum. Da der Offenbarungsgehalt des Prospekts dem Gegenstand des Anspruchs 1 nicht näher kam als die übrigen im Verfahren diskutierten Entgegenhaltungen, war es für die Entscheidung nicht wichtig, ob der Gegenstand vor der Priorität öffentlich zugänglich war oder nicht. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass E1 Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ 1973 sei.

1.2 Beweislast – Veröffentlichungstag

Im Fall **T 826/03** hatte der Anmelder während der Prüfungsphase die Richtigkeit des Veröffentlichungstags von D3 infrage gestellt, einer kanadischen Patentanmeldung, der eine internationale Anmeldung zugrunde lag. Aufgrund einer E-Mail des Kanadischen Amtes für

C. Novelty**1. Availability to the public****1.1 Brochures**

In **T 804/05**, document E1 was a commercial brochure normally distributed among potential customers to inform them of new products. Contrary to the appellant's view, the decision in T 743/89 was indeed to be deemed relevant to the issue of whether and when the brochure was made available to the public, the board in the earlier case having concluded that in the absence of any evidence to the contrary provided by the patentee it had to be assumed that the brochure in question had been made available to the public within the seven months between the date of the brochure and the priority date of the patent in suit.

In the present case the relevant date of E1 was 18 months before the priority date of the patent in suit, and it was therefore right to assume that the brochure had been distributed in the intervening period. For the following reasons the decisions cited by the appellant related to different circumstances. In T 37/96 the citation was not a commercial brochure but an operating manual filed as evidence of prior use; operating manuals and commercial brochures did not serve comparable purposes. In T 543/95, although the cited document was a commercial brochure, it had no date of printing or publication. As the disclosure in the brochure came no closer to the subject-matter of claim 1 than the other cited documents discussed in the proceedings, for the decision it was of no significance whether or not the subject-matter was available to the public before the priority date. The board concluded that E1 therefore formed part of the state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC 1973.

1.2 Burden of proof – publication date

In **T 826/03** the applicant had questioned the correctness of the publication date of document D3, which was a Canadian patent application based on an international application, during examination. Nevertheless, the examining division had considered document D3 to belong

C. Nouveauté**1. Accessibilité au public****1.1 Prospectus**

Dans l'affaire **T 804/05**, le document E1 était un prospectus publicitaire, habituellement distribué à des clients potentiels, afin de les informer des nouveaux produits. Contrairement à ce que pensait le requérant, la décision T 743/89 était tout à fait pertinente pour examiner la question de savoir si et quand ce prospectus avait été rendu accessible au public; dans cette décision, la chambre avait conclu que faute de preuve contraire du titulaire du brevet, il y avait lieu de considérer que dans le laps de temps de sept mois qui s'était écoulé entre la date d'un catalogue et la date de priorité du brevet litigieux, le catalogue avait été rendu accessible au public.

En l'espèce, la date correspondante de E1 était antérieure de dix-huit mois à la date de priorité du brevet litigieux, et l'on pouvait donc escompter que le catalogue avait été distribué dans ce laps de temps. Les décisions citées par le requérant portaient sur un autre objet, et ce pour les raisons suivantes. Dans l'affaire T 37/96, le document cité ne concernait pas un prospectus publicitaire, mais un mode d'emploi, qui avait été déposé pour prouver un usage antérieur. La fonction d'un mode d'emploi n'était toutefois pas comparable à celle d'un prospectus publicitaire. Dans l'affaire T 543/95, le document cité concernait certes un prospectus publicitaire, mais il ne portait pas de date d'impression ou de publication. Comme l'exposé du prospectus n'était pas plus proche de l'objet de la revendication 1 que les autres documents cités dont il avait été question au cours de la procédure, il importait peu, pour la décision, de savoir si l'objet avait été rendu accessible ou non au public avant la date de priorité. La chambre a donc conclu que E1 était compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE 1973.

1.2 Charge de la preuve – date de publication

Dans l'affaire **T 826/03**, le demandeur avait mis en doute, au cours de l'examen, l'exactitude de la date de publication du document D3, qui était une demande de brevet canadien fondée sur une demande internationale. La division d'examen avait toutefois considéré que

geistiges Eigentum (CIPO), mit der eine entsprechende Anfrage des EPA beantwortet worden war, hatte die Prüfungsabteilung das Dokument D3 dennoch als Teil des Stands der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ 1973 betrachtet. In der Beschwerde bestritt der Beschwerdeführer die Gültigkeit der Angaben des CIPO und brachte vor, dass infolge besonderer Umstände des Einzelfalls die kanadische Anmeldung gemäß D3 nicht am Tag des Eintritts in die nationale Phase veröffentlicht worden sei, sondern erst viel später. Als Beweismittel für sein Vorbringen legte er mehrere Unterlagen vor. Zur Klärung des aus den Beweismitteln erwachsenen Widerspruchs wandte sich die Kammer erneut an das CIPO, erhielt aber keine Antwort.

Die Kammer stellte fest, dass sie hinsichtlich des Veröffentlichungstags von D3 mit widersprüchlichen Beweismitteln konfrontiert war. Die Kammer befand, dass sie nicht mit hinreichender Sicherheit die Behauptung des Anmelders widerlegen konnte, dass in dem besonderen Einzelfall ein Streit zwischen dem Anmelder von D3 und den verschiedenen beteiligten Patentämtern über die Gültigkeit der beanspruchten Priorität den Zugang der Öffentlichkeit zum Inhalt der Anmeldung gemäß D3 beeinträchtigt hatte. Basiert eine beschwerende Entscheidung einer Instanz des EPA auf einem bestimmten Sachverhalt, so ist dieser Sachverhalt grundsätzlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu beweisen. Im vorliegenden Fall war es der Kammer angesichts der widersprüchlichen aktenkundigen Beweismittel und ohne weitere klärende Angaben seitens des CIPO praktisch unmöglich, zweifelsfrei festzustellen, dass die Öffentlichkeit vor dem in der Anmeldung beanspruchten Prioritätstag Zugriff auf die kanadische Anmeldung gemäß D3 hatte. Aus diesen Gründen befand die Kammer, dass D3 nicht Bestandteil des Stands der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ 1973 ist.

2. Feststellung von Unterschieden – Schutzbereich

Im Fall **T 223/05** ist die Auslegung des Schutzzumfangs eines Patents nach Auffassung der Kammer nicht Aufgabe des EPA, sondern gemäß Artikel 64 und 69 EPÜ 1973 Aufgabe der für Verletzungsklagen zuständigen nationalen Gerichte (s. T 740/96, T 442/91). Insbesondere bietet Artikel 69 EPÜ 1973 keine Grundlage dafür, bei der Beurtei-

to the prior art within the meaning of Article 54(2) EPC 1973, based on an e-mail response from the Canadian Intellectual Property Office (CIPO) to a corresponding enquiry by the EPO. In the appeal, the appellant contested the validity of this information provided by CIPO and argued that, due to specific circumstances in the particular case, the Canadian application according to D3 had not been made public at the date of entry into the national phase but only much later. As supporting evidence for its submission, the appellant produced several documents. In an attempt to resolve the contradictory evidence the board made another enquiry at CIPO but did not receive any response.

The board understood it was faced with contradictory evidence with regard to the publication date of document D3. The board stated that it could not refute with sufficient certainty the appellant's allegation that in the specific case at issue a dispute between the applicant of D3 and the various patent offices concerned with regard to the validity of the claimed priority had affected the public access to the content of the application according to D3. As a matter of principle, if an adverse decision of an organ of the EPO was to rely on a certain fact, that fact should be proven beyond any reasonable doubt. In the present case, in view of the contradictory evidence on file and in the absence of any further clarifying information on the part of CIPO, it was virtually impossible for the board to establish with certainty that the public had had access to the Canadian application according to document D3 before the priority date claimed by the application. For the above reasons, the board considered document D3 as not belonging to the prior art within the meaning of Article 54(2) EPC 1973.

2. Ascertaining differences – extent of protection

In **T 223/05** the board held that the interpretation of the extent of the protection of a patent was not the task of the EPO, but, according to Articles 64 and 69 EPC 1973, that of the national courts competent in procedures on infringement cases (see T 740/96, T 442/91). In particular, Article 69 EPC 1973 did not offer any basis for reading into a claim features

le document D3 était compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE 1973, sur la base d'un courriel de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) en réponse à une demande de renseignement correspondante de l'OEB. Le requérant a contesté la validité de cette information fournie par l'OPIC et a fait valoir qu'en raison de circonstances particulières, la demande canadienne selon D3 n'avait pas été rendue accessible au public à la date d'entrée dans la phase nationale, mais seulement bien plus tard. A l'appui des moyens qu'il invoquait, le requérant avait produit plusieurs documents. Afin de tirer au clair cette question, la chambre s'est de nouveau adressée à l'OPIC, mais elle n'a reçu aucune réponse.

La chambre a compris qu'elle était confrontée à des moyens de preuve contradictoires concernant la date de publication du document D3. Elle a affirmé qu'elle ne pouvait réfuter avec suffisamment de certitude l'allégation du requérant selon laquelle un litige entre le demandeur de D3 et les différents offices de brevets concernés, au sujet de la validité de la priorité revendiquée, avait en l'espèce affecté l'accès du public au contenu de la demande selon D3. Si une décision défavorable d'une instance de l'OEB repose sur un certain fait, ce fait doit, par principe, être prouvé au-delà de tout doute raisonnable. En l'espèce, au vu des moyens de preuve contradictoires figurant au dossier et en l'absence de clarification de la part de l'OPIC, il était quasiment impossible pour la chambre d'établir avec certitude que le public avait eu accès à la demande canadienne selon le document D3 avant la date de priorité revendiquée par la demande. Pour les motifs précités, la chambre a considéré que le document D3 n'était pas compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE 1973.

2. Constatation de différences – étendue de la protection

Dans l'affaire **T 223/05**, la chambre a constaté qu'il n'incombe pas à l'OEB, mais aux juridictions nationales compétentes pour les procédures en contrefaçon (cf. T 740/96 et T 442/91), d'interpréter l'étendue de la protection conférée par un brevet, conformément aux articles 64 et 69 CBE 1973. Lorsque l'on apprécie la nouveauté, on ne peut

lung der Neuheit in einen Anspruch Merkmale hineinzulesen, die sich in der Beschreibung finden (s. T 1208/97)

which could be found in the description when judging novelty (see T 1208/97).

en particulier s'appuyer sur l'article 69 CBE 1973 pour attribuer à une revendication des caractéristiques qui peuvent être trouvées dans la description (cf. T 1208/97).

3. Neuheit der Verwendung

3. Novelty of use

3. Nouveauté de l'utilisation

3.1 Zweite (bzw. weitere) medizinische Verwendung

3.1 Second (or further) medical use

3.1 Deuxième (ou autre) application thérapeutique

3.1.1 Neuheit der therapeutischen Anwendung

3.1.1 Novelty of the therapeutic application

3.1.1 Nouveauté de l'application thérapeutique

In **T 1001/01** hatte der Beschwerdeführer vorgebracht, dass laut T 1020/03, (ABI. EPA 2007, 204) die Beschreibung eines "Verabreichungswegs" in Ansprüchen der sogenannten "schweizerischen Form", die auf eine zweite medizinische Verwendung gerichtet sind, grundsätzlich ein neuheitsbegründendes Merkmal darstelle.

In **T 1001/01** the appellant had argued that decision T 1020/03 (OJ EPO 2007, 204) had concluded that the specification of the "route of administration" was always a novelty-bringing feature for second medical use claims in the "Swiss-type form".

Dans l'affaire **T 1001/01**, le requérant avait fait valoir que dans la décision T 1020/03 (JO OEB 2007, 204), il avait été conclu que l'indication de la "voie d'administration" était toujours une caractéristique porteuse de nouveauté pour les revendications "de type suisse" relatives à une deuxième application thérapeutique.

Die Kammer ließ das Argument des Beschwerdeführers, wonach in dieser Entscheidung laut "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", 5. Auflage 2006 "der Begriff der "neuen Therapie" neu definiert wird" (S. 125), nicht gelten, weil die Ausführungen zur Neuheit in T 1020/03, die keine Schlussfolgerung der Kammer 3.3.04 zu Artikel 54 EPÜ 1973 enthielt, lediglich als obiter dicta angesehen werden könnten. Sie betonte, dass die Neuheit in jedem Einzelfall nach einer sorgfältigen und genauen technischen (und nicht nur sprachlichen) Analyse der Merkmale eines bestimmten Anspruchs zu beurteilen sei, wobei der einschlägige Stand der Technik mit den Augen des Fachmanns gelesen werden müsse. Die Schlussfolgerungen in T 1020/03 trafen auf die Ansprüche in der Akte gar nicht zu, weil der Wortlaut der Anspruchsätze im vorliegenden Fall nicht nach Artikel 52 (4) EPÜ 1973 beanstandet worden sei, da es sich um medizinische Verwendungsansprüche der anerkannten "schweizerischen Form" handelte.

The board noted that the appellant's argument that said decision was cited in the Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, fifth edition, 2006, as taking "a new approach to the concept of 'new therapy'" (page 109 of the Case law report) was not relevant, since the comments on novelty in decision T 1020/03, in the absence of a conclusion by Board 3.3.04 on Article 54 EPC 1973, could only be taken as obiter dicta. The board stated that in fact, the assessment of novelty remained a decision to be taken on a case-by-case basis after making a careful and detailed technical (and not only linguistic) analysis of the features appearing in a particular claim and when the relevant piece of prior art was read by the skilled person. Indeed, the conclusions reached by decision T 1020/03 were irrelevant for the claims on file, since the wording of the sets of claims serving as a basis for the present decision had not been challenged under Article 52(4) EPC 1973 because they were medical use claims in an acceptable "Swiss-type form".

La chambre a fait observer que l'argument du requérant selon lequel la décision en question était citée dans la Jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, cinquième édition, 2006, comme adoptant "une nouvelle approche par rapport au concept de nouvelle "thérapie"" (p. 125 du recueil de jurisprudence) n'était pas pertinent car l'avis émis sur la nouveauté dans la décision T 1020/03 ne pouvait être considéré, en l'absence d'une conclusion de la chambre 3.3.04 sur l'article 54 CBE 1973, que comme une opinion incidente. La chambre a déclaré que l'appréciation de la nouveauté reste une décision à prendre au cas par cas après une analyse technique attentive et détaillée (et pas seulement linguistique) des caractéristiques mentionnées dans une revendication donnée et lorsque le document pertinent de l'état de la technique est lu par l'homme du métier. Les conclusions de la décision T 1020/03 étaient sans objet pour les revendications versées au dossier de la présente espèce car la formulation des jeux de revendications à la base de la présente décision n'avait pas été remise en question au titre de l'article 52(4) CBE 1973 du fait qu'il s'agissait de revendications relatives à une application thérapeutique qui étaient rédigées sous la forme admissible des revendications de type suisse.

In **T 385/07** war mit Anspruch 1 eine zweite/weitere medizinische Verwendung von Aplidin zur Herstellung eines Medikaments zur Behandlung eines an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankten

In **T 385/07** claim 1 was drafted in the form of a second/further medical use of aplidine for making a medicament for the treatment of a mammal affected by pancreatic cancer. The relevant issue

Dans l'affaire **T 385/07**, la revendication 1 était rédigée sous forme d'une seconde/ autre application thérapeutique de l'aplidine pour fabriquer un médicament destiné au traitement de mammifères

Säugers beansprucht worden. Die Frage war, ob diese Verwendung nach den geltenden Rechtsvorschriften eine neue medizinische Verwendung im Sinne der Entscheidung G 5/83 (ABI. EPA 1985, 64) darstellt.

Die Kammer führte in Anlehnung an T 158/96 aus, dass die Information in einer Entgegenhaltung, dass sich ein Medikament in einer Phase der klinischen Erprobung im Hinblick auf eine bestimmte therapeutische Anwendung befinde, für einen Anspruch, der auf dieselbe therapeutische Anwendung desselben Medikaments gerichtet sei, nicht neuheitsschädlich sei, wenn der Inhalt dieser Entgegenhaltung keinerlei Schlüsse darauf zulasse, dass tatsächlich eine therapeutische Wirkung oder eine der beanspruchten therapeutischen Anwendung unmittelbar und zweifelsfrei zugrunde liegende pharmakologische Wirkung gegeben sei.

Nach Auffassung der Kammer kann es für eine beanspruchte medizinische Verwendung durchaus neuheitsschädlich sein, wenn in einer Patentanmeldung kein "neues Element" gegenüber der Lehre des Stands der Technik genannt wird (s. z. B. T 919/99 vom 7. April 2003). Allerdings teilte die Kammer in der vorliegenden Sache nicht die Ansicht der Prüfungsabteilung, wonach in der Anmeldung der Gegenstand im Vergleich zur Lehre in D1 nicht weiterentwickelt worden sei. Ferner enthalte die vorliegende Anmeldung zwar tatsächlich nur In-vivo-Ergebnisse in Bezug auf Mäuse und nicht in Bezug auf Menschen, doch gelte bei der Beurteilung der Patentfähigkeit der medizinischen Verwendung eines Stoffs der in der Rechtsprechung anerkannte Grundsatz, dass eine pharmakologische oder sonstige – z. B. im Tiermodell beobachtete – Wirkung nur dann als ausreichender Nachweis einer therapeutischen Anwendung gewertet wird, wenn diese beobachtete Wirkung für den Fachmann unmittelbar und zweifelsfrei von einer therapeutischen Anwendung ausgeht (s. z. B. T 241/95, ABI. EPA 2001, 103). Gestützt darauf entschied die Kammer, dass im vorliegenden Fall die In-vivo-Versuche auch ohne Angaben zu menschlichen Patienten ausreichende Prognosen in Bezug auf die tumorhemmende Wirkung bei Menschen zuließen.

under the law in force was whether or not this use related to a novel medical use in the sense of decision G 5/83 (OJ EPO 1985, 64).

The board found that, following decision T 158/96, the information in a citation that a medicament was undergoing a clinical phase evaluation for a specific therapeutic application was not prejudicial to the novelty of a claim directed to the same therapeutic application of the same medicament if the content of said citation did not allow any conclusion to be drawn with regard to the actual existence of a therapeutic effect or any pharmacological effect which directly and unambiguously underlay the claimed therapeutic application.

The board stated that failure by a patent application to provide a "new element" vis-à-vis the teaching of a prior art document might indeed lead to a lack of novelty of a claimed medical use (see e.g. decision T 919/99 of 7 April 2003). However, the board did not adhere to the examining division's view that the present application had not really developed the subject-matter further compared to the teaching of document D1. Furthermore, it was true that the present application related to in vivo results in mice, not humans, but it was an accepted principle of the case law that, for the purpose of patent protection of a medical application of a substance, a pharmacological effect or any other effect such as an effect observed on animal models was considered to provide sufficient evidence of a therapeutic application if for the skilled person this observed effect directly and unambiguously reflected such a therapeutic application (see e.g. T 241/95, OJ EPO 2001, 103). Based upon the said principle the board decided that it could be accepted in the case at issue that, in the absence of any data on human patients, the in vivo experiments were sufficiently predictive of the in vivo anti-tumour activity in humans.

atteints de cancer du pancréas. La question qui se posait au regard du droit alors en vigueur était de savoir si cette utilisation se rapportait ou non à une utilisation thérapeutique nouvelle au sens de la décision G 5/83 (JO OEB 1985, 64).

Comme dans la décision T 158/96, la chambre a estimé que l'information donnée dans un document cité selon laquelle un médicament est soumis à une évaluation clinique pour une application thérapeutique déterminée ne porte pas atteinte à la nouveauté d'une revendication visant la même application thérapeutique de ce même médicament si le contenu dudit document cité ne permet pas de tirer des conclusions concernant l'existence réelle d'un effet thérapeutique ou d'un effet pharmacologique qui soit directement et sans ambiguïté à la base de l'application thérapeutique revendiquée.

La chambre a estimé qu'en l'absence, dans une demande de brevet, d'"élément nouveau" par rapport à l'enseignement d'un document de l'état de la technique, il se pouvait effectivement que l'application thérapeutique revendiquée soit dénuée de nouveauté (cf. par exemple décision T 919/99 du 7 avril 2003). Cependant, la chambre n'a pas partagé le point de vue de la division d'examen selon lequel la présente demande n'avait pas réellement développé l'objet au-delà de l'enseignement du document D1. De plus, s'il est vrai que la présente demande se rapportait aux résultats in vivo chez la souris et non chez l'Homme, il est néanmoins largement admis dans la jurisprudence qu'aux fins de la protection par brevet de l'application médicale d'une substance, l'on considère que l'existence d'un effet pharmacologique ou de tout autre effet, tel qu'un effet observé sur des modèles animaux, constitue une preuve suffisante de l'existence d'une application thérapeutique si, pour l'homme du métier, l'existence de l'effet en question témoigne directement et sans ambiguïté de l'existence d'une telle application thérapeutique (cf. par exemple T 241/95, JO OEB 2001, 103). Se fondant sur ce principe, la chambre a décidé qu'en l'espèce, elle pouvait accepter qu'en l'absence de données relatives à des patients humains, l'expérience in vivo permettait de prévoir suffisamment l'activité anti-tumorale in vivo de la substance chez l'Homme.

3.1.2 Erzeugnisanspruch nach Artikel 54 (5) EPÜ 2000

In **T 1599/06** legte die Kammer dar, dass der strittige Anspruch nach der geltenden Fassung des EPÜ (EPÜ 1973) als auf eine erste medizinische Verwendung gerichteter Erzeugnisanspruch nach Artikel 54 (5) EPÜ 1973 zu betrachten sei, obwohl eine spezifische therapeutische Verwendung beschrieben ist. Allerdings stand das Inkrafttreten einer revidierten Fassung des EPÜ kurz bevor (EPÜ 2000, 13. Dezember 2007). Im EPÜ 2000 wurde der frühere Artikel 54 (5) EPÜ 1973 zu Artikel 54 (4) EPÜ 2000, und es wurde ein neuer Artikel 54 (5) EPÜ 2000 eingeführt, um den Schutz zweiter medizinischer Verwendungen zu ermöglichen. Demnach wären auf eine zweite medizinische Verwendung gerichtete Ansprüche als Erzeugnisansprüche abzufassen, die auf eine spezifische zweite oder weitere medizinische Verwendung gerichtet sind. Gemäß den ab 13. Dezember 2007 geltenden Rechtsvorschriften wäre Anspruch 1 als auf eine zweite medizinische Verwendung gerichteter Anspruch nach Artikel 54 (5) EPÜ 2000 zu betrachten, da er eine spezifische Verwendung definiert.

Die Kammer führte aus, dass der neue Artikel 54 (5) EPÜ 2000 nach den Übergangsbestimmungen zum EPÜ 2000 auf anhängige Anmeldungen anzuwenden sei, soweit eine Entscheidung über die Erteilung des Patents noch nicht ergangen sei. Die Beschwerdekammern könnten zwar nach Artikel 111 (1) EPÜ 1973 im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig werden, das die angefochtene Entscheidung erlassen habe, erließen aber in der Praxis den Erteilungsbeschluss nicht selbst, sondern verwiesen die Angelegenheit zu diesem Zweck an die erste Instanz zurück. Im vorliegenden Fall mussten auch noch weitere Formerfordernisse wie die Einreichung der Übersetzung der Patentansprüche erfüllt werden. Die Kammer erläuterte, dass sie der üblichen Praxis folgen werde und der Erteilungsbeschluss für die fragliche Anmeldung de facto nicht vor dem 13. Dezember 2007 ergehen könne. Nach Auffassung der Kammer war daher bei der Prüfung der strittigen Ansprüche bereits die neue Situation gemäß EPÜ 2000 zu berücksichtigen. Anspruch 1 wurde folglich als auf eine zweite medizinische Verwendung gerichteter Erzeugnisanspruch nach Artikel 54 (5) EPÜ 2000 angesehen.

3.1.2 Product claim in accordance with Article 54(5) EPC 2000

In **T 1599/06** the board noted that under the valid version of the EPC (EPC 1973) the claim at issue would be regarded as a product claim to a first medical use under Article 54(5) EPC 1973, although the therapeutic use was indicated in a specific manner. However, a revised version of the EPC was about to enter into force (EPC 2000 on 13 December 2007). In EPC 2000 the former Article 54(5) EPC 1973 had been renumbered to become Article 54(4) EPC 2000 and a new Article 54(5) EPC 2000 had been introduced to provide protection for second medical uses. Hence, claims to a second medical use would be drafted as product claims relating to a specific second or further medical use. Under the legal situation as from 13 December 2007, claim 1 would be regarded as a claim relating to a second medical use under Article 54(5) EPC 2000 since it defined the use in a specific manner.

The board observed that under the transitional provisions for EPC 2000, the new Article 54(5) EPC 2000 would apply to pending applications in so far as a decision on grant had not been taken. Although pursuant to Article 111(1) EPC 1973 the boards of appeal could exercise any power within the competence of the department responsible for the decision under appeal, the boards in practice did not take decisions to grant patents themselves, but remitted the case for that purpose to the department of first instance. This was because several further requirements of a formal nature, such as the provision of a translation of the claims, still had to be fulfilled. The board noted that since the deciding board was following this practice, it would de facto not be possible for the patent application at issue to be granted before 13 December 2007. The board therefore considered it already necessary to take the new situation under EPC 2000 into account when examining the claims at issue. Claim 1 was thus interpreted as a product claim for a second medical use in accordance with Article 54(5) EPC 2000.

3.1.2 Revendication de produit conformément à l'article 54(5) CBE 2000

Dans la décision **T 1599/06**, la chambre a relevé que d'après la version alors en vigueur de la CBE (CBE 1973), la revendication litigieuse devrait être considérée comme une revendication de produit portant sur une première indication médicale au titre de l'article 54(5) CBE 1973, bien que l'utilisation thérapeutique soit indiquée de manière spécifique. Cependant, une version révisée de la CBE (la CBE 2000) était sur le point d'entrer en vigueur (le 13 décembre 2007). Dans la CBE 2000, l'ancien article 54(5) CBE 1973 a été renuméroté en article 54(4) CBE 2000 et un nouvel article 54(5) CBE 2000 a été introduit pour protéger les deuxième utilisations thérapeutiques. Ainsi, les revendications relatives à une seconde utilisation thérapeutique seraient désormais rédigées comme des revendications de produit portant sur une deuxième ou autre utilisation thérapeutique spécifique. A partir du 13 décembre 2007, la revendication 1 serait donc considérée comme une revendication se rapportant à une deuxième utilisation thérapeutique au titre de l'article 54(5) CBE 2000 puisqu'elle définissait l'utilisation de manière spécifique.

La chambre a fait observer que conformément aux dispositions transitoires relatives à la CBE 2000, le nouvel article 54(5) CBE 2000 s'appliquait aux demandes en instance à condition qu'aucune décision n'ait encore été prise concernant la délivrance. Bien qu'en vertu de l'article 111(1) CBE 1973, les chambres de recours puissent exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, elles ne prennent en pratique pas elles-mêmes la décision de délivrer un brevet, mais renvoient pour cela l'affaire à la première instance. En effet, plusieurs conditions de forme, telles que le dépôt d'une traduction des revendications, doivent encore être remplies. La chambre a indiqué que comme elle se conformait à cette pratique, il serait de ce fait impossible de délivrer un brevet sur la base de la demande de brevet litigieuse avant le 13 décembre 2007. Elle a donc estimé nécessaire de prendre en compte la nouvelle situation selon la CBE 2000 lors de l'examen des revendications litigieuses. Aussi la revendication 1 a-t-elle été interprétée comme une revendication de produit portant sur une deuxième utilisation thérapeutique conformément à l'article 54(5) CBE 2000.

Obwohl der Gegenstand der Ansprüche in **T 385/07** die Erfordernisse der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung des EPÜ erfüllte, hielt es die Kammer nicht für angezeigt, die Sache an die Prüfungsabteilung mit der Anordnung zurückzuverweisen, das Patent auf der Grundlage dieser Ansprüche zu erteilen. Die Kammer stellte fest, dass das Inkrafttreten des EPÜ 2000 am 13. Dezember 2007 berücksichtigt werden müsse und dass nach Artikel 1 Nummer 3 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000 der neue Artikel 54 (5) EPÜ 2000 auf die bei seinem Inkrafttreten anhängigen europäischen Patentanmeldungen anzuwenden ist, soweit eine Entscheidung über die Erteilung des Patents noch nicht ergangen ist.

Da es im betreffenden Fall sehr unwahrscheinlich war, dass die Erteilung vor dem 13. Dezember 2007 beschlossen würde (die Beschreibung musste noch angepasst werden), und Artikel 54 (5) EPÜ 2000 zusätzlich zu der sogenannten schweizerischen Anspruchsform, die mit der Entscheidung G 5/83 von der Großen Beschwerdekammer anerkannt wurde, noch ein anderes Anspruchsformat zulässt, stand es dem Anmelder frei, seine Ansprüche im Hinblick auf die bevorstehenden materiellrechtlichen Änderungen anzupassen. Die Kammer verwies daher die Sache zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurück.

3.2 Zweite (bzw. weitere) nichtmedizinische Verwendung

3.2.1 Anspruch auf die Verwendung eines Verfahrens

In **T 684/02** verwiesen beide Parteien im Zusammenhang mit der Frage der Neuheit des beanspruchten Gegenstands wiederholt auf die Entscheidungen G 2/88 und G 6/88. Die Kammer hielt fest, dass sich die Große Beschwerdekammer in ihren Entscheidungsformeln ausdrücklich auf einen Anspruch bezog, "der auf die Verwendung eines bekannten Stoffes gerichtet ist", wobei die technische Wirkung als funktionelles technisches Merkmal auszulegen ist. Nach Auffassung der Kammer lässt dies eine Ausweitung auf anders formulierte Ansprüche nicht zu.

In **T 385/07** although the subject-matter of the claims complied with the requirements of the EPC as currently in force, the board did not consider it appropriate to remit the case to the examining division with the order to grant the patent on the basis of these claims. The board noted that it had to be taken into account that the EPC 2000 would enter into force on 13 December 2007 and that, according to Article 1 No. 3 of the Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the EPC of 29 November 2000, the new Article 54(5) of the EPC 2000 had to apply to European patent applications pending at the time of its entry into force, in so far as a decision on the grant of the patent had not yet been taken.

Since it was highly unlikely in the present case that a grant decision would be taken before 13 December 2007 (it appears that the description still had to be adapted) and since Article 54(5) EPC 2000 allowed a claim format different from the so-called Swiss-type claim format endorsed by the Enlarged Board of Appeal in its decision G 5/83, the appellant could consider amending its claims in view of the forthcoming change of substantive law. The board therefore remitted the case to the department of first instance for further prosecution.

3.2 Second (or further) non-medical use

3.2.1 Claims directed to the use of a process

In **T 684/02** in the context of the issue of novelty of the subject-matter of the claims, reference was repeatedly made by both parties to Decisions G 2/88 and G 6/88. The board stated that the Enlarged Board of Appeal limited its Orders in G 2/88 and in G 6/88 explicitly to "a claim to the use of a known compound" in which a technical effect should be interpreted as a functional technical feature. In the board's view, this left no room for further expansion of this ruling to claims worded otherwise.

Dans l'affaire **T 385/07**, bien que l'objet des revendications fût conforme aux exigences de la CBE alors en vigueur, la chambre n'a pas jugé approprié de renvoyer l'affaire à la division d'examen en ordonnant la délivrance du brevet sur la base de ces revendications. Elle a fait observer qu'il fallait tenir compte du fait que la CBE 2000 entrerait en vigueur le 13 décembre 2007 et que, conformément à l'article premier, paragraphe 3 de la décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 de l'Acte de révision de la CBE du 29 novembre 2000, le nouvel article 54(5) de la CBE 2000 devait s'appliquer aux demandes de brevet européen pendantes à la date de son entrée en vigueur, dans la mesure où la décision de délivrance du brevet n'avait pas encore été prise.

Puisqu'il était très peu probable, en l'espèce, qu'une décision de délivrance soit prise avant le 13 décembre 2007 (la description devant encore être adaptée) et puisqu'en vertu de l'article 54(5) CBE 2000, les revendications peuvent être rédigées sous une forme différente de celle des revendications dites "de type suisse" qui a été autorisée par la Grande Chambre de recours dans sa décision G 5/83, le requérant pouvait envisager de modifier ses revendications eu égard à la modification imminente du droit matériel. La chambre a donc renvoyé l'affaire à la première instance pour suite à donner.

3.2 Deuxième (ou autre) application non thérapeutique

3.2.1 Revendications portant sur l'utilisation d'un procédé

Dans l'affaire **T 684/02**, qui portait sur la nouveauté de l'objet des revendications, les deux parties se sont référées à plusieurs reprises aux décisions G 2/88 et G 6/88. La chambre a déclaré que la Grande Chambre de recours avait explicitement limité le dispositif des décisions précitées à "une revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu" dans laquelle tout effet technique devait être interprété comme une caractéristique technique d'ordre fonctionnel. De l'avis de la chambre, cela ne laissait aucune marge de manœuvre pour étendre cette décision aux revendications formulées autrement.

Die strittigen Ansprüche waren aber nicht auf die Verwendung eines chemischen Stoffs oder Stoffgemischs zu einem bestimmten Zweck gerichtet, wie es in den oben genannten Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer der Fall war. Vielmehr waren sie – so hatte es der Anmelder im Prüfungsverfahren formuliert – auf die Verwendung eines Verfahrens gerichtet. Dieser Tatsache konnte sich die Kammer nicht verschließen. Sie teilte daher nicht die Ansicht des Beschwerdeführers 1, dass die Erwägungen in G 2/88 und G 6/88 auch für die strittigen Ansprüche auf die Verwendung eines Verfahrens gälten, weil man durch dieses Verfahren Erzeugnisse erhalte, die das verbesserte Merkmal aufwiesen.

Die Kammer stellte fest, dass Anspruch 1 auf die Verwendung eines Fluorierungsreaktionsverfahrens gerichtet ist, mit dem instabile Endgruppen aus dem Ausgangspolymer beseitigt werden sollen. Die Wirkung dieses Verfahrens zeige sich im Ergebnis, d. h. im Erzeugnis, mit allen ihm innewohnenden Eigenschaften und den Folgen seiner besonderen Herstellung (s. T 119/82; ABI. EPA 1984, 217), aber nicht in einer Wirkung, die sich aus einer besonderen Verwendung des Produkts ergäbe. Darüber hinaus richte sich nach Auffassung der Kammer ein Anspruch auf die Verwendung eines Verfahrens oder auf das Verfahren selbst an den Hersteller eines Erzeugnisses – und zwar unabhängig von etwaigen sonstigen Verwendungsmöglichkeiten, Methoden der Weiterverarbeitung oder weiteren Anwendungen des Erzeugnisses –, während ein Anspruch auf die Verwendung eines Erzeugnisses eindeutig an den Kunden/Nutzer gerichtet sei. Mit anderen Worten könne der geltend gemachte Vorteil oder Zweck in Anspruch 1 nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern und auch aus technischen Gründen Merkmal gewertet werden, weil dieser Vorteil oder Zweck nur das (mittels irgendeines Verfahrens hergestellte) Erzeugnis betreffe, wenn es unter bestimmten Umständen und Randbedingungen angewendet werde. Schließlich erklärte die Kammer, sie stimme der Feststellung in T 210/93 zu, dass die Verwendung eines Verfahrens zu einem bestimmten Zweck "nichts anderes als das Verfahren selbst" sei.

The claims at issue were not however directed to the use of a chemical compound or chemical composition for a particular purpose, as considered by the Enlarged Board of Appeal in its above decisions. Instead, they were directed to the use of a process, a wording chosen by the applicant during the examination procedure. The board stated that this fact could not be disregarded or ignored. The board could not accept the opinion of Appellant 1, that the considerations in G 2/88 and G 6/88 would also be valid for the present claims to the use of a process, because by this process products would be obtained which showed the improved feature.

The board noted that claim 1 was directed to the use of the fluorination reaction process in order to remove the unstable end groups from the starting polymer. The effect of this process manifested itself in its result, i.e. in the product together with all its internal characteristics and the consequences of its particular history of origin (cf. T 119/82; OJ EPO 1984, 217), but not in an effect observed in a particular use of the product. Moreover, in the board's view, a claim to the use of a process or to the process itself addresses the producer of a product, irrespective of any conceivable later applications, methods of further processing or uses of the product, whilst a claim to the use of a product clearly addresses the customer/user of that product. In other words, the asserted advantage or purpose could not be taken into account as a functional technical feature in claim 1 because of the jurisprudence of the boards of appeal and also for technical reasons, because the asserted advantage or purpose is related only to the product (manufactured in some process or other) when used in certain circumstances and marginal conditions. Finally, the board stated that it shared the view expressed in T 210/93 that the use of a process for a particular purpose was "nothing but that very same process". Consistent therewith, the board held that the request did not fulfil the requirements of Articles 52(1) and 54 EPC 1973.

Cependant, les revendications litigieuses ne portaient pas sur l'utilisation d'un composé ou d'une composition chimique dans un but précis, comme dans les affaires examinées par la Grande Chambre de recours dans les décisions précitées. Au contraire, elle concernaient l'utilisation d'un procédé, selon une formulation choisie par le demandeur lors de la procédure d'examen. La chambre a considéré que l'on ne pouvait faire abstraction de ce fait ni l'ignorer. Elle n'a pas pu accepter l'avis du requérant 1 selon lequel les énonciations des décisions G 2/88 et G 6/88 étaient également valables pour les présentes revendications se rapportant à l'utilisation d'un procédé parce que ce procédé permettait d'obtenir des produits comportant la caractéristique améliorée.

La chambre a fait remarquer que la revendication 1 portait sur l'utilisation du procédé de réaction de fluoration en vue de supprimer les groupes terminaux instables dans le polymère de départ. L'effet de ce procédé se manifestait dans son résultat, c'est-à-dire dans le produit, avec tout ce que celui-ci comporte comme caractéristiques internes et comme conséquences de sa genèse particulière, (cf. T 119/82, JO OEB 1984, 217), mais pas dans un effet observé lors d'une utilisation particulière du produit. De plus, de l'avis de la chambre, une revendication portant sur l'utilisation d'un procédé ou sur le procédé en soi s'adresse au fabricant d'un produit, indépendamment des applications ultérieures imaginables, des méthodes de traitement ultérieur ou des utilisations du produit, tandis qu'une revendication portant sur l'utilisation d'un produit s'adresse indéniablement au client ou à l'utilisateur de ce produit. En d'autres termes, l'avantage ou le but allégués ne pouvaient être considérés comme des caractéristiques techniques d'ordre fonctionnel dans la revendication 1 compte tenu de la jurisprudence des chambres de recours et pour des raisons techniques, car l'avantage ou le but allégués ne se rapportaient qu'au produit (fabriqué selon un procédé quelconque) utilisé dans certaines circonstances et dans des conditions marginales. Enfin, la chambre a indiqué qu'elle partageait l'avis de la décision T 210/93, selon lequel l'utilisation d'un procédé dans un but précis n'est "rien d'autre que le procédé d'obtention du produit". Aussi a-t-elle estimé que la requête ne

Aus diesen Gründen entschied die Kammer, dass der Antrag die Erfordernisse der Artikel 52 (1) und 54 EPÜ 1973 nicht erfülle.

remplissait pas les conditions prévues aux articles 52(1) et 54 CBE 1973.

D. Erfinderische Tätigkeit

1. Nächstliegender Stand der Technik – Wahl des erfolgversprechendsten Ausgangspunkts

Der für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit relevante Stand der Technik wird in Artikel 54 (2) EPÜ 1973 definiert. In **T 211/06** war die ursprüngliche Anmeldung eine PCT-Anmeldung. Die Prüfungsabteilung ging für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von einem in der Anmeldung angegebenen Stand der Technik aus, der nach Angaben des Anmelders vertrauliche Informationen enthielt. Nach Regel 5.1 a) ii und iii PCT ist in der Anmeldung der Stand der Technik anzugeben, der für das Verständnis der Erfindung, für die Recherche und die Prüfung als nützlich angesehen werden kann und der den Hintergrund für das Verständnis der mit der Erfindung gelösten technischen Aufgabe bildet. Unter einem solchen Stand der Technik sei ein der Öffentlichkeit am Prioritätstag zugänglicher Stand der Technik zu verstehen, so die Kammer, und nicht ein nur innerhalb der Firma, welche die Erfinder beschäftige, bekannter firmeninterner Stand der Technik. Der Kammer liege kein Nachweis darüber vor, dass dieser Stand der Technik der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag zugänglich gemacht worden sei.

Eine in der eingereichten Fassung der Anmeldung enthaltene Offenbarung, von der sich aufgrund der vorgelegten Beweismittel herausstelle, dass sie kein Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ 1973 sei, könne ebenso wenig den Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bilden wie eine subjektive "Laborpraxis", auf die sich die Prüfungsabteilung berufe, ohne dass objektiv nachgewiesen worden wäre, dass es sich hierbei um der Öffentlichkeit zugängliches Wissen handle.

2. Technische Aufgabe – Nachveröffentlichte Dokumente

In **T 433/05** verwies die Kammer für ihre Entscheidung darüber, ob die technische Aufgabe zum maßgeblichen Zeitpunkt tatsächlich durch den Gegenstand von

D. Inventive step

1. Closest prior art – selection of the most promising starting point

The state of the art for the purpose of considering inventive step is as defined in Article 54(2) EPC 1973. In **T 211/06** the original application was a PCT application. The examining division used as a starting point for the assessment of inventive step background art indicated in the application, which according to the applicant comprised confidential information. Rule 5.1(a) (ii) and (iii) PCT requires that the application shall indicate the background art which can be regarded as useful for understanding, searching and examining the invention, and with reference to which the technical problem solved by the invention can be understood. The board stated that such background art meant publicly available art at the priority date, and not some internal prior art known only within the company employing the inventors. In the present case there was no evidence before the board that this art was made available to the public before the priority date.

Disclosure in the application as filed which turns out on the available evidence not to be prior art under Article 54(2) EPC 1973 cannot be used as a starting point for assessing inventive step, nor can subjective "laboratory practice" put forward by the examining division without any objective evidence that this was knowledge available to the public be used as a starting point for assessing inventive step.

2. Technical problem – post-published documents

In **T 433/05** the board referred to decisions T 1329/04 and T 1336/04 when deciding whether the technical problem had indeed been solved by the subject-

D. Activité inventive

1. Etat de la technique le plus proche – sélection du point de départ le plus proche

Aux fins de l'examen de l'activité inventive, l'état de la technique est défini à l'article 54(2) CBE 1973. Dans l'affaire **T 211/06**, la demande initiale était une demande PCT. En guise de point de départ pour l'appréciation de l'activité inventive, la division d'examen avait utilisé l'état de la technique antérieure indiqué dans la demande, qui comprenait des informations confidentielles, selon le demandeur. La règle 5.1.a)ii) et iii) PCT prévoit que la demande doit indiquer la technique antérieure qui peut être considérée comme utile pour l'intelligence de l'invention, pour la recherche à l'égard de l'invention et pour l'examen de l'invention, et en référence à laquelle le problème technique résolu par l'invention peut être compris. La chambre a déclaré qu'une technique antérieure de ce type renvoie à une technique rendue accessible au public à la date de priorité, et non à un état de la technique interne connu uniquement au sein de l'entreprise employant les inventeurs. En l'espèce, la chambre ne disposait d'aucune preuve selon laquelle cette technique avait été rendue accessible au public avant la date de priorité.

L'exposé de la demande telle que déposée qui s'avère, au vu des preuves disponibles, ne pas être un état de la technique au titre de l'article 54(2) CBE 1973, ne peut servir de point de départ pour l'appréciation de l'activité inventive. Il en va de même d'une "pratique de laboratoire" subjective mise en avant par la division d'examen sans preuve objective de son accessibilité au public.

2. Problème technique – documents publiés ultérieurement

Dans l'affaire **T 433/05**, la chambre s'est référée aux décisions T 1329/04 et T 1336/04 lorsqu'elle a statué sur la question de savoir si le problème tech-

Anspruch 1 gelöst wurde, auf die Entscheidungen T 1329/04 und T 1336/04 (s. auch **T 1396/06**).

In T 1329/04 wurde festgestellt, dass aus der Definition einer Erfindung als Beitrag zum Stand der Technik, d. h. als Lösung und nicht bloß als Stellung einer technischen Aufgabe, folgt, dass anhand der in der Anmeldung enthaltenen Offenbarung zumindest glaubhaft gemacht werden muss, dass die darin enthaltene Lehre die angeblich gelöste Aufgabe auch tatsächlich löst. Auch wenn zusätzliche, nachträglich veröffentlichte Beweisstücke unter bestimmten Umständen ebenfalls berücksichtigt werden können, können sie doch nicht die einzige Grundlage für den Nachweis bilden, dass die Anmeldung die angeblich gelöste Aufgabe tatsächlich löst. In dem betreffenden Fall entschied die Kammer, dass die nachträglich veröffentlichten Beweisstücke nicht zur Stützung der in der eingereichten Fassung der Anmeldung enthaltenen Nachweise berücksichtigt werden könnten, da keine vorhanden seien. Die nachträglich veröffentlichten Beweisstücke seien die erste über bloße Spekulation hinausgehende Offenbarung und daher außer Betracht zu lassen, so die Kammer.

In einer technisch hiervon unterschiedlichen Situation wurde die beanspruchte Erfindung von derselben Kammer 3.3.08 (aufgrund der Qualität der im betreffenden Patent angebotenen Beweise) als ernsthafter Lösungsvorschlag für die zu lösende Aufgabe angesehen, so dass die Kammer die Lösung der Aufgabe unter zusätzlicher Heranziehung der Offenbarung in einem nachträglich veröffentlichten Dokument gelten ließ (T 1336/04).

Vor dem Hintergrund der Entscheidungen T 1329/04 und T 1336/04 (s. oben) hielt es die Kammer unter den gegebenen Umständen für angemessen, ein zusätzliches, nachträglich veröffentlichtes Dokument zu berücksichtigen, um festzustellen, ob die Anmeldung die angeblich gelöste Aufgabe tatsächlich löste. In Anbetracht der Offenbarung in dem streitigen Patent, die durch das nachträglich veröffentlichte Dokument gestützt wurde, gelangte die Kammer zu der Auffassung, dass die Aufgabe durch den Gegenstand der Ansprüche gelöst wurde.

matter of claim 1 at the relevant date (see also **T 1396/06**).

In T 1329/04 it was stated that the definition of an invention as being a contribution to the art, i.e. as solving a technical problem and not merely putting forward one, required that it was at least made plausible by the disclosure in the application that its teaching indeed solved the problem it purported to solve. Therefore, even if supplementary post-published evidence might in the proper circumstances also be taken into consideration, it could not serve as the sole basis for establishing that the application did indeed solve the problem it purported to solve. In that case the board decided that the post-published evidence could not be regarded as supportive of evidence which would have been given in the application as filed since there was not any. Since the post-published evidence was considered to be the first disclosure going beyond speculation it was not taken into consideration.

The same Board 3.3.08 confronted with a different technical situation, namely one where the quality of evidence provided in the respective patent was such that the claimed invention was considered to be a bona fide solution to the problem to be solved, accepted the solution of the problem by taking into consideration also the disclosure in a post-published document (T 1336/04).

Considering decisions T 1329/04 and T 1336/04 (supra), the board was convinced that the current circumstances were appropriate to take into account a supplementary post-published document when establishing whether the application indeed solved the problem it purported to solve. In the light of the disclosure in the patent in suit, which was supported by a post-published document, the board was satisfied that the problem was solved by the subject-matter of the claims.

nique avait effectivement été résolu par l'objet de la revendication 1 à la date pertinente (cf. également **T 1396/06**).

Dans la décision T 1329/04, la chambre avait estimé que le fait de définir une invention comme une contribution apportée à l'état de la technique, en ce sens qu'elle apporte une solution à un problème technique et qu'elle ne se contente pas de le formuler, suppose qu'il soit au moins plausible à la lecture de l'exposé de la demande que son enseignement résout effectivement le problème qu'elle se propose de résoudre. C'est pourquoi, même si des moyens de preuve supplémentaires publiés ultérieurement peuvent également être pris en considération dans certaines circonstances, on ne saurait se fonder sur ces seuls moyens pour établir que la demande résout effectivement le problème qu'elle se propose de résoudre. En l'espèce, la chambre avait jugé que les moyens de preuve publiés ultérieurement ne pouvaient pas être considérés comme étayant des moyens de preuve déjà indiqués dans la demande telle que déposée, ceux-ci étant inexistantes. Les moyens de preuve publiés ultérieurement n'avaient pas été pris en considération, puisqu'ils avaient été assimilés à la première divulgation dépassant le stade de la spéculation.

Confrontée à une situation technique différente, où la qualité des moyens de preuve fournis dans le brevet était telle que l'invention revendiquée était considérée comme une solution présentée de bonne foi au problème à résoudre, la même chambre (3.3.08) avait accepté la solution au problème en prenant également en considération l'exposé d'un document publié ultérieurement (T 1336/04).

Compte tenu des décisions T 1329/04 et T 1336/04 (ci-dessus), la chambre était convaincue que les circonstances présentes permettaient de prendre en considération le document supplémentaire publié ultérieurement pour déterminer si la demande résolvait effectivement le problème qu'elle se proposait de résoudre. À la lumière de l'exposé du brevet en cause, qui était étayé par le document publié ultérieurement, la chambre a estimé que le problème était résolu par l'objet des revendications.

3. Erfolgserwartung – "Try and see"-Ansatz

In **T 1599/06** führte die Kammer aus, dass die Beschwerdekammern die erfinderische Tätigkeit in einigen Fällen verneint hätten, weil sich der Fachmann in einer "Try and see"-Situation befunden habe. Von einer solchen Situation werde dann ausgegangen, wenn der Fachmann in Anbetracht der Lehre aus dem Stand der Technik eine Gruppe von Verbindungen oder eine Verbindung bereits klar ins Auge gefasst und sodann mit Hilfe von Routineversuchen festgestellt habe, ob diese Verbindung(en) die gewünschte Wirkung hätten. Im vorliegenden Fall befand sich der Fachmann nach Auffassung der Kammer hingegen nicht in einer derartigen Situation.

In **T 1396/06** stellte die Kammer fest, dass der Fachmann auch bei Durchführung von Routineverfahren mit dem Ziel, eine eng verwandte technische Aufgabe zu lösen, sich des Erfolgs niemals ganz gewiss sein könne. Dies werde in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern jedoch auch nicht vorausgesetzt, die klar unterscheide zwischen vernünftigen Erfolgsaussichten und der Gewissheit, Erfolg zu haben (T 918/01). Vielmehr hätte der Fachmann trotz der verständlichen Unsicherheiten, die für biologische Versuche kennzeichnend seien, keinen Grund zur Skepsis gehabt. Er hätte entweder eine gewisse Erfolgserwartung oder allenfalls gar keine besondere Erwartung gehabt, sondern es einfach aufs "Durchprobieren" ("Try and see"-Ansatz) ankommen lassen, was nicht mit dem Fehlen einer vernünftigen Erfolgserwartung gleichgesetzt werden könne (T 91/98 und T 1045/98). Im vorliegenden Fall liege dem Hauptantrag keine erfinderische Tätigkeit zugrunde.

E. Gewerbliche Anwendbarkeit

In **T 1452/06** führte die Kammer aus, dass alle therapeutischen Anwendungen des beanspruchten Gegenstands auf der prognostizierten Rolle der angeblichen Serinprotease-Aktivität des Polypeptids der Sequenz SEQ ID Nr. 24 bei der Degradation der extrazellulären Matrix beruhten. Die angebliche Serinprotease-Aktivität des Polypeptids der Sequenz SEQ ID Nr. 24 war von entscheidender Bedeutung für die Frage, ob der beanspruchte Gegenstand das Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit erfüllte. Die Kammer stellte fest, dass die Anmeldung keinerlei experi-

3. Expectation of success – "try and see" attitude

In **T 1599/06** the board stated that there have been cases where inventive step was denied by the boards of appeal because the skilled person was in a "try and see" situation. Such a situation was considered to have occurred if the skilled person, in view of the teaching in the prior art, had already clearly envisaged a group of compounds or a compound and then determined by routine tests whether such compound/s had the desired effect. In the case in hand the skilled person was therefore not in a "try and see" situation.

In **T 1396/06** the board stated that a skilled person, even when applying routine methods with the aim of solving a closely related technical problem, would not have the absolute certainty of succeeding. However, certainty of success is not required according to the jurisprudence of the boards of appeal, which makes a clear distinction between reasonable expectation of success and certainty of success (T 918/01). Rather, in spite of the understandable uncertainties which always characterise biological experiments, the skilled person would have had no reasons to adopt a sceptical attitude. He would have had either some expectations of success or, at worst, no particular expectations of any sort, but only a "try and see" attitude, which does not equate with an absence of a reasonable expectation of success (T 91/98 and T 1045/98). In the case in hand the main request did not involve an inventive step.

E. Industrial applicability

In **T 1452/06** the board commented that the basis for all the therapeutic indications of the claimed subject-matter was the predicted role of the purported serine protease activity of the polypeptide of sequence SEQ ID NO: 24 in the degradation of the extracellular matrix. For the claimed subject-matter to fulfil the requirement of industrial application the purported serine protease activity of the polypeptide of sequence SEQ ID NO: 24 was essential. The board found that no experimental evidence whatsoever was present in the application in support of a serine protease activity for a poly-

3. Espérance de réussite – approche "try and see"

Dans l'affaire **T 1599/06**, la chambre a déclaré que les chambres de recours avaient dans certains cas nié l'existence d'une activité inventive parce que l'homme du métier se trouvait dans une situation "try and see". Une telle situation est réputée s'être produite si l'homme du métier, au vu de l'enseignement de l'état de la technique, a déjà clairement envisagé un groupe de composés ou un composé et qu'il a ensuite déterminé, à l'aide de tests de routine, si ce(s) composé(s) avait (avaient) l'effet désiré. En l'espèce, l'homme du métier ne se trouvait par contre pas dans une situation "try and see".

Dans l'affaire **T 1396/06**, la chambre a indiqué que l'homme du métier n'est pas assuré de réussir, même lorsqu'il applique des méthodes de routine en vue de résoudre un problème technique étroitement lié. L'assurance de réussir n'est toutefois pas requise selon la jurisprudence des chambres de recours, qui opère une nette distinction entre une chance raisonnable de réussite et l'assurance de réussir (T 918/01). Au contraire, en dépit des incertitudes compréhensibles qui caractérisent toujours les expériences biologiques, l'homme du métier n'aurait eu aucune raison d'adopter une attitude sceptique. Il aurait eu soit quelques espérances de réussite, soit, au pire, aucune espérance particulière, mais uniquement une approche "try and see", qui n'équivaut pas à une absence de chance raisonnable de réussite (T 91/98 et T 1045/98). En l'espèce, la requête principale n'impliquait pas une activité inventive.

E. Applicabilité industrielle

Dans l'affaire **T 1452/06**, la chambre a fait observer que toutes les indications thérapeutiques de l'objet revendiqué étaient fondées sur le rôle que la prétendue activité de sérine protéase du polypeptide de séquence SEQ ID NO : 24 était censée jouer dans la dégradation de la matrice extracellulaire. Pour que l'objet revendiqué satisfasse à l'exigence relative à l'applicabilité industrielle, la prétendue activité de sérine protéase du polypeptide de séquence SEQ ID NO : 24 était essentielle. La chambre a constaté que la demande ne contenait absolument aucune preuve

mentelle Nachweise für die Serinprotease-Aktivität eines Polypeptids mit der Aminosäuresequenz SEQ ID Nr. 24 enthielt. Die Anmeldung offenbarte weder ein Beispiel für eine solche Serinprotease-Aktivität eines Polypeptids der Sequenz SEQ ID Nr. 24 noch Nachweise dafür, dass die auf dieser Serinprotease-Aktivität basierenden Screening-Verfahren und therapeutischen Anwendungen tatsächlich mit einem Polypeptid der Sequenz SEQ ID Nr. 24 verwirklicht werden können. Ferner befand die Kammer, dass die durch computergestützte Vergleiche mit dem Stand der Technik erzielten Daten keine Beweiskraft hätten und aus der Anmeldung keine Erkenntnisse bezüglich der Serinprotease-Aktivität eines Polypeptids der Sequenz SEQ ID Nr. 24 zu gewinnen seien. Die einzige Verwendung für ein Polypeptid der Sequenz SEQ ID Nr. 24 bestehe darin, mehr über das Polypeptid selbst und seine natürliche(n) Funktion(en) herauszufinden. Diese Anwendung habe keinen "unmittelbaren konkreten Nutzen" im Sinne der Entscheidung T 898/05.

Die Kammer hielt als ein Grundprinzip des Patentsystems fest, dass ausschließliche Rechte nur als Gegenleistung für eine vollständige Offenbarung der Erfindung gewährt werden können, wobei auch anzugeben ist, wie die Erfindung verwertet werden kann (Art. 57 EPÜ 1973). Diese Angabe muss sich auf eine "solide und konkrete technische Grundlage" stützen, weil ein "spekulativer Hinweis auf mögliche Ziele, die anhand von weiteren Forschungsarbeiten mit dem beschriebenen Werkzeug erreicht werden könnten oder auch nicht, nicht ausreicht, um das Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit zu erfüllen" (s. T 898/05 und T 870/04).

II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG

A. Ausreichende Offenbarung

1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebende Teile der Anmeldung

Nach Artikel 83 EPÜ 1973 ist die Erfindung in der europäischen Patentanmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann. In der Anmeldung, die der Kammer in der Sache **T 1191/04**

peptide comprising the amino acid sequence of SEQ ID NO: 24. There was no example disclosing this serine protease activity for a polypeptide of sequence SEQ ID NO: 24 nor any evidence showing that the screening methods and the therapeutic indications based on this serine protease activity could actually be achieved with a polypeptide of sequence SEQ ID NO: 24. Further, the board found that no probative value could be thus derived from data obtained by comparison with the prior art using computer-assisted methods, and no conclusions could be drawn from the application as regards a serine protease activity of a polypeptide of sequence SEQ ID NO: 24. The only use of a polypeptide of sequence SEQ ID NO: 24 was to find out more about the polypeptide itself and its natural function(s). No "immediate concrete benefit" within the meaning of decision T 898/05 could be acknowledged for this use.

The board stated that a basic principle of the patent system was that exclusive rights could only be granted in exchange for a full disclosure of the invention, which included the need to indicate how to exploit the invention (Article 57 EPC 1973). This indication must have "a sound and concrete technical basis", as a "speculative indication of possible objectives that might or might not be achievable by carrying out further research with the tool as described was not sufficient for fulfilment of the requirement of industrial applicability" (cf. T 898/05 and T 870/04).

II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION

A. Sufficiency of disclosure

1. Parts of the application relevant for assessing sufficiency of disclosure

According to Article 83 EPC 1973 the invention must be disclosed in the European patent application in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art. The application before the board in

tirée d'expériences à l'appui d'une activité de sérine protéase pour un polypeptide comprenant la séquence d'acides aminés SEQ ID NO : 24. Elle ne comportait aucun exemple divulguant cette activité de sérine protéase pour un polypeptide de séquence SEQ ID NO : 24, et n'apportait pas la moindre preuve que les procédés de criblage et les indications thérapeutiques fondés sur cette activité de sérine protéase pouvaient réellement être obtenus avec un polypeptide de séquence SEQ ID NO : 24. La chambre a estimé qu'aucune valeur probante ne pouvait donc être tirée des données résultant de la comparaison avec l'état de la technique au moyen de procédés assistés par ordinateur, et que la demande ne permettait pas de tirer de conclusion quant à une activité de sérine protéase d'un polypeptide de séquence SEQ ID NO : 24. Un polypeptide de séquence SEQ ID NO : 24 avait pour seule utilité d'apporter des informations supplémentaires sur le polypeptide proprement dit et sa ou ses fonctions naturelles. Aucun bénéfice concret immédiat au sens de la décision T 898/05 ne pouvait être reconnu pour une telle application.

La chambre a déclaré que l'un des principes fondamentaux du système du brevet était que des droits exclusifs ne pouvaient être accordés qu'en contrepartie d'un exposé complet de l'invention, ce qui incluait la nécessité d'indiquer le mode d'exploitation de l'invention (article 57 CBE 1973). Une base technique solide et concrète devait être utilisée à cet effet, car une mention spéculative d'objectifs qui pourraient ou non être atteints en réalisant de plus amples recherches avec l'outil décrit n'était pas suffisante pour remplir l'exigence d'applicabilité industrielle (cf. T 898/05 et T 870/04).

II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET

A. Suffisance de l'exposé

1. Éléments de la demande déterminants pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé

En vertu de l'article 83 CBE 1973, l'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Dans l'affaire **T 1191/04**, la demande

vorlag, wurde die Erfindung in wesentlichen Punkten durch pauschale Verweise auf verschiedene Normen beschrieben und offenbart, deren Inhalt nicht unbedingt zum allgemeinen Fachwissen gehörte. Normierungsunterlagen seien gewöhnlich umfangreich und nur beschränkt zugänglich, so die Kammer. Für den Fachmann hätte es einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert, die zur Durchführung der Erfindung benötigten Informationen aufzufinden und zusammenzutragen. Angesichts des Umfangs und der ungenauen Zitierung der DVB-Standards war die Kammer der Auffassung, dass Verweise auf derartige Unterlagen die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ 1973 nicht erfüllten.

2. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebliches Wissen des Fachmanns

In **T 629/05** stellte die Kammer fest, dass die Prüfungsabteilung an die Offenbarung offenbar einen Maßstab angelegt hatte, der gemäß Artikel 123 (2) EPÜ 1973 bei Änderungen anzuwenden ist, nämlich den der unmittelbaren und eindeutigen Herleitbarkeit aus der ursprünglichen Anmeldung. Wenn es darum gehe, ob die Offenbarung ausreichend sei, müsse jedoch vielmehr danach gefragt werden, ob die Erfindung "so deutlich und vollständig [offenbart wird], dass der Fachmann sie ausführen kann", wie es in Artikel 83 EPÜ 1973 heißt. Für die Zwecke des Artikels 83 EPÜ 1973 kann der Fachmann auf allgemeines Fachwissen zurückgreifen, um die in der Anmeldung enthaltenen Informationen zu ergänzen, und kann sogar Fehler in der Beschreibung anhand dieses Wissens erkennen und richtigstellen. Maßgeblich ist vielmehr, ob es anhand der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen möglich ist, die Erfindung ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbaren Aufwand nachzuarbeiten.

3. Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung

In **T 369/05** verwies die Kammer auf die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach die Anforderungen an eine ausreichende Offenbarung nur erfüllt sind, wenn die in einem unabhängigen Anspruch definierte Erfindung vom Fachmann im **gesamten** beanspruchten Bereich mit Hilfe seines allgemeinen

T 1191/04 described and disclosed essential aspects of the invention by sweeping references to various standards, the content of which was not necessarily part of the common general knowledge. The standardisation documents were usually voluminous and restricted in access. The skilled person would have had to make undue efforts to find and get together the information needed to carry out the invention. Considering the extent and the lack of precision in citing DVB standards, the board considered references to such documents insufficient to meet the requirements of Article 83 EPC 1973.

2. Knowledge of skilled person relevant for assessing sufficiency of disclosure

According to the board in **T 629/05**, the examining division appeared to have applied a standard of disclosure required for amendments by Article 123(2) EPC 1973, namely that of being directly and unambiguously derivable. However, in the case of sufficiency, the question is rather whether the disclosure is "sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art", as Article 83 EPC 1973 puts it. For the purposes of Article 83 EPC 1973, the skilled person may use common general knowledge to supplement the information contained in the application, and may even recognise and rectify errors in the description on the basis of such knowledge. However, the criterion is that it must be possible to reproduce the invention on the basis of the original application documents without any inventive effort and undue burden.

3. Clarity and completeness of disclosure

The board in **T 369/05** recalled the established jurisprudence of the boards of appeal that the requirements of sufficiency of disclosure are only met if the invention as defined in the independent claim can be performed by a person skilled in the art in the **whole** area claimed without undue burden, using

instruite par la chambre décrivait et divulguait des aspects essentiels de l'invention en se fondant sur des références trop générales à diverses normes dont le contenu ne faisait pas nécessairement partie des connaissances générales de l'homme du métier. Les documents de normalisation sont d'ordinaire volumineux et l'accès à cette source d'informations est restreint. Pour trouver et rassembler les informations nécessaires à la réalisation de l'invention, l'homme du métier aurait dû déployer des efforts excessifs. Compte tenu de l'étendue des normes de radiodiffusion vidéonumérique (DVB) mentionnées et du manque de précision des citations, la chambre a estimé que les références aux documents en question étaient insuffisantes pour satisfaire aux exigences de l'article 83 CBE 1973.

2. Connaissances de l'homme du métier déterminantes pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé

Dans l'affaire **T 629/05**, la chambre a considéré que la division d'examen avait apparemment appliqué des critères de divulgation auxquels les modifications devaient satisfaire conformément à l'article 123(2) CBE 1973, et selon lesquels lesdites modifications devaient pouvoir être déduites directement et sans ambiguïté. Or, pour déterminer si l'exposé est suffisant, il convient plutôt d'établir si l'invention est exposée de manière "suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter", ainsi que le prévoit l'article 83 CBE 1973. L'homme du métier peut utiliser, aux fins de l'article 83 CBE 1973, ses connaissances générales pour compléter les informations figurant dans la demande, et il peut même reconnaître et rectifier des erreurs contenues dans la description en s'appuyant sur ces connaissances. Toutefois, le critère qui importe, c'est que l'invention doit pouvoir être reproduite à partir des pièces originales de la demande sans effort inventif ni surcroît de travail excessif.

3. Exposé clair et complet

Dans l'affaire **T 369/05**, la chambre a rappelé la jurisprudence constante des chambres de recours, selon laquelle il n'est satisfait aux exigences relatives à la suffisance de l'exposé que si l'homme du métier peut exécuter, sans surcroît de travail excessif et dans l'**intégralité** du domaine revendiqué, l'invention définie

Fachwissens sowie weiterer im streitigen Patent gegebenen Informationen ohne unzumutbaren Aufwand ausgeführt werden kann (s. T 409/91, ABI. EPA 1994, 653; T 435/91, ABI. EPA 1995, 188). Der Kammer zufolge gilt dieser Grundsatz für jede Erfindung ganz unabhängig davon, wie sie definiert wird, sei es mit Hilfe eines funktionellen Merkmals oder anderweitig. Das Besondere an der funktionellen Definition eines technischen Merkmals ist, dass es durch seine Wirkung beschrieben wird. Diese Art der Definition umfasst eine unbegrenzte und abstrakte Fülle möglicher Alternativen, was solange hinnehmbar ist, wie alle Alternativen verfügbar sind und zu dem gewünschten Ergebnis führen. Im fraglichen Fall lief die im Anspruch gegebene funktionelle Definition letztendlich auf eine Aufforderung hinaus, ein Forschungsprogramm durchzuführen (s. T 435/91). Die Erfindung konnte somit vom Fachmann nicht im gesamten beanspruchten Bereich ohne unzumutbaren Aufwand ausgeführt werden.

In **T 1023/02** machten die Beschwerdegegner/Einsprechenden geltend, dass eine ausführbare Offenbarung eines HSV-1-Impfstoffs fehle, da die Beschreibung keine diesbezüglichen experimentellen Daten enthalte. Einem nachträglich veröffentlichten Dokument sei zu entnehmen, dass kein wirksamer Wirkstoff gegen HSV zur Verfügung gestellt worden sei. Somit müssten ausgehend von der Offenbarung des Patents weitere erfinderische Anstrengungen unternommen werden.

Die Kammer vermochte dem nicht zu folgen. Dass laut eines später veröffentlichten Dokuments kein nachweislich wirksamer Impfstoff gegen HSV verfügbar sei, beweise nicht, dass die Erfindung nicht nachgearbeitet werden könne, da es andere, beispielsweise mit der Zulassung zusammenhängende Gründe geben könne, keine erfindungsgemäßen Impfstoffe herzustellen. Auch setze die Erfüllung von Artikel 83 EPÜ 1973 die Durchführung und Offenbarung von klinischen Tests nicht voraus.

In **T 1074/06** machte der Beschwerdeführer/Patentinhaber geltend, dass die beiden streitigen Ansprüche Arzneimittel für unterschiedliche Gruppen von Patienten beträfen und dass ein Fachmann, dem bekannt sei, welche Wirkung mit der jeweiligen Behandlung angestrebt werde, in der Lage wäre, die rich-

common general knowledge and having regard to further information given in the patent in suit (see T 409/91, OJ EPO 1994, 653; T 435/91, OJ EPO 1995, 188). According to the board, that principle applies to any invention irrespective of the way in which it is defined, be it by way of a functional feature or not. The peculiarity of the functional definition of a technical feature resides in the fact that it is defined by means of its effect. That mode of definition comprises an indefinite and abstract host of possible alternatives, which is acceptable as long as all alternatives are available and achieve the desired result. In the case at issue the functional definition given in the claim amounted to no more than an invitation to perform a research programme (see decision T 435/91). The invention could thus not be performed by a person skilled in the art within the whole area claimed without undue burden.

The respondents/opponents in **T 1023/02** argued that there was no enabling disclosure of an HSV-1 vaccine since the description was devoid of any experimental data in that respect. It could be taken from a post-published document that no effective vaccines against HSV had become available. Accordingly, further inventive work was still necessary, departing from the disclosure of the patent.

The board disagreed. The fact that a post-published document reported that no proven effective vaccine against HSV was available did not prove the non-workability of the invention since there might have been other reasons, e.g. regulatory reasons, for not producing vaccines according to the invention. Furthermore, for compliance with the requirements of Article 83 EPC 1973, it was not necessary to undertake and disclose clinical trials.

The appellant/patent proprietor argued in **T 1074/06** that the two claims at issue referred to medicaments for different patient groups and that a skilled person knowing the effect to be achieved by the respective treatment would be in a position to choose the correct regimen. The board did not call this into question, but

dans la revendication indépendante, en ayant recours à ses connaissances générales et en se fondant sur les informations supplémentaires fournies dans le brevet litigieux (cf. décisions T 409/91, JO OEB 1994, 653 ; T 435/91, JO OEB 1995, 188). Selon la chambre, ce principe s'applique à toutes les inventions, quelle que soit la manière dont elles sont définies, qu'une caractéristique d'ordre fonctionnel soit ou non utilisée à cette fin. La définition fonctionnelle d'une caractéristique technique a ceci de particulier qu'elle repose sur les effets produits par cette caractéristique. Ce type de définition comprend un nombre indéfini et abstrait de possibilités, ce qui est acceptable si toutes les possibilités existent et aboutissent au résultat souhaité. Dans l'affaire examinée, la définition fonctionnelle figurant dans la revendication constituait une simple invitation à mettre en œuvre un programme de recherche (cf. décision T 435/91). L'homme du métier ne pouvait donc pas exécuter sans effort excessif l'invention dans l'intégralité du domaine revendiqué.

Dans l'affaire **T 1023/02**, les intimés/opposants avaient fait valoir que l'exposé de l'invention ne permettait pas la mise en œuvre d'un vaccin contre le virus VHS-1, étant donné que la description était dénuée de toute donnée d'ordre expérimental à ce sujet. Un document publié ultérieurement indiquait qu'il n'existait pas de vaccins efficaces contre le VHS. Par conséquent, il fallait encore accomplir un travail inventif supplémentaire en partant de l'exposé du brevet.

La chambre n'a pas suivi cet argument. Le fait qu'un document publié ultérieurement ait indiqué qu'il n'existait pas de vaccin efficace contre le VHS, ne prouvait pas que l'invention ne fonctionnait pas, car d'autres raisons, par exemple d'ordre réglementaire, pouvaient expliquer que des vaccins n'aient pas été produits conformément à l'invention. De plus, il n'est pas nécessaire de réaliser et de divulguer des essais cliniques pour satisfaire aux exigences de l'article 83 CBE 1973.

Dans l'affaire **T 1074/06**, le requérant/titulaire du brevet avait fait valoir que les deux revendications en cause portaient sur des médicaments destinés à des catégories de patients différentes et qu'un homme du métier connaissant les effets que devaient produire les traitements respectifs, serait à même de choi-

tige Verabreichungsform zu wählen. Die Kammer stellte dies nicht in Abrede; im Patentrecht sei jedoch der Wortlaut der Ansprüche maßgeblich, und die Kammer müsse feststellen, ob der sachkundige Praktiker den Ansprüchen die zur Erreichung eines bestimmten Ziels notwendigen technischen Informationen entnehmen könne. Dies sei nicht der Fall, denn die beiden Ansprüche umfassten jeweils Verabreichungsformen, zwischen denen es sowohl hinsichtlich der zu verabreichenden Wirkstoffmenge wie auch der zeitlichen Intervalle zwischen den Einzeldosen erhebliche Überschneidungen gebe.

Das Patent enthalte somit keine Informationen, die den Fachmann in die Lage versetzt hätten, die beanspruchte Erfindung entsprechend einer Ausführungsform in die Praxis umzusetzen, die unter beide Ansprüche fiel und die in dem einen Fall die Stimulierung der multifollikulären Entwicklung bewirkte, in dem anderen Fall aber die monofollikuläre Entwicklung bei Verringerung der multifollikulären Entwicklung. Daher sei die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass sie nach Maßgabe von Artikel 83 EPÜ 1973 hätte ausgeführt werden können. Ein Hilfsantrag, mit dem der beanspruchte Bereich eingeschränkt wurde, wurde hingegen als hinreichend offenbart zugelassen.

Die Bereitschaft, das Patent zu verstehen (im Sinne der Entscheidung T 190/99), ist nicht mit der Bereitschaft gleichzusetzen, Merkmale, die in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht enthalten sind und nicht zum allgemeinen Wissen des Fachmanns auf dem betreffenden Gebiet gehören, aus dem Nichts in das Patent hineinzuweisen (T 1341/04).

4. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand

Die strukturelle Definition einer chemischen Verbindung in einem Anspruch darf nicht durch die einfache Angabe eines angeblich die vollständige chemische Struktur beschreibenden Merkmals und eines funktionellen Merkmals ersetzt werden, wenn

– das erste Merkmal für eine unbestimmte Anzahl von Verbindungen zutrifft und es keine an dieses Merkmal anknüpfende systematische Auswahlregel

in the situation of patent law, the wording of patent claims was decisive and the board had to judge whether the skilled practitioner would, when reading the claims, get the technical information required to achieve the specific targets. The board found that this was not so, because the claims encompassed a treatment regimen which was broadly overlapping, with regard both to the quantity of the active ingredient to be administered and to the time intervals between the individual doses.

The patent thus did not contain information enabling a skilled person to put into practice the claimed invention according to an embodiment which was within the subject-matter of both of the claims, and which in one case effected the stimulation of multiple follicular development and in another case the promotion of monofollicular development and the reduction of multifollicular development. Therefore the invention was not disclosed in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out according to the requirements of Article 83 EPC 1973. An auxiliary request reducing the claimed range was held to be sufficiently disclosed.

A mind willing to understand (as set out in T 190/99) should not be confused with a mind conjuring up features not present in the originally filed application and not belonging to the common general knowledge of the skilled worker in the particular art (T 1341/04).

4. Reproducibility without undue burden

The structural definition of a chemical compound may not be replaced in a claim by the mere juxtaposition of a feature purportedly representing a complete chemical structure and of a functional feature if:

– on the one hand the first feature comprises an indefinite number of compounds and there is no systematic selection rule based on the feature in

sir la posologie appropriée. La chambre n'a pas contesté cet argument. Elle a toutefois indiqué qu'au regard du droit des brevets, le texte des revendications était déterminant et qu'elle devait donc examiner si l'homme du métier pouvait tirer de la lecture des revendications les informations techniques requises pour atteindre les objectifs visés. La chambre a estimé que cela n'était pas le cas, étant donné que les revendications englobaient des posologies aux fins du traitement qui se recoupaient en grande partie, tant en ce qui concerne la quantité de substances actives à administrer que les laps de temps à observer entre les prises de doses individuelles.

Aussi le brevet ne contenait-il aucune information permettant à un homme du métier de mettre en œuvre l'invention revendiquée en suivant un mode de réalisation qui était compris dans l'objet des deux revendications, et qui avait pour effet, dans un cas, de stimuler un développement folliculaire multiple et, dans l'autre cas, de favoriser le développement monofolliculaire et de réduire le développement multifolliculaire. Par conséquent, l'invention n'avait pas été exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, ainsi que l'exige l'article 83 CBE 1973. Une requête subsidiaire limitant le domaine revendiqué a été considérée par la chambre comme étant suffisamment exposée.

Faire preuve d'une volonté de comprendre (ainsi que l'explique la décision T 190/99) est une chose ; invoquer des caractéristiques qui ne figurent pas dans la demande telle que déposée et qui ne font pas partie des connaissances générales de l'homme du métier dans le domaine concerné en est une autre (T 1341/04).

4. Exécution de l'invention sans effort excessif

Dans une revendication, il n'est pas permis de substituer à la définition structurale d'un composé chimique la simple juxtaposition d'une caractéristique prétendue représenter une structure chimique complète et d'une caractéristique fonctionnelle, si d'une part

– la première d'entre elles comprend un nombre indéfini de composés et qu'il n'y a pas de règle de choix systématique fondé sur ladite caractéristique mettant

gibt, mit der der Fachmann die beanspruchten Verbindungen bestimmen kann, und

– das Vorliegen des funktionellen Merkmals in der unbestimmten Anzahl an für diese Funktion in Frage kommenden Verbindungen sich nicht feststellen lässt, weil eine Lehre über einen entsprechenden Standardversuch zum Nachweis seines Vorliegens oder Fehlens nicht vermittelt wird (**T 954/05**).

Wird eine therapeutische Anwendung mit Hilfe der schweizerischen Anspruchsform beansprucht, so ist die Erzielung der beanspruchten therapeutischen Wirkung nach ständiger Rechtsprechung ein funktionelles technisches Merkmal des Anspruchs, so die Kammer in **T 433/05**. Folglich muss die Anmeldung gemäß Artikel 83 EPÜ 1973 offenbaren, dass das herzustellende Erzeugnis sich für die beanspruchte therapeutische Anwendung eignet (s. **T 609/02**).

In Anbetracht der Tatsache, dass es typischerweise schwierig ist, die amtliche Zulassung einer chemischen Verbindung als Arzneimittel zu erhalten, verlangen die Beschwerdekammern in der Praxis für die Anerkennung der ausreichenden Offenbarung einer therapeutischen Anwendung nicht unbedingt, dass zum maßgeblichen Zeitpunkt Ergebnisse von klinischen Tests vorgelegt werden, doch muss das Patent bzw. die Patentanmeldung Angaben enthalten, aus denen hervorgeht, dass die beanspruchte Verbindung sich unmittelbar auf einen Stoffwechselvorgang auswirkt, der speziell an der betreffenden Krankheit beteiligt ist. Wird dies im Patent bzw. in der Patentanmeldung nachgewiesen, so können nachträglich veröffentlichte Dokumente als Beweismittel zur Stützung der Offenbarung in der Patentanmeldung berücksichtigt werden.

In **T 1262/04** setzte sich die Kammer mit den Entscheidungen **T 994/95** und **T 157/03** auseinander, wonach in Fällen, in denen die beanspruchte Erfindung in der Anmeldung oder in der Patentschrift nur allgemein-abstrakt offenbart wird, ohne einen konkreten oder handfesten Beweis dafür zu liefern, dass sie in die Praxis umgesetzt werden kann, nachträglich veröffentlichte Dokumente als Nachweis dafür dienen können, dass die Erfindung zum maßgeblichen Zeitpunkt tatsächlich ohne unzumutbaren Aufwand nachgearbeitet werden konnte. Dieser

question enabling the skilled person to identify the claimed compounds, and

– on the other hand the second, functional feature is not identifiable in the indefinite list of compounds potentially suitable for such a function because there is no indication of a typical standardised test for determining its presence or absence (**T 954/05**).

The board in **T 433/05** recalled that where a therapeutic application was claimed in the Swiss-type form, attaining the claimed therapeutic effect was a functional technical feature of the claim. As a consequence, under Article 83 EPC 1973 the application had to disclose the suitability of the product to be manufactured for the claimed therapeutic application (see **T 609/02**).

Taking into account the intrinsic difficulties for a compound to be officially certified as a drug, it is the practice of the boards of appeal that, for the acceptance of sufficient disclosure of a therapeutic application, it is not always necessary for results of clinical trials to be provided at the relevant date, but the patent/patent application must provide some information showing that the claimed compound has a direct effect on a metabolic mechanism specifically involved in the disease. Once this evidence is available from the patent/patent application, post-published evidence may be taken into account to support the disclosure in the patent application.

In **T 1262/04**, the board considered **T 994/95** and **T 157/03**, where it had been held that in cases where the specification of the application or patent disclosed the invention merely at a general conceptual level but lacked any concrete or tangible proof that the claimed invention could be put into practice, post-published documents might constitute evidence that the invention was indeed reproducible without undue burden at the relevant date. The board considered that this principle applied at least to cases such as the one at issue,

l'homme du métier à même d'identifier les composés revendiqués, et si d'autre part

– la caractéristique fonctionnelle seconde n'est pas identifiable dans la liste indéfinie de composés candidats à telle fonction à raison du défaut d'enseignement d'un essai type standardisé à telle fin d'en déterminer la présence ou l'absence (**T 954/05**).

Dans l'affaire **T 433/05**, la chambre a rappelé que lorsqu'une application thérapeutique faisait l'objet d'une revendication de type suisse, l'obtention de l'effet thérapeutique revendiqué était une caractéristique technique fonctionnelle de la revendication. Par conséquent, l'indication du produit à fabriquer pour l'application thérapeutique revendiquée devait être divulguée dans la demande, conformément à l'article 83 CBE 1973 (cf. **T 609/02**).

Sachant qu'il est par nature difficile de faire homologuer un composé en tant que médicament, les chambres de recours n'exigent pas systématiquement dans la pratique que les résultats d'essais cliniques soient fournis à la date pertinente pour admettre qu'une application thérapeutique a été exposée de façon suffisamment claire et complète. En revanche, le brevet/la demande de brevet doit comporter des informations montrant que le composé revendiqué produit un effet direct sur le mécanisme métabolique qui est impliqué de façon spécifique dans la maladie. Dès lors que le brevet/la demande de brevet contient des indications dans ce sens, les documents publiés ultérieurement peuvent être pris en considération à l'appui de l'exposé de l'invention figurant dans la demande de brevet.

Dans l'affaire **T 1262/04**, la chambre s'est penchée sur les décisions **T 994/95** et **T 157/03** en vertu desquelles, lorsque la description de la demande ou le brevet ne divulgue l'invention qu'à un niveau conceptuel général et qu'elle/il n'apporte pas pour autant la preuve concrète ou tangible que l'invention revendiquée peut être mise en œuvre, les documents publiés ultérieurement peuvent constituer la preuve que l'invention est effectivement réalisable sans surcroît de travail excessif à la date pertinente. La chambre a estimé que ce

Grundsatz gelte zumindest in Fällen wie dem vorliegenden, in denen die in der Anmeldung offenbarte technische Lehre glaubhaft erscheine.

5. Das Verhältnis zwischen Artikel 83 und Artikel 84 EPÜ 1973

5.1 Artikel 83 EPÜ 1973 und Stützung durch die Beschreibung

In **T 1018/05** setzte sich die Kammer mit dem in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern aufgestellten Grundsatz auseinander, dass eine detaillierte Offenbarung sämtlicher unter einen Anspruch fallenden Varianten entbehrlich ist, wenn der Fachmann, dem das allgemeine Fachwissen unmittelbar zur Verfügung steht, in der Lage ist, diese Varianten ohne erfinderisches Zutun in die Praxis umzusetzen. Dies dürfe nicht dahin gehend verstanden werden, dass auch Varianten erfasst werden, die zwar dem Wortsinn nach unter den Anspruch fallen, die der Fachmann aber sofort als eindeutig außerhalb des praktischen Anwendungsbereichs des beanspruchten Gegenstands liegend verworfen hätte.

Dies sei beispielsweise bei Ansprüchen der Fall, die einen nach oben offenen Bereich für einen Parameter abdecken, wenn für den Fachmann klar sei, dass dieser Bereich in der Praxis begrenzt sei. Ein derartiger Anspruch müsse dahin gehend verstanden werden, dass die Werte für den Parameter so weit wie möglich über einer angegebenen Untergrenze liegen sollten (s. **T 487/89**). In der Praxis nicht erzielbare Werte für den Parameter würden vom Fachmann nicht als unter die Ansprüche fallend angesehen und könnten daher keinen Einwand der mangelnden Offenbarung begründen.

6. Erfordernis der ausreichenden Offenbarung auf dem Gebiet der Biotechnologie

6.1 Ausreichende Offenbarung im gesamten beanspruchten Bereich

In mehreren Entscheidungen ging es um das Erfordernis, wonach der Fachmann in der Lage sein muss, die beanspruchte Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich ohne unzumutbares Herumexperimentieren und ohne eigenes erfinderisches Zutun auszuführen.

where the technical teaching as disclosed in the application was credible.

5. The relationship between Article 83 and Article 84 EPC 1973

5.1 Article 83 EPC 1973 and support from the description

In **T 1018/05**, the board considered the established principle of the case law of the boards of appeal that a detailed disclosure of all the variants encompassed by a claim is not necessary if the skilled person, who has common general knowledge at his immediate disposal, is capable of putting them into practice without the burden of exercising inventive skill. The board found that this was not to be understood as also referring to those variants falling under the literal wording of the claim but which the skilled person would immediately exclude as being clearly outside the scope of practical application of the claimed subject-matter.

That was the case, for example, with claims including an open-ended range for a parameter where it was clear for a skilled person that the open-ended range was limited in practice. Such a claim had to be seen as seeking to embrace values of the parameter as high as could be attained above a specified minimum level (see **T 487/89**). Values of the parameter not obtainable in practice would not be regarded by the skilled person as being covered by the claims and thus could not justify an objection of insufficiency of disclosure.

6. The requirement of sufficiency of disclosure in the biotechnology field

6.1 Sufficiency of disclosure in the whole range claimed

A number of decisions deal with the requirement that a person skilled in the art must be able to carry out the invention in the whole range claimed, without the burden of an undue amount of experimentation or the application of inventive skills.

principe s'appliquait à tout le moins aux cas comparables à celui en cause, où l'enseignement technique divulgué dans la demande était convaincant.

5. Rapport entre l'article 83 et l'article 84 CBE 1973

5.1 L'article 83 CBE 1973 et la description, fondement des revendications

Dans l'affaire **T 1018/05**, la chambre a examiné le principe énoncé de manière constante dans la jurisprudence des chambres de recours selon lequel un exposé détaillé de toutes les variantes comprises dans une revendication n'est pas nécessaire si l'homme du métier peut, en se fondant sur ses connaissances générales, les mettre en œuvre sans devoir faire preuve d'inventivité. Selon la chambre, cela ne saurait signifier que ce principe s'applique également aux variantes qui seraient couvertes par le texte littéral de la revendication, mais que l'homme du métier exclurait immédiatement du fait qu'elles ne sont manifestement pas comprises dans l'objet revendiqué tel que réalisé dans la pratique.

Tel est par exemple le cas de revendications incluant une plage illimitée de valeurs pour un paramètre donné, plage qui, pour l'homme du métier, est à l'évidence limitée dans la pratique. Il y a lieu de considérer qu'une telle revendication vise à couvrir toutes les valeurs du paramètre qui peuvent être obtenues au-delà d'un seuil minimal déterminé (cf. **T 487/89**). Les valeurs du paramètre qui ne peuvent pas être atteintes dans la pratique ne seront pas considérées par l'homme du métier comme incluses dans les revendications et, partant, ne pourront pas justifier une objection pour exposé insuffisant de l'invention.

6. La condition de suffisance de l'exposé en ce qui concerne les inventions biotechnologiques

6.1 Suffisance de l'exposé dans tout le domaine revendiqué

Un certain nombre de décisions traitent de l'exigence selon laquelle un homme du métier doit être en mesure d'exécuter l'invention dans tout le domaine revendiqué, sans être contraint d'effectuer un nombre excessif d'expériences, ou sans apport inventif personnel.

In der Sache **T 1466/05** war Anspruch 1 auf einen Antikörper gerichtet, der mit peptidgebundenem Pyridinolin, nicht aber mit freiem Pyridinolin reagiert und in Immunoassays zur Osteoporosediagnose einsetzbar ist. Im Wesentlichen war hier zu entscheiden, ob der Fachmann in der Lage ist, die Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich ohne unzumutbares Herumexperimentieren und ohne eigenes erfinderisches Zutun auszuführen. Die Anmeldung enthielt keine Angaben über die Struktur des beanspruchten Antikörpers oder die chemische Beschaffenheit des vom Antikörper erkannten Epitops. Stattdessen war als Beispiel für die beanspruchten Antikörper ein spezifischer monoklonaler Antikörper (51A93) offenbart, der von einem bei der American Type Culture Collection hinterlegten Hybridom produziert wird. Weder waren in der Anmeldung technische Einzelheiten der Erzeugung des spezifischen Antikörpers offenbart noch enthielt sie eine Anleitung zur Gewinnung von weiteren der in Anspruch 1 definierten Antikörper. Daher stellte sich die Frage, ob die Verfügbarkeit eines einen spezifischen Antikörper (51A93) produzierenden Hybridoms in Verbindung mit einer allgemeinen Beschreibung des von diesem Antikörper erkannten Epitops den Fachmann in die Lage versetzt, weitere Antikörper mit der gleichen Spezifität zu gewinnen. Die Kammer stellte fest, dass ähnliche Fragen bereits Gegenstand verschiedener Verfahren vor den Beschwerdekammern gewesen seien und die einzelnen Beschwerdekammern diese Fragen je nach den konkreten Umständen unterschiedlich beantwortet hätten (T 510/94, T 513/94, T 349/91, T 716/01).

Die Kammer stimmte dem Beschwerdeführer nicht zu, der behauptet hatte, dass die für den Antikörper 51A93 angegebenen strukturellen Informationen ausreichen, um weitere in den Schutzbereich des Anspruchs 1 fallende Antikörper herzustellen. Sie verwies darauf, dass Anspruch 1 nicht auf chimäre monoklonale Antikörper beschränkt sei, die dieselbe Antikörperbindungsstelle (complementarity determining region – CDR) wie der vom hinterlegten Hybridom produzierte Antikörper hätten, sondern auch monoklonale Antikörper umfasse, die zwar dieselbe Spezifität hätten, aber nicht vom Antikörper 51A93 abgeleitet seien.

Da die Anmeldung kein spezifisches Antigen zur Gewinnung weiterer der beanspruchten Antikörper offenbare,

In **T 1466/05** claim 1 was directed to an antibody that reacts with peptide-linked pyridinoline, but not with free pyridinoline, which antibody is useful in an immunoassay for diagnosis of osteoporosis. The essential issue to be decided was whether a person skilled in the art would be able to carry out the invention in the whole range claimed, without the burden of an undue amount of experimentation or the application of inventive skills. The application did not contain any information relating to the structure of the claimed antibody or the chemical nature of the epitope recognised by the antibody. Rather one specific monoclonal antibody (51A93) produced by a hybridoma deposited with the American Type Culture Collection was disclosed as an example of the claimed antibodies. The application neither disclosed any technical details on how the specific antibody was prepared nor provided any guidance concerning the preparation of further antibodies as defined in claim 1. Thus, the question arose whether the availability of a hybridoma producing one specific antibody (51A93) together with a general description of the epitope recognised by this antibody put the skilled person in the position to obtain further antibodies with the same specificity. The board observed that similar questions had arisen in various cases decided by the boards of appeal, and different boards had given different answers depending on the circumstances of each case (T 510/94, T 513/94, T 349/91, T 716/01).

The board did not agree with the appellant, who alleged that the structural information provided by the antibody 51A93 was sufficient to prepare other antibodies falling within the scope of claim 1. It pointed out that claim 1 was not restricted to chimeric monoclonal antibodies sharing the complementarity determining region (CDR) of the antibody produced by the deposited hybridoma, but encompassed also monoclonal antibodies which, even though having the same specificity, are not derived from antibody 51A93.

In view of the fact that the application did not disclose any specific antigen for preparing further antibodies as claimed,

Dans l'affaire **T 1466/05**, la revendication 1 portait sur un anticorps réagissant avec la pyridinoline liée à des peptides, et non avec la pyridinoline libre. Ledit anticorps servait pour un immunoessai visant à diagnostiquer l'ostéoporose. La question fondamentale qui devait être tranchée consistait à savoir si un homme du métier pouvait exécuter l'invention dans tout le domaine revendiqué, sans être contraint d'effectuer un nombre excessif d'expériences, ou sans apport inventif personnel. La demande ne comportait pas d'information concernant la structure de l'anticorps revendiqué ou la nature chimique de l'épitope reconnu par l'anticorps. En revanche, un anticorps monoclonal spécifique (51A93) produit par un hybridome déposé auprès de l'ATCC (American Type Culture Collection) était divulgué à titre d'illustration des anticorps revendiqués. La demande ne divulguait pas non plus de détails techniques concernant le mode d'obtention de l'anticorps spécifique, ni ne fournissait d'informations sur l'obtention d'autres anticorps tels que définis dans la revendication 1. Aussi la question se posait-elle de savoir si l'homme du métier disposant d'un hybridome qui produisait un anticorps spécifique (51A93) et d'une description générale de l'épitope reconnu par cet anticorps était à même d'obtenir d'autres anticorps ayant la même spécificité. La chambre a constaté que des questions comparables s'étaient posées dans diverses affaires tranchées par les chambres de recours, et que différentes chambres avaient répondu différemment selon les circonstances propres à chaque affaire (T 510/94, T 513/94, T 349/91, T 716/01).

La chambre n'a pas suivi l'argumentation invoquée par le requérant, selon laquelle l'information structurelle fournie par l'anticorps 51A93 suffisait pour préparer d'autres anticorps compris dans la portée de la revendication 1. Elle a souligné que la revendication 1 n'était pas limitée à des anticorps monoclonaux chimériques partageant la CDR (région déterminant la complémentarité) de l'anticorps produit par l'hybridome déposé, mais qu'elle comprenait également des anticorps monoclonaux qui, tout en ayant la même spécificité, n'étaient pas dérivés de l'anticorps 51A93.

Sachant que la demande n'exposait pas d'antigène spécifique pour l'obtention d'autres anticorps tels que revendiqués,

müsste der Fachmann, der solche Antikörper herstellen wollte, nach Auffassung der Kammer eine Forschungsreihe durchführen, wobei er sich allein von dem angestrebten Ergebnis leiten lassen könnte, dass die Antikörper spezifisch mit dem Pyridinolin in peptidgebundenem Pyridinolin reagieren müssen, der Anmeldung aber keinerlei Lehre darüber entnehmen könnte, wie sich die gewünschte Spezifität erzielen lässt. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass in der Anmeldung weder das zur Gewinnung weiterer der beanspruchten Antikörper benötigte Antigen noch das Screening-Verfahren für seine spezifische Auswahl ausreichend offenbart sei. Aufgrund fehlender technischer Einzelheiten müsste der Fachmann, der weitere der beanspruchten Antikörper herstellen wolle, zusätzliche Versuche durchführen, die über den normalerweise bei der Gewinnung von monoklonalen Antikörpern erforderlichen Aufwand hinausgingen und für die in der Anmeldung keine Anleitung zu finden sei. Diese zusätzlichen Versuche stellten einen unzumutbaren Aufwand dar.

In **T 309/06** hatte der Beschwerdeführer eine neue Gruppe von Enzymen (Phospholipasen A1) mit nützlichen Eigenschaften (bei der Katalyse von Phospholipiden in Lysophospholipide) offenbart und fünf hinterlegte Stämme von *Aspergillus niger* und *Aspergillus oryzae* bereitgestellt, die alle solche Enzyme herstellen. Die Einspruchsabteilung hatte das Patent mit der Begründung widerrufen, dass der Gegenstand des Anspruchs 1, der unabhängig von ihrem Ursprung auf die genannten Enzyme gerichtet war, nicht ausreichend offenbart sei. Die Kammer befand hingegen, man könne den aktenkundigen Unterlagen entnehmen, dass zahlreiche Spezies bekannt sind, die Enzyme mit Phospholipaseaktivität herstellen. Sie räumte zwar ein, dass kein Stand der Technik zur Isolierung von Phospholipase A1 aus anderen Säugetieren als Schweinen aktenkundig sei und auch keine Offenbarung vorliege, dass beispielsweise Insekten jemals auf das Vorhandensein von Phospholipase untersucht worden wären, betonte aber, dass solche von den Ansprüchen abgedeckten potenziell nicht realisierbaren Ausführungsformen die ausreichende Offenbarung insofern nicht gefährdeten, als dem Fachmann andere Quellen für die Enzyme bekannt seien.

the board considered that a skilled person seeking to prepare such antibodies would have to embark on a research programme with the sole guidance of a *desideratum*, namely that the antibodies must react specifically with the pyridinoline in peptide-linked pyridinoline, but without any teaching in the application as to how to achieve the desired specificity. The board concluded that the disclosure in the application was insufficient with respect to both the antigen required to raise further antibodies as claimed, and the screening process for the specific selection of the same. Due to the lack of technical details, the skilled person seeking to produce further antibodies as claimed would have to carry out additional experimentation which went beyond the average amount of effort necessary in the field of monoclonal antibodies, without any guidance from the application. This additional experimentation amounted to an undue burden.

In **T 309/06** the appellant had disclosed a novel group of enzymes (phospholipases A1) characterised by useful properties (for the catalysis of phospholipids into lysophospholipids) and had provided five deposited strains of *Aspergillus niger* and *Aspergillus oryzae* which all produced such enzymes. The opposition division revoked the patent on the basis that there was no sufficient disclosure in relation to the subject-matter of claim 1 which was directed to said enzymes independently of their origin. The board, however, pointed out that it was apparent from the documents on file that numerous species were known to produce enzymes with phospholipase activity. While the board admitted that there existed no prior art on file teaching the isolation of phospholipase A1 from other mammals than swine and that there was no disclosure, for example, that insects were ever investigated for the presence of phospholipase, it emphasised that such kinds of potentially unachievable embodiments covered by the claims did not jeopardise sufficiency of disclosure inasmuch as the skilled person was aware of other sources for the enzyme.

la chambre a estimé qu'un homme du métier cherchant à obtenir de tels anticorps devait lancer un programme de recherche avec pour unique ligne directrice un résultat souhaité, à savoir que les anticorps devaient réagir de manière spécifique avec la pyridinoline dans la pyridinoline liée à des peptides, mais sans que la demande lui enseigne comment parvenir à la spécificité souhaitée. La chambre a conclu que l'exposé de la demande était insuffisant à la fois au regard de l'antigène requis pour produire d'autres anticorps tels que revendiqués et au regard du procédé de criblage permettant de les sélectionner de manière spécifique. En l'absence de détails techniques, l'homme du métier cherchant à produire d'autres anticorps tels que revendiqués, sans disposer de lignes directrices dans la demande, devait effectuer des expériences supplémentaires qui allaient au-delà de la somme de travail qui était normalement nécessaire dans le domaine des anticorps monoclonaux. Ces expériences supplémentaires constituaient un effort excessif.

Dans l'affaire **T 309/06**, le requérant avait divulgué un nouveau groupe d'enzymes (phospholipases A1) caractérisées par des propriétés utiles (pour la transformation, par catalyse, de phospholipides en lysophospholipides) et avait fourni cinq souches déposées d'*Aspergillus niger* et d'*Aspergillus oryzae* qui, toutes, produisaient les enzymes en question. La division d'opposition avait révoqué le brevet au motif que l'objet de la revendication 1, qui portait sur lesdites enzymes sans distinguer entre leur provenance, n'était pas suffisamment exposé. Cependant, la chambre a souligné que les documents versés au dossier montraient que de nombreuses espèces étaient connues pour leur production d'enzymes exerçant une activité phospholipase. Tout en admettant que le dossier ne contenait pas d'éléments de l'état de la technique enseignant l'isolement de la phospholipase A1 chez d'autres mammifères que le porc, et que rien dans l'exposé ne révélait, par exemple, que la présence de phospholipase ait jamais été recherchée chez les insectes, la chambre a mis l'accent sur le fait que de tels modes d'exécution éventuellement irréalisables ne mettaient pas en cause la suffisance de l'exposé, même s'ils étaient couverts par les revendications, étant donné que l'homme du métier connaissait d'autres sources pour ces enzymes.

In **T 364/06** bezog sich Anspruch 1 auf ein Verfahren für den gleichzeitigen Nachweis von mehr als zwei Zielsequenzen durch Anwendung einer angepassten Polymerase-Kettenreaktion (Multiplex-PCR). Dem Patentinhaber zufolge betraf die Anpassung des PCR-Verfahrens drei Verfahrensparameter: die Elongationszeit der PCR, die Menge der Taq-Polymerase und das Primerdesign, das so zu wählen sei, dass alle Primer aufeinander abgestimmte Schmelztemperaturen aufweisen. Diese Parameter waren jedoch in Anspruch 1 nicht erwähnt.

Die Kammer erinnerte daran, dass nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern die Frage, ob eine Erfindung ausreichend offenbart ist, anhand des Gesamtinhalts der Patentanmeldung zu beantworten sei. Bei der Prüfung dieser Frage müsse die Kammer überzeugt sein, dass der Fachmann erstens der Patentschrift zumindest einen Weg zur Ausführung der beanspruchten Erfindung entnehmen und sie zweitens im gesamten beanspruchten Bereich ausführen könne (T 792/00). Hinsichtlich des zweiten Erfordernisses untersuchte die Kammer, ob der Fachmann der Patentschrift als Ganzes ausreichende Informationen für den Schluss entnehmen könne, dass der gleichzeitige Nachweis von mehr als zwei Zielsequenzen mittels PCR eine Anpassung der drei oben genannten entscheidenden Verfahrensparameter erfordert. Streitig war lediglich die Offenbarung des Primerdesign-Parameters, da nach Auffassung der Einspruchsabteilung das Beispiel 8 der Patentschrift, in dem Primerpaare mit abweichenden Schmelztemperaturen verwendet wurden, dem Fachmann die Lehre vermitteln, dass eine Abstimmung der Schmelztemperaturen keine Voraussetzung für die Durchführung einer Multiplex-PCR sei. Die Kammer hingegen vertrat die Ansicht, dass die Patentschrift Beispiele enthalte, die den Fachmann anwiesen, die Schmelztemperaturen abzustimmen. Derjenige Anspruch des Patents in der erteilten Fassung, der sich auf die nicht abgestimmten Primerpaare aus Beispiel 8 bezog, sei nicht mehr Bestandteil des letzten Antrags gewesen. Deshalb erachtete die Kammer Beispiel 8 lediglich als Problem der Stützung durch die Beschreibung nach Artikel 84 EPÜ 1973.

In **T 364/06** the subject-matter of claim 1 was a method for simultaneously detecting more than two target sequences by applying an adapted Polymerase Chain Reaction technique (multiplex PCR). According to the patent proprietor this adaptation of the PCR technique concerned three process parameters: the PCR elongation time, the amount of Taq polymerase and the primer design, which had to be chosen such that all primers had balanced melting temperatures. However, those three parameters were not mentioned in claim 1.

The board recalled that it had been consistent case law of the boards of appeal that sufficiency of disclosure had to be assessed on the basis of the application as a whole. When examining this issue, the board had to be satisfied, firstly, that the patent specification places 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 (T 792/00). Concerning the second requirement the board examined whether the patent specification as a whole contained sufficient information for the skilled reader to conclude that the simultaneous detection of more than two target sequences by PCR required the adaptation of the three critical process parameters indicated above. Only the disclosure of the parameter relating to primer design was in dispute, since the opposition division had argued that the specification also contained example 8, using primer pairs with unbalanced melting temperatures, and concluded that this example taught the skilled reader that balancing melting temperatures was not a requirement for carrying out multiplex PCR. The board, however, found that the specification contained examples which instructed the skilled reader that the melting temperature had to be balanced. The claim of the patent as granted which referred to the unbalanced primer pairs used in example 8 was not part of the actual request any more. The board therefore considered the existence of example 8 merely as a problem of support by the description under Article 84 EPC 1973.

Dans l'affaire **T 364/06**, la revendication 1 avait pour objet un procédé qui permettait de détecter simultanément plus de deux séquences cibles en appliquant une technique PCR (amplification en chaîne par polymérase) adaptée (PCR multiplexe). Selon le titulaire du brevet, cette adaptation de la technique PCR concernait trois paramètres liés au procédé : la durée de l'élongation PCR, la quantité de Taq polymérase et la conception des amorces, qui devait être choisie de manière que toutes les amorces aient des températures de fusion pondérées. Ces trois paramètres n'étaient toutefois pas mentionnés dans la revendication 1.

La chambre a rappelé que, selon la jurisprudence constante des chambres de recours, la suffisance de l'exposé doit être appréciée sur la base de l'intégralité de la demande. Lors de l'examen de cette question, la chambre doit acquiescer la conviction, d'une part, que le fascicule du brevet fournit à l'homme du métier au moins un moyen de réaliser l'invention revendiquée et, d'autre part, que l'homme du métier peut mettre en œuvre cette invention dans tout le domaine de la revendication (T 792/00). Eu égard à la deuxième exigence, la chambre s'est attachée à déterminer si le fascicule du brevet dans son ensemble contenait suffisamment d'informations pour que l'homme du métier conclue que la détection simultanée de plus de deux séquences cibles par le PCR nécessitait l'adaptation des trois paramètres critiques liés au procédé, tels que mentionnés ci-dessus. Seule la divulgation du paramètre relatif à la conception de l'amorce était contestée. En effet, la division d'opposition, faisant valoir la présence dans le fascicule de l'exemple 8, qui illustre l'utilisation de paires d'amorces ayant des températures de fusion non pondérées, avait considéré que cet exemple enseignait à l'homme du métier que la réalisation d'un PCR multiplexe n'exigeait pas que les températures de fusion soient pondérées. La chambre a toutefois estimé que le fascicule incluait des exemples indiquant à l'homme du métier que les températures de fusion devaient être pondérées. La revendication du brevet tel que délivré, qui mentionnait les paires d'amorces non pondérées utilisées dans l'exemple 8, ne faisait plus partie de la dernière requête. Aussi la chambre a-t-elle considéré la présence de l'exemple 8 comme un simple problème de fondement sur la description au titre de l'article 84 CBE 1973.

Abschließend führte die Kammer aus, dass Anspruch 1 theoretisch auch Multiplex-PCR-Verfahren umfasse, die nicht auf der Kontrolle und Überwachung der drei vom Beschwerdeführer genannten entscheidenden Parameter beruhten. Doch lägen ihr keine Beweise dafür vor, dass ein Verfahren, das der Bedeutung dieser Parameter nicht Rechnung trage, zum gewünschten Ergebnis führen würde. Der Einwand mangelnder Offenbarung könne nur dann gegen ein Patent erhoben werden, wenn ernsthafte, durch nachprüfbare Fakten erhärtete Zweifel bestehen. Die bloße Tatsache, dass ein Anspruch weit gefasst ist, sei an sich noch kein Grund zu der Annahme, dass die Anmeldung das Erfordernis einer ausreichenden Offenbarung im Sinne des Artikels 83 EPÜ 1973 nicht erfülle (vgl. T 19/90, ABI. EPA 1990, 476).

6.2 Nachveröffentlichte Unterlagen

In der Sache **T 1262/04** war Anspruch 1 auf ein Ganzkörper-Bildgebungsverfahren zum Nachweis von Tumorzellen in einem lebenden, nicht menschlichen Säuger gerichtet, bei dem das von einem in den Tumorzellen exprimierten lichterzeugenden Protein abgegebene Licht durch opakes Gewebe hindurch gemessen wird. Unter den Schutzbereich des unabhängigen Anspruchs 1 fallende Verfahren waren zwar – in Form von Versuchsberichten – in der Beschreibung der Anmeldung nicht offenbart, nach Auffassung der Kammer enthielt die Beschreibung aber im allgemeinen Teil ausführliche technische Einzelheiten und Maßangaben, die ein Nacharbeiten der beanspruchten Erfindung glaubhaft ermöglichten. Die Kammer erinnerte daran, dass in mindestens zwei Beschwerdekammerentscheidungen befunden worden sei, dass in Fällen, in denen die beanspruchte Erfindung in der Anmeldung oder Patentschrift nur in allgemeiner, gedanklicher Weise offenbart wird, ohne einen konkreten oder handfesten Beweis dafür zu liefern, dass sie in die Praxis umgesetzt werden kann, nachveröffentlichte Dokumente als Beweis dafür dienen können, dass die Erfindung zum maßgeblichen Zeitpunkt tatsächlich ohne unzumutbaren Aufwand nachgearbeitet werden konnte (T 994/95, T 157/03). Dieser Grundsatz gelte zumindest in Fällen wie dem vorliegenden, in denen die in der Anmeldung offenbarte technische Lehre glaubhaft erscheine.

The board finally noted that claim 1 theoretically also embraced methods for multiplex PCR not relying on the control and monitoring of the three critical parameters indicated by the appellant. However, the board was not aware of any evidence showing that a method neglecting the importance of these parameters would lead to the desired result. A patent could only be objected to for lack of sufficient disclosure if there were serious doubts, substantiated by verifiable facts. The mere fact that a claim was broad was not in itself a ground for considering the patent as not complying with the requirements of sufficient disclosure under Article 83 EPC 1973 (cf T 19/90, OJ EPO 1990, 476).

6.2 Post-published documents

In case **T 1262/04** claim 1 was directed to a whole body imaging method for detecting tumour cells in a living non-human mammal whereby the light emitted from a light generating protein expressed in the tumour cells is measured through opaque tissue. While the description of the application did not disclose, by way of experimental report, methods which fall within the ambit of independent claim 1, the board considered that the general part of the description of the application disclosed ample technical detail and measures which enabled in a credible manner to work the invention as claimed. The board recalled that it had been held in at least two decisions of the boards of appeal that in cases where the specification of the application or patent disclosed the invention merely at a general conceptual level but lacked any concrete or tangible proof that the claimed invention could be put into practice, post-published documents might constitute evidence that the invention was indeed reproducible without undue burden at the relevant date (T 994/95, T 157/03). The board considered that this principle applied at least to cases such as the present one where the technical teaching as disclosed in the application was credible.

Pour finir, la chambre a constaté que, théoriquement, la revendication 1 englobait aussi des procédés de PCR multiplexe qui ne reposaient pas sur le contrôle et le suivi des trois paramètres critiques cités par le requérant. La chambre n'avait toutefois pas connaissance d'éléments démontrant qu'un procédé ne tenant pas compte de l'importance de ces paramètres aboutirait au résultat souhaité. On ne peut objecter à l'encontre d'un brevet que l'exposé de l'invention est insuffisant que si de sérieuses réserves peuvent être formulées à cet égard, étayées par des faits vérifiables. Toutefois, ce n'est pas parce qu'une revendication est de vaste portée que l'on peut considérer de ce seul fait que la demande ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article 83 CBE 1973 (nécessité d'exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète ; cf. T 19/90, JO OEB 1990, 476).

6.2 Documents publiés ultérieurement

Dans l'affaire **T 1262/04**, la revendication 1 portait sur un procédé permettant d'obtenir des images du corps entier afin d'identifier des cellules tumorales chez un mammifère vivant non-humain, et dans lequel la lumière provenant d'une protéine luminescente exprimée dans les cellules tumorales était mesurée à travers le tissu opaque. Si la description de la demande ne divulguait pas, au moyen d'un compte rendu d'expériences, de procédés couverts par la revendication indépendante 1, la chambre a considéré que la partie générale de la description de la demande divulguait de nombreux détails techniques et mesures permettant de manière crédible de réaliser l'invention telle que revendiquée. La chambre a rappelé que dans au moins deux décisions, des chambres de recours ont conclu que lorsque la description de la demande ou le brevet ne divulgue l'invention qu'à un niveau conceptuel général et qu'elle/il n'apporte pas pour autant la preuve concrète ou tangible que l'invention revendiquée peut être mise en œuvre, les documents publiés ultérieurement peuvent constituer la preuve que l'invention est effectivement réalisable sans effort excessif à la date pertinente (T 994/95, T 157/03). La chambre a estimé que ce principe s'appliquait à tout le moins à des cas tels que la présente espèce, où l'enseignement technique divulgué dans la demande était convaincant.

B. Ansprüche**1. Deutlichkeit****1.1 Charakterisierung eines Erzeugnisses durch einen Parameter**

In **T 555/05** wies die Kammer darauf hin, dass Ansprüche in sich deutlich sein müssen, wenn sie mit normalem Sachverstand gelesen werden, jedoch ohne Kenntnis von Informationen, die der Beschreibung der Patentanmeldung zu entnehmen sind (s. **T 988/02**). Die eindeutige Charakterisierung eines Erzeugnisses in einem Anspruch durch einen Parameter (hier der Kristallinitätsgrad) setzt zwingend voraus, dass sich dieser Parameter eindeutig und zuverlässig ermitteln lässt. Das bedeutet, dass das Verfahren zur Bestimmung der Kristallinität und die Messbedingungen, die ihren Wert beeinflussen könnten, im Anspruch entweder ausdrücklich oder gegebenenfalls durch Bezugnahme auf die Beschreibung gemäß Regel 29 (6) EPÜ 1973 anzugeben sind. Diese Angabe erübrigt sich nur dann, wenn nachgewiesen werden kann, dass dem Fachmann von vornherein bekannt ist, welches Verfahren und welche Bedingungen zur Anwendung kommen müssen. Im betreffenden Fall ließ sich der Parameter "Kristallinität" aufgrund fehlender Informationen nicht mit letzter Sicherheit bestimmen.

Dieser Fall unterscheide sich von **T 412/93**, in dem es um den Graubereich ging, in dem es aufgrund von Messfehlern schwierig sein kann, zu bestimmen, ob ein Erzeugnis unter einen Anspruch fällt oder nicht. In **T 412/93** hatte die Kammer entschieden, dass dies einen Einwand nach Artikel 84 EPÜ 1973 nicht rechtfertigen könne. Das Merkmal, auf das es in **T 412/93** ankam, sei jedoch im Verhältnis zu einem als Bezugspunkt dienenden Erzeugnis aus dem Stand der Technik definiert worden. Im vorliegenden Fall werde das beanstandete Merkmal hingegen absolut definiert. Die Kammer entschied daher, dass der fragliche Anspruch den Erfordernissen von Artikel 84 EPÜ 1973 nicht genüge.

1.2 Disclaimer

In **T 286/06** sah der fragliche Anspruch 1 vor, dass das beanspruchte Stoffgemisch vorgegebene Mengen eines Bindungsinhibitors enthielt, bei dem es

B. Claims**1. Clarity****1.1 Characterisation of a product by a parameter**

In **T 555/05** the board stressed that claims must be clear in themselves when being read with the normal skills, but not including any knowledge derived from the description of the patent application (see **T 988/02**). The unambiguous characterisation in a claim of a product by a parameter (here, the level of crystallinity) necessarily required that the parameter could be clearly and reliably determined. This implied that the method of determination and the conditions of measurement which might have an influence on the value of the crystallinity should be indicated in the claim, either expressly or, if appropriate, by way of reference to the description according to Rule 29(6) EPC 1973. Such indication would only become superfluous, provided it could be shown that the skilled person would know from the outset which method and conditions to employ. In the case at issue there was a lack of information which resulted in uncertainty as to the definition of the parameter crystallinity.

The board distinguished the case at issue from **T 412/93**, which dealt with the grey area where measurement error might make it difficult to determine whether a product fell within a claim or not. In **T 412/93**, the board had decided that this could not justify an objection under Article 84 EPC 1973. The board pointed out, however, that the feature considered in **T 412/93** was defined in relative terms in respect to a product of the prior art as reference. In the case at issue, however, the feature giving rise to the objection was defined in absolute terms. The board therefore decided that the claim at issue did not meet the requirements of Article 84 EPC 1973.

1.2 Disclaimers

In **T 286/06** claim 1 at issue required that the claimed composition comprise specified amounts of a bonding inhibitor which was a quaternary ammonium

B. Revendications**1. Clarté****1.1 Caractérisation d'un produit à l'aide d'un paramètre**

Dans l'affaire **T 555/05**, la chambre a souligné que les revendications devaient être claires en soi lorsqu'elles étaient lues par une personne ayant des compétences normales, faisant abstraction des connaissances découlant de la description de la demande de brevet (**T 988/02**). Pour qu'un produit soit caractérisé sans équivoque à l'aide d'un paramètre (en l'occurrence le degré de cristallinité) dans une revendication, il est impératif que le paramètre puisse être déterminé de manière claire et fiable. Cela implique que le procédé de détermination et les conditions de mesure, qui peuvent éventuellement influencer sur la valeur de la cristallinité, doivent être mentionnés dans la revendication soit expressément soit, le cas échéant, au moyen d'une référence à la description, conformément à la règle 29(6) CBE 1973. Une telle mention ne devient superflue que s'il peut être montré que l'homme du métier saurait d'emblée quel procédé employer et quelles conditions suivre. Dans l'affaire considérée, les informations étaient insuffisantes, ce qui entraînait une incertitude quant à la définition du paramètre relatif à la cristallinité.

La chambre a établi une distinction entre l'affaire examinée et l'affaire **T 412/93**, où il était question d'une zone intermédiaire dans laquelle il serait difficile, du fait d'une erreur de mesure, de déterminer si un produit était couvert ou non par une revendication. Dans l'affaire **T 412/93**, la chambre avait décidé que cela ne pouvait justifier une objection au titre de l'article 84 CBE 1973. La caractéristique considérée dans l'affaire **T 412/93** était toutefois définie en des termes relatifs par rapport à un produit de l'état de la technique servant de référence. Or, dans la présente espèce, la caractéristique contestée était définie en des termes absolus. La chambre a dès lors décidé que la revendication en cause ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 84 CBE 1973.

1.2 Disclaimers

Dans l'affaire **T 286/06**, la composition revendiquée devait comprendre, selon la revendication 1 en cause, des quantités définies d'un inhibiteur de liaison qui était

sich um eine quaternäre Ammoniumverbindung handelte, und enthielt folgenden Disclaimer: "wobei der Bindungsinhibitor keine biologisch abbaubare quaternäre Ammoniumverbindung sein darf". Der betreffende Disclaimer war im Einspruchsverfahren aufgenommen worden, um gegenüber der Offenbarung von Dokument (1) die Neuheit wiederherzustellen. In den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen wurden keine Dokumente zitiert, die als Auslegungshilfe zur Klärung der Frage gedient hätten, welche quaternäre Ammoniumverbindungen als "biologisch abbaubar" anzusehen seien.

Aus dem Zweck des Artikels 84 EPÜ 1973, der Rechtssicherheit gewährleisten sollte, ergebe sich, dass der Wortlaut eines Anspruchs nicht durch Berücksichtigung der Lehre weiterer Veröffentlichungen ausgelegt werden kann, auf die in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht ausdrücklich als für die Auslegung bestimmter in der Beschreibung oder in den Ansprüchen verwendeter Begriffe relevant Bezug genommen wird. Dies gelte auch im Fall eines Disclaimers, da die einzige Rechtfertigung für seine Aufnahme in einen Anspruch darin bestehe, eine neuheits-schädliche Offenbarung auszuschließen, und er dem Anmelder oder Patentinhaber nicht die Möglichkeit geben solle, seine Ansprüche willkürlich zu ändern (s. G 1/03). Die Kammer prüfte die Deutlichkeit von Anspruch 1 darauf hin, was der Fachmann beim Lesen nur des Anspruchs unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens verstanden hätte und gelangte zu dem Schluss, dass Anspruch 1 unklar sei.

2. Knappheit

2.1 Regel 29 (2) EPÜ 1973 – Allgemeines

In **T 671/06** stellte die Kammer fest, dass ein Anspruch auf ein System, das eine Energiequelle umfasst, für das eine weite funktionale Definition gegeben wird, und ein Anspruch auf eine Energiequelle für das System, für die eine strukturelle Definition gegeben wird, nicht unter die in Regel 29 (2) a) EPÜ 1973 vorgesehene Ausnahme fallen.

Aus den in den Prüfungsrichtlinien angeführten Beispielen ergebe sich, dass miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse zum einen Erzeugnisse sein können, die es zwar unabhängig

compound, and contained a disclaimer reading: "provided that said bonding inhibitor is not a biodegradable quaternary ammonium compound". The disclaimer had been introduced during opposition proceedings in order to restore novelty over the disclosure of document (1). The original documents of the application did not contain any citation relating to the possible interpretation of which quaternary ammonium compounds had to be considered "biodegradable".

The board held that it derives from the purpose of Article 84 EPC 1973 to ensure legal certainty, that the wording of a claim cannot be interpreted by taking into consideration the teaching of further publications not referred to explicitly in the original documents of the application as being relevant for the interpretation of terms used in the description or in the claims. This applied also in the case of a disclaimer, as the only justification for its introduction in a claim was to exclude a novelty-destroying disclosure and it did not represent an opportunity for the applicant or patent proprietor to reshape its claims arbitrarily (see G 1/03). The board evaluated the clarity of claim 1, considering what the skilled person would have understood in reading the claim only, taking into consideration common general knowledge. The board concluded that the wording of claim 1 was unclear.

2. Conciseness

2.1 Rule 29(2) EPC 1973 – general

In **T 671/06** the board found that a claim to a system comprising a power source specified in broad functional terms and a claim to a power source for the system specified in structural terms did not fall under the exception envisaged in Rule 29(2)(a) EPC 1973.

It could be deduced from the examples provided in the Guidelines that inter-related products were, on the one hand, products which, although existing independently from each other as stand-

un composé d'ammonium quaternaire. La revendication 1 incluait en outre le disclaimer suivant : "à condition que ledit inhibiteur de liaison ne soit pas un composé d'ammonium quaternaire biodégradable". Le disclaimer en question avait été introduit au cours de la procédure d'opposition afin de rétablir la nouveauté par rapport à la divulgation du document (1). Les pièces de la demande telles que déposées ne contenaient aucune information permettant d'interpréter quels étaient les composés d'ammonium quaternaire qui devaient être considérés comme "biodégradables".

La chambre a estimé que, conformément à l'objectif de l'article 84 CBE 1973, qui consiste à garantir la sécurité juridique, le texte d'une revendication ne peut pas être interprété sur la base de l'enseignement contenu dans d'autres publications qui n'étaient pas citées explicitement dans les pièces de la demande telles que déposées comme étant pertinentes pour l'interprétation de certains termes utilisés dans la description ou dans les revendications. Il en va de même dans le cas d'un disclaimer, dont l'introduction dans une revendication se justifie uniquement par le fait qu'il exclut une divulgation destructrice de nouveauté. Un disclaimer n'offre pas au demandeur ou au titulaire du brevet l'occasion de remanier arbitrairement ses revendications (cf. G 1/03). La chambre a examiné si la revendication 1 était claire en prenant en considération ce que l'homme du métier qui fait appel à ses connaissances générales aurait compris à la lecture de cette seule revendication. Elle a conclu au manque de clarté du libellé de la revendication 1.

2. Concision

2.1 Règle 29(2) CBE 1973 – Généralités

Dans l'affaire **T 671/06**, la chambre a conclu qu'une revendication relative à un système comprenant une source d'alimentation définie en des termes fonctionnels larges et une revendication relative à une source d'alimentation pour le système qui était définie en termes de structure ne relevaient pas de l'exception prévue à la règle 29(2)a) CBE 1973.

Il ressort des exemples fournis dans les Directives que des produits ayant un lien entre eux sont, d'une part, des produits qui, bien qu'existant indépendamment les uns des autres en tant que produits

voneinander als eigenständige Produkte gibt, deren Zusammenwirken aber für das Funktionieren der mehrteiligen Erfindung notwendig ist (z.B. Stecker und Steckdose, Sender – Empfänger), und zum anderen chemische Erzeugnisse, die von Vorstufen abgeleitet sind (chemische Zwischen- und Endprodukt(e); Gen – Genkonstrukt – Host – Protein – Medikament). Im Gegensatz hierzu wirkten das in Anspruch 8 beanspruchte System einerseits und die Energiequellen nach den Ansprüchen 13 und 15 andererseits (als austauschbare Bestandteile dieses Systems) nicht zusammen, da das beanspruchte System die Erfindung völlig eigenständig ausführen konnte. Der in den Ansprüchen 13 und 15 verwendete Passus "für ein System nach Anspruch 8" bedeute sinngemäß "geeignet zur Substitution in" und nicht "geeignet zur Interaktion mit". Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass der Ausdruck "miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse" in Regel 29 (2) EPÜ 1973 sich nicht auf ein die Erfindung eigenständig ausführendes System (das System nach Anspruch 8) und ein Erzeugnis erstrecke, das ein austauschbarer Bestandteil des Systems ist (die Energiequellen gemäß den Ansprüchen 13 und 15).

Die Kammer folgte T 133/02 nicht, wonach ein Anspruch auf ein System und ein Anspruch auf ein Mittel, der sich auf eine Komponente des Systems bezieht, auf miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse gerichtet seien, ähnlich einem Stecker und einem Verbindungssystem, das den Stecker mit einer passenden Steckdose kombiniert. Die Kammer in T 671/06 war demgegenüber der Auffassung, dass ein Anspruch, der auf ein Verbindungssystem gerichtet ist, das den Stecker umfasst, vom Anspruch auf den Stecker abhängig ist, da er notwendigerweise alle Merkmale des Steckers enthält (Regel 29 (4) EPÜ 1973). Regel 29 (2) EPÜ 1973 sei jedoch nicht dazu gedacht, Ansprüche, die nach Regel 29 (4) EPÜ 1973 zulässig seien, zuzulassen oder zu verbieten. Der jeweilige Anwendungsbereich dieser beiden Absätze sei voneinander zu trennen.

In **T 1232/07** war die Anmeldung von der Prüfungsabteilung mit der Begründung zurückgewiesen worden, dass sie drei unabhängige Verfahrensansprüche enthalte. Im Rahmen ihrer Erörterung der in Regel 29 (2) EPÜ 1973 vorgesehenen Ausnahmen wies die Kammer darauf hin, dass Ausnahme (a) nur zuein-

alone products, only performed the distributed invention when interacting with each other (e.g. plug and socket, transmitter – receiver), and, on the other hand, chemical products which were derived from their predecessors (i.e. intermediate(s) and final chemical product, gene – gene construct – host – protein – medicament). In contrast, the system as claimed in claim 8 on the one hand and the power sources of claims 13 and 15 on the other hand (i.e. substitutes for part of this system) did not interact with each other, since the claimed system was completely self-contained in performing the invention. The clause "for a system according to claim 8" used in claims 13 and 15 meant "suitable for substitution in" rather than "suitable for interaction with". The board concluded that the term "inter-related products" in Rule 29(2) EPC 1973 did not extend to a system which is self-contained in performing the invention (the system of claim 8) and a product which is a constitutive substituent part for the system (the power sources of claims 13 and 15).

The board did not follow T 133/02, which had held that a system claim and a means claim relating to a component of the system were directed to inter-related products, similar to a plug and a connection system combining the plug with an adapted socket. The board in T 671/06 argued that a claim directed to a connection system comprising the plug would be dependent on the claim to the plug, as it necessarily comprised all the features of the plug (Rule 29(4) EPC 1973). However, Rule 29(2) EPC 1973 was not intended to permit or prohibit claims which were permitted under Rule 29(4) EPC 1973. The domain of application of these sub-rules should be kept separate.

In **T 1232/07** the application had been refused by the examining division on the ground that it comprised three independent method claims. The board, discussing the exceptions laid down in Rule 29(2) EPC 1973, highlighted that exception (a) referred only to interrelated products and not to some kind of inter-

autonomes, n'exécutent l'invention distribuée que s'ils interagissent (par exemple fiche-socle de prise de courant, transmetteur-récepteur) et, d'autre part, des produits chimiques qui proviennent de produits antérieurs (par exemple produit(s) chimique(s) intermédiaire(s) et produit final, gène – construction génétique – hôte – protéine – médicament). Or, le système faisant l'objet de la revendication 8 d'une part et les sources d'alimentation des revendications 13 et 15 d'autre part (destinées à remplacer une partie du système) n'interagissaient pas, étant donné que le système revendiqué exécutait l'invention de manière entièrement autonome. Les termes "pour un système selon la revendication 8", utilisés dans les revendications 13 et 15, signifiaient "pouvant se substituer à" plutôt que "pouvant interagir". La chambre a conclu que l'expression "produits ayant un lien entre eux" employée à la règle 29(2) CBE 1973 ne s'appliquait pas à un système exécutant de manière autonome l'invention (le système de la revendication 8) et à un produit qui est un élément de remplacement pour le système (à savoir les sources d'alimentation des revendications 13 et 15).

La chambre n'a pas suivi la décision T 133/02, dans laquelle il avait été estimé qu'une revendication de système et une revendication de moyen se rapportant à une composante du système portaient sur des produits ayant un lien entre eux, à l'instar d'une fiche et d'un système de connexion associant la fiche à un socle de prise de courant adapté. Dans l'affaire T 671/06, la chambre a estimé qu'une revendication ayant trait à un système de connexion comprenant la fiche serait dépendante de la revendication relative à la fiche, puisqu'elle contiendrait forcément toutes les caractéristiques de la fiche (règle 29(4) CBE 1973). En tout état de cause, la règle 29(2) CBE 1973 n'a pas pour but d'autoriser ou d'interdire les revendications admises en vertu de la règle 29(4) CBE 1973. Les champs d'application de ces dispositions doivent rester distincts l'un de l'autre.

Dans l'affaire **T 1232/07**, la demande avait été rejetée par la division d'examen au motif qu'elle contenait trois revendications de procédé indépendantes. La chambre, passant en revue les exceptions visées à la règle 29(2) CBE 1973, a souligné que l'exception a) se rapportait uniquement à des produits ayant un

ander in Beziehung stehende Erzeugnisse betreffe und nicht eine wie auch immer geartete Verbindung zwischen dem Gegenstand von unabhängigen Ansprüchen. Zueinander in Beziehung stehende Erzeugnisse könnten zum einen Gegenstände sein, die es zwar unabhängig voneinander als eigenständige Produkte gebe, deren Zusammenwirken für das Funktionieren der mehrteiligen Erfindung aber erforderlich sei (z. B. Schloss und Schlüssel), und zum anderen von ihren Vorstufen abgeleitete chemische Verbindungen (T 671/06). Außerdem stellte die Kammer fest, dass die streitigen Ansprüche nicht durch Ausnahme (b) gerechtfertigt seien, die unterschiedliche Verwendungen eines Erzeugnisses oder einer Vorrichtung betreffe und nicht wie vom beschwerdeführenden Anmelder behauptet unterschiedliche Anwendungen einer Idee. Schließlich hielt die Kammer die Ansprüche auch nicht aufgrund von Ausnahme (c) für zulässig, was der Beschwerdeführer im Übrigen nicht behauptet hatte.

2.2 Anwendung von Regel 29 (2) EPÜ 1973 im Einspruchsverfahren

In **T 263/05** (ABI. EPA 2008, 329) hatte sich die Kammer unter anderem mit der Frage zu befassen, ob Regel 29 (2) EPÜ 1973 aufgrund der Verweisung in Regel 61a EPÜ 1973 im Einspruchsverfahren anwendbar ist, wie dies von der Einspruchsabteilung festgestellt worden war.

Zur Beantwortung dieser Frage setzte sich die Kammer mit der Entscheidung G 1/91 auseinander, die sich mit der Wirkung von Regel 61a EPÜ 1973 im Zusammenhang mit dem Erfordernis der Einheitlichkeit befasst. Die Große Beschwerdekammer war der Auffassung, die Verweisung auf Kapitel II sei lediglich eine Pauschalverweisung und Regel 61a EPÜ 1973 könne nur Erfordernisse meinen, "die von den neuen Unterlagen des geänderten Patents sinnvollerweise noch zu fordern sind". Zweck des Einspruchsverfahrens sei es, einer Partei Gelegenheit zu geben, ungerechtfertigten Schutzrechten entgegenzutreten. Die vorliegende Kammer gelangte zu dem Schluss, dass Regel 29 (2) EPÜ 1973 im Einspruchsverfahren nicht angewandt werden könne, um eine Änderung eines erteilten Patents zu untersagen, wenn nicht vernünftigerweise erwartet werden könne, dass die geänderten Ansprüche dieser Regel entsprächen.

relationship between the subject-matter of independent claims. Such products were, on the one hand, objects which although existing independently of each other as stand-alone products only performed the distributed invention when interacting with each other (e.g. lock and key) and, on the other hand, chemical compounds derived from their precursors (T 671/06). Moreover, the board found that the contested claims were not permissible under exception (b), as point (b) referred to different uses of a product or apparatus and not to different uses of a concept as was argued by the appellant applicant. Finally, the board did not consider that the claims were permissible under exception (c), nor had the appellant argued this.

2.2 Application of Rule 29(2) EPC 1973 in opposition proceedings

In **T 263/05** (OJ EPO 2008, 329) the board had to consider, among other things, the question of whether Rule 29(2) EPC 1973 applied in opposition proceedings by virtue of the reference in Rule 61a EPC 1973, as had been held by the opposition division.

To answer this question, the board reviewed decision G 1/91, which had considered the effect of Rule 61a EPC 1973 in the context of the requirement of unity. The Enlarged Board of Appeal had taken the view that the reference to Chapter II was only a general one and that Rule 61a EPC 1973 could only be taken to refer "to those requirements which would still be reasonable to demand of the new documents relating to the amended patent". The purpose of opposition proceedings was to enable a party to oppose unjustified protective rights. The board concluded that Rule 29(2) EPC 1973 did not apply in opposition proceedings to prohibit an amendment to a granted patent if it would be unreasonable to demand of the amended claims that they comply with this rule.

lien entre eux, et non à un certain type de corrélation entre l'objet des revendications indépendantes. De tels produits sont, d'une part, des objets qui, bien qu'existant indépendamment les uns des autres en tant que produits autonomes, n'exécutent l'invention distribuée que s'ils interagissent (par exemple une serrure et une clé) et, d'autre part, des composés chimiques issus de leurs précurseurs (T 671/06). De plus, la chambre a considéré que les revendications contestées n'étaient pas admissibles en vertu de l'exception b), celle-ci se rapportant à différentes utilisations d'un produit ou d'un dispositif, et non à différentes utilisations d'un concept, ainsi que le requérant/demandeur le faisait valoir. Enfin, la chambre n'a pas jugé que les revendications étaient admissibles en vertu de l'exception c), ce que le requérant n'avait d'ailleurs pas fait valoir.

2.2 Application de la règle 29(2) CBE 1973 dans la procédure d'opposition

Dans l'affaire **T 263/05** (JO OEB 2008, 329), la chambre était notamment appelée à examiner la question de savoir si la règle 29(2) CBE 1973 s'appliquait dans la procédure d'opposition en vertu de la référence figurant dans la règle 61bis CBE 1973, ainsi que l'avait estimé la division d'opposition.

Pour répondre à cette question, la chambre a réexaminé la décision G 1/91, dans laquelle la Grande Chambre de recours s'était penchée sur l'incidence de la règle 61bis CBE 1973 eu égard à l'exigence d'unité. La Grande Chambre avait considéré que la référence au chapitre II était purement générale et que les dispositions dont il était question à la règle 61bis CBE 1973 ne pouvaient être que "les conditions dont il y [avait] encore lieu d'exiger le respect en ce qui concernait les nouveaux documents afférents au brevet modifié". La procédure d'opposition a pour but de permettre à une partie de s'opposer à des titres de protection qui ne sont pas justifiés. La chambre a donc conclu que la règle 29(2) CBE 1973 ne s'applique pas pendant la procédure d'opposition aux fins d'interdire la modification d'un brevet délivré s'il n'y a pas lieu d'exiger que les revendications modifiées respectent cette règle.

In Regel 29 (2) EPÜ 1973 gehe es nur um die verfahrensmäßige und praktische Notwendigkeit, die Anzahl der unabhängigen Ansprüche zu begrenzen, um so sicherzustellen, dass gegen Artikel 82 und 84 EPÜ 1973 verstößende Anmeldungen in verfahrenswirtschaftlicher Weise zurückgewiesen werden könnten. Die Regel in der geänderten Fassung könne nicht pauschal auf alle Änderungen in Einspruchsverfahren angewandt werden. Andernfalls wäre es unzulässig, eine Änderung vorzunehmen, durch die nichteinheitliche Ansprüche eingeführt würden, was im Einspruchsverfahren durchaus angemessen sein könne, da es dem Patentinhaber nicht mehr möglich sei, eine Teilanmeldung einzureichen (G 1/91). Außerdem wäre es nicht sinnvoll, von geänderten Ansprüchen zu verlangen, dass sie Regel 29 (2) EPÜ 1973 entsprechen, wenn der Patentinhaber ansonsten durch diese Regel gezwungen wäre, einen möglicherweise gültigen Gegenstand aufzugeben, der bereits in den erteilten Ansprüchen enthalten gewesen sei. Der vorliegende Fall sei ein Beispiel für derartige Umstände.

Die Kammer stellte abschließend fest, dass sie sich keine Umstände vorstellen könne, unter denen Regel 29 (2) EPÜ 1973 in irgendeiner Weise im Einspruchsverfahren zur Anwendung kommen könnte. Stehe erst einmal fest, dass eine Änderung von Ansprüchen aufgrund der Einspruchsgründe notwendig und angemessen sei, so sei es nicht sinnvoll, zusätzlich vorzuschreiben, dass die Änderung den rein administrativen Vorschriften der Regel 29 (2) EPÜ 1973 entspreche.

3. Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung

In **T 94/05** war Anspruch 1 im Vergleich zur erteilten Fassung dahingehend ergänzt worden, dass die "Mittel zum Ausgleich der Schwindung der Klappe [...]" Mittel "in Form von konstruktiven Maßnahmen am Rand der Klappenflügel" sind. Die Kammer prüfte dieses neue funktionelle Merkmal an Artikel 84 EPÜ 1973. Sie rief in Erinnerung, dass durch das Erfordernis der Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung sichergestellt werden soll, dass der durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmte Schutzbereich eines Patents dem technischen Beitrag entspricht, den die tatsächlich offenbarte Erfindung zum Stand der Technik leistet (s. auch T 409/91 und T 435/91). Deshalb

Rule 29(2) EPC 1973 was concerned only with a perceived procedural and practical need to limit the number of independent claims, designed to help ensure that applications which contravened Articles 82 and 84 EPC 1973 could be refused with procedural economy. The rule in its amended form could not apply across the board to all amendments in opposition proceedings. Otherwise it would not be permissible to make an amendment by which non-unitary claims were introduced, something which could clearly be appropriate in opposition proceedings, given that the proprietor was no longer able to file a divisional application (G 1/91). Moreover, it would be unreasonable to demand of the amended claims that they comply with Rule 29(2) EPC 1973 in cases where otherwise this rule would force the proprietor to abandon potentially valid subject-matter already contained in the granted claims. The case at issue was an example of such circumstances.

The board concluded that it could not envisage any circumstances in which Rule 29(2) EPC 1973 would be of any application in opposition proceedings. Once an amendment to the claims had been established to be necessary and appropriate having regard to the grounds of opposition, it would be unreasonable to impose the additional requirement that the amendment complied with the purely administrative provisions of Rule 29(2) EPC 1973.

3. Claims supported by the description

In **T 94/05**, claim 1 as granted had been amended by adding that "the means for compensating shrinkage of the flap [...]" were means "in the form of constructional measures at the edge of the flap wings". The board assessed this new functional feature in the light of Article 84 EPC 1973. It pointed out that the requirement for the claims to be supported by the description was intended to ensure that the extent of protection as defined by the patent claims corresponds to the technical contribution of the disclosed invention to the art (see also T 409/91 and T 435/91). Therefore the claims must reflect the actual contribution to the art in such a way that the skilled person is able

La règle 29(2) CBE 1973 répond seulement à la nécessité procédurale et pratique de limiter le nombre de revendications indépendantes, afin de contribuer à garantir que les demandes contrevenant aux articles 82 et 84 CBE 1973 puissent être rejetées en respectant l'économie de la procédure. La règle telle que modifiée ne peut pas s'appliquer systématiquement à toutes les modifications apportées pendant la procédure d'opposition. Dans le cas contraire, le titulaire du brevet ne pourrait pas être admis à apporter des modifications qui introduiraient des revendications ne formant plus une unité entre elles. Or, cela peut être manifestement indiqué dans la procédure d'opposition, le titulaire du brevet n'ayant plus la possibilité de déposer de demande divisionnaire (G 1/91). De même, il n'y aurait pas lieu d'exiger que les revendications modifiées respectent la règle 29(2) CBE 1973 lorsque cette règle obligerait le titulaire du brevet à abandonner un objet éventuellement valable qui est déjà compris dans les revendications du brevet délivré. Or, tel était le cas dans l'affaire examinée.

La chambre a conclu qu'elle ne pouvait concevoir de situations où la règle 29(2) CBE 1973 s'appliquerait d'une quelconque manière pendant la procédure d'opposition. Dès lors que la modification d'une revendication est jugée nécessaire et adéquate eu égard aux motifs d'opposition, il n'y a pas lieu d'exiger de surcroît que la modification satisfasse aux dispositions purement administratives de la règle 29(2) CBE 1973.

3. Fondement des revendications sur la description

Dans l'affaire **T 94/05**, la revendication 1 avait été complétée, par rapport au texte du brevet délivré, de telle sorte que les "moyens [...]" pour compenser le retrait du clapet [...] consistaient en des composants formant le bord des ailes de clapet. La chambre a examiné si cette nouvelle caractéristique fonctionnelle satisfaisait à l'article 84 CBE 1973. Elle a rappelé que l'exigence selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description vise à garantir que l'étendue de la protection conférée par un brevet, qui est déterminée par le contenu des revendications, correspond à la contribution que l'invention effectivement divulguée apporte à l'état de la technique (cf. également les décisions

müssen die Ansprüche den effektiven Beitrag zum Stand der Technik so wiedergeben, dass sie vom Fachmann im gesamten von ihnen abgedeckten Bereich ausgeführt werden können (T 659/93). Eine rein formale Stütze in der Beschreibung, also die wortwörtliche Wiedergabe eines Anspruchsmerkmals, konnte diesen Anforderungen nach Auffassung der Kammer nicht genügen.

Um zulässig zu sein, müssen funktionelle Merkmale dem Fachmann eine klare Lehre offenbaren, die er mit zumutbarem Denkaufwand ausführen kann (s. T 68/85). Daraus ergebe sich, dass dem Fachmann zumindest nach dem Lesen der Patentschrift unter Berücksichtigung seines allgemeinen Fachwissens und unter Umständen auch erst nach Durchführung üblicher Versuche zumindest eine Vielzahl verschiedener Ausführungsvarianten tatsächlich zur Verfügung stehen müsse. Die Kammer stellte aber fest, dass sich aus der Patentschrift die Ausführbarkeit des genannten funktionell definierten Merkmals lediglich im Umfang des einzigen Ausführungsbeispiels ergab. Die Ansprüche erstreckten sich demnach auf einen Gegenstand, der einem Fachmann in diesem Umfang auch nach der Lektüre der Patentschrift noch nicht zugänglich sei. Zusammenfassend stellte die Kammer fest, dass die in Anspruch 1 verwendete funktionelle Definition dem tatsächlichen, in der Patentschrift beschriebenen technischen Beitrag nicht gerecht werde. (Zum Thema Verhältnis zwischen technischem Beitrag und Anspruchsumfang siehe auch das Kapitel "Ausreichende Offenbarung".)

4. Auslegung von Ansprüchen

In **T 1023/02** betraf die im streitigen Patent offenbarte Erfindung rekombinante Herpes simplex-Virus (HSV)-Arten. Ihr lag die Erkenntnis zugrunde, dass die Gene für ein bestimmtes, in infizierten Zellen exprimiertes virales Protein (ICP34.5) für die Fähigkeit von HSV maßgeblich waren, Gewebe des zentralen Nervensystems zu zerstören. Der einzige unabhängige Anspruch 1 war auf ein Verfahren zur Herstellung eines HSV-1-Impfstoffs gerichtet, das die Schritte der Verhinderung nur der Transkription eines aktiven Produkts vom ICP34.5-Gen in einem intakten HSV-1 und der Kombination dieses Virus mit

to perform the invention in the entire range claimed (T 659/93). In the board's view, a purely formal support by the description, i.e. a verbatim repetition of the mention of a claimed feature, could not meet these requirements.

To be allowable, functional features must disclose a clear teaching which the skilled person can carry out without undue burden (see T 68/85). From this, it followed that the skilled person, at least after reading the patent specification, taking account of his common general knowledge, and possibly also after carrying out normal experiments, must actually be provided with at least a plurality of different embodiment variants. The board found, however, that the reproducibility from the patent specification of the above-mentioned functionally defined feature was confined to the sole embodiment described. The claims therefore extended to subject-matter with which the skilled person would not yet be provided to this extent even after reading the patent specification. The board concluded that the functional definition in claim 1 did not adequately reflect the technical contribution described in the patent specification. (Concerning the relationship between the technical contribution and the scope of claims, see also "Sufficient disclosure".)

4. Interpretation of claims

In **T 1023/02** the invention disclosed in the patent in suit related to recombinant herpes simplex virus (HSV) strains. It was based on the recognition that the genes for a specific viral protein (ICP34.5) expressed in infected cells determine the ability of HSV to destroy central nervous system tissue. The sole independent claim 1 was directed to a method for preparing an HSV-1 vaccine comprising the steps of preventing only transcription of an active product from the ICP34.5 genes in an intact HSV-1 and combining said virus with a pharmaceutically acceptable carrier. When dealing with several issues of interpretation

T 409/91 et T 435/91). C'est la raison pour laquelle les revendications doivent refléter la contribution effective à l'état de la technique de telle manière qu'elles puissent être mises en œuvre par l'homme du métier dans la totalité du domaine qu'elles couvrent (T 659/93). Selon la chambre, un fondement purement formel sur la description, autrement dit la reproduction littérale de la caractéristique d'une revendication, ne peut satisfaire à ces exigences.

Des caractéristiques fonctionnelles sont admises si elles constituent pour l'homme du métier un enseignement technique clair, qu'il peut mettre en œuvre en faisant un effort raisonnable de réflexion (cf. T 68/85). Il en résulte que c'est en tout état de cause après avoir lu le fascicule du brevet, et le cas échéant seulement après avoir effectué des essais de routine que l'homme du métier, s'appuyant sur ses connaissances générales, doit effectivement disposer à tout le moins de plusieurs modes d'exécution différents. La chambre a toutefois constaté que, à la lumière du fascicule du brevet, la caractéristique mentionnée, définie en termes fonctionnels, ne pouvait être exécutée que dans le cadre de l'unique exemple de réalisation qui était cité. Par conséquent, les revendications s'étendaient à un objet que l'homme du métier ne pouvait pas encore appréhender dans cette mesure, même après avoir lu le fascicule du brevet. La chambre a indiqué en résumé que la définition fonctionnelle utilisée dans la revendication 1 ne correspondait pas à l'apport technique effectif décrit dans le fascicule du brevet. (S'agissant de la relation entre l'apport technique et la portée de la revendication, se reporter également au chapitre "Suffisance de l'exposé".)

4. Interprétation des revendications

Dans l'affaire **T 1023/02**, l'invention divulguée dans le brevet litigieux avait trait à des souches du virus herpes simplex (VHS) recombiné. Il avait en effet été découvert que les gènes d'une protéine virale spécifique (ICP34.5) exprimés dans des cellules infectées déterminaient la capacité du VHS à détruire le tissu du système nerveux central. L'unique revendication indépendante 1 portait sur un procédé pour préparer un vaccin contre le VHS-1, comprenant les étapes consistant à empêcher uniquement la transcription d'un produit actif à partir des gènes ICP34.5 dans un virus VHS-1 intact et combinant ledit virus à

einem pharmazeutisch geeigneten Träger umfasste. Bei ihrer Erörterung mehrerer Fragen zur Auslegung der Ansprüche wandte die Kammer den anerkannten Grundsatz an, wonach der Fachmann, der sich mit einem Anspruch befasst, Auslegungen ausschließen sollte, die unlogisch oder technisch unsinnig sind.

Laut Anspruch 1 wurde der HSV-1-Impfstoff hergestellt, indem (nur) die "Transkription" eines aktiven Produkts vom ICP34.5-Gen verhindert wurde. Die Beschwerdegegner machten geltend, nach der anerkannten wissenschaftlichen Terminologie auf dem betreffenden Fachgebiet verlangten die Ansprüche somit, dass die Transkription eines aktiven Produkts, d.h. mRNA, von der DNA verhindert werde, und nicht die (eigentliche) Translation von der mRNA in ein aktives Protein. Die Kammer räumte ein, dass der Wortlaut der Ansprüche eher unglücklich gewählt war. Dessen ungeachtet stehe die von den Beschwerdegegnern vorgeschlagene Interpretation im Widerspruch zur Beschreibung der Erfindung, aus der sich ergebe, dass der in der "Verhinderung der Transkription" bestehende Schritt im Zusammenhang mit Schritten gesehen wurde, welche den für aktive ICP34.5 Proteine kodierenden offenen Leserahmen beeinträchtigten, ohne sich auf die Transkription der Gene auszuwirken.

Der Beschwerdegegner machte weiter geltend, dass ein nachträglich veröffentlichtes Dokument die Existenz eines mit dem ICP34.5 Gen übereinstimmenden, aber gegenläufigen (Antisense-) ORF-P-Gens offenbare. Daher müsse der Anspruch wegen des Begriffs "nur" dahingehend ausgelegt werden, dass der erste Verfahrensschritt sich nicht auf die Expression dieses ORF-P-Gens auswirke. Nach Auffassung der Kammer ging jedoch aus der Beschreibung klar hervor, dass der Patentinhaber die Existenz dieses Gens nicht in Betracht gezogen hatte. Der Fachmann würde daher den Gegenstand von Anspruch 1 im Lichte der Beschreibung nicht in dem vom Beschwerdegegner befürworteten Sinn auslegen. Dementsprechend könnten nachträglich veröffentlichte Erkenntnisse über weitere technische Details und/oder Komplikationen diese Auslegung nicht stützen.

Schließlich brachte die Kammer ihre Auffassung zum Ausdruck, dass ein Anspruch, der unter Verwendung der Formel "der ... umfasst" (comprising)

of the claims, the board applied the established principle that the skilled person, when considering a claim, should rule out interpretations which are illogical or do not make technical sense.

According to claim 1, the HSV-1 vaccine was prepared by preventing (only) "transcription" of an active product from the ICP34.5 genes. The respondents argued that, following recognised scientific terminology in the technical field, the claim thus required that the transcription from the DNA of an active product, i.e. mRNA, was prevented rather than the (proper) translation from the mRNA into an active protein. The board acknowledged that the language of the claims might be regarded as rather unfortunate. Nevertheless, the understanding put forward by the respondents was in contradiction with the description of the invention, from which it followed that the step of "preventing transcription" was envisaged to relate to steps which disturbed the open reading frame encoding the active ICP34.5 proteins without interfering with the transcription of the genes.

The respondent further argued that a post-published document revealed the existence of an ORF-P gene coincident with but anti-sense to the ICP34.5 gene. Therefore, in view of the term "only", the claim had to be interpreted as requiring that the first method step did not interfere with the expression of this ORF-P gene. The board, however, pointed out that it was apparent from the description that the patentee had not envisaged the existence of this gene. The skilled reader would therefore, in the light of the description, not interpret the subject-matter of claim 1 in the way advocated by the respondent. Accordingly post-published knowledge of further technical details and/or complications could not justify this interpretation.

Finally, the board expressed its view that a claim using "comprising" language should generally not be construed as covering subject-matter which included

un support pharmaceutiquement acceptable. Pour traiter de plusieurs questions relatives à l'interprétation des revendications, la chambre a appliqué le principe constant selon lequel l'homme du métier doit, lorsqu'il examine une revendication, exclure les interprétations qui ne sont pas logiques ou n'ont aucun sens sur le plan technique.

Selon la revendication 1, le vaccin contre le VHS-1 est préparé en empêchant (uniquement) la "transcription" d'un produit actif à partir des gènes ICP34.5. Les intimés ont fait valoir que, conformément à la terminologie scientifique reconnue dans le domaine technique concerné, la revendication nécessitait donc que la transcription à partir de l'ADN d'un produit actif, à savoir un ARNm, et non la traduction (proprement dite) à partir de l'ARNm en protéine active, soit empêchée. La chambre a admis que la formulation des revendications pouvait être jugée malencontreuse. Cependant, la version des intimés était en contradiction avec la description de l'invention, selon laquelle il était prévu que l'étape consistant à "empêcher la transcription" se rapporte à des étapes qui perturbent la phase ouverte de lecture codant les protéines ICP34.5 actives, mais n'agissent pas sur la transcription des gènes.

L'intimé a en outre fait valoir qu'un document publié ultérieurement révélait l'existence d'un gène ORF-P qui était concomitant au gène ICP34.5, mais aussi antisens de ce dernier. Compte tenu de l'emploi du terme "uniquement", la revendication devait par conséquent être interprétée de telle sorte qu'elle nécessitait que la première étape du procédé n'agisse pas sur l'expression de ce gène ORF-P. La chambre a toutefois souligné que la description faisait apparaître que le titulaire du brevet n'avait pas envisagé l'existence de ce gène. Aussi l'homme du métier se fondant sur la description n'interpréterait-il pas l'objet de la revendication 1 de la manière préconisée par l'intimé. Des connaissances de détails et/ou difficultés techniques supplémentaires résultant d'un document publié ultérieurement ne pouvaient dès lors pas justifier cette interprétation.

Enfin, la chambre a estimé que de manière générale, il ne fallait pas considérer qu'une revendication où apparaissait le terme "comprenant" couvrait un

abgefasst ist, im Allgemeinen nicht dahingehend ausgelegt werden darf, dass er sich auf einen Gegenstand erstreckt, der weitere Schritte beinhaltet, die den angegebenen technischen Zweck der im Anspruch genannten Schritte offenkundig konterkarieren würden. Bei Anwendung dieses Grundsatzes auf den fraglichen Anspruch ergebe sich, dass der Fachmann weder in Betracht ziehen würde, dass das Verfahren weitere Schritte zur Aufspaltung der Kombination aus dem preparierten Virus und dem pharmazeutisch geeigneten Träger gemäß dem zweiten Verfahrensanspruch beinhalten würde, noch – aufgrund des Worts "nur" im ersten Verfahrensanspruch –, dass das Verfahren weitere genetische Modifikationen beinhalten könnte.

In **T 1599/06** hatte die Kammer ebenfalls den Begriff "der ... umfasst" (comprising) auszulegen. Sie betonte, dass die Bedeutung von Begriffen in einem Patentanspruch vom Standpunkt eines Fachmanns zu bestimmen ist, der den Anspruch im Gesamtzusammenhang der Anmeldung und vor dem Hintergrund seines allgemeinen Fachwissens liest. Der Anspruch war auf einen Impfstoff gerichtet, der mindestens ein spezifisches gereinigtes und isoliertes Mycobacterium-tuberculosis-Protein umfasst. Die Prüfungsabteilung hatte den Begriff "der ... umfasst" weit ausgelegt und festgestellt, dass der beanspruchte Gegenstand gegenüber einer teilweise gereinigten Proteinfraction, die ihrer Ansicht nach unter anderem die angegebenen Proteine enthielt, nicht neu sei. Die Kammer war hingegen der Auffassung, dass der Fachmann der Anmeldung als Ganzes die Information entnehmen würde, dass die spezifischen Merkmale der erfindungsgemäßen Impfstoffe darin bestünden, dass sie aus isolierten und gereinigten Mycobacterium-tuberculosis-Proteinen gewonnen würden. Daher wäre der Fachmann davon ausgegangen, dass die Definition nach Anspruch 1 auf Impfstoffe abstelle, die erstens aus den in den Ansprüchen genannten isolierten und gereinigten Proteinen bestünden und zweitens diese Proteine als ihren Hauptbestandteil enthielten.

Im Fall **T 223/05** wurde in Anspruch 18, der auf eine bestimmte Verbindung gerichtet war, nichts zum Wert von X in Abwesenheit von Y gesagt. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung gewesen, dass der Fachmann den Inhalt der Beschreibung herangezogen und

further steps of a nature that would manifestly counteract the specified technical purpose of the step(s) recited in the claim. When applying this principle to the claim at issue, it followed that the skilled person would neither consider that the method might include any further step of undoing the combination of the prepared virus with the pharmaceutically acceptable carrier as specified in the second method step, nor, in view of the wording "only" in the first method step, consider that the method might include further genetic modifications.

In **T 1599/06** the board likewise had to interpret the term "comprising". It emphasised that the meaning of terms in a patent claim has to be determined from the point of view of the skilled person, who reads the claim in the context of the application and against the background of his/her common general knowledge. The claim was directed to a vaccinating agent comprising at least one specific purified and isolated protein of Mycobacterium tuberculosis. The examining division had interpreted the term "comprising" broadly and held that the claimed subject-matter lacked novelty in relation to a partially purified protein fraction which, in their view, contained *inter alia* the specified proteins. In the board's view, however, the skilled person would derive from the application as a whole the information that the specific characteristic of the vaccinating agents according to the invention was their generation from isolated and purified Mycobacterium tuberculosis proteins. Therefore, he/she would have considered that the definition in claim 1 covered vaccinating agents that, firstly, were constituted from isolated and purified proteins as mentioned in the claims and, secondly, contained those proteins as their main constituents.

In case **T 223/05** claim 18, which was directed to a certain compound, was silent on the value of X, when Y was not present. The opposition division had held that the skilled reader would have referred to the content of the description and would have deduced that all the

objet incluant des étapes supplémentaires dont l'action contrebalancerait manifestement l'objectif technique défini de l'étape (des étapes) énoncée(s) dans la revendication. C'est pourquoi l'homme du métier qui applique ce principe à la revendication en cause ne considérerait pas que le procédé puisse inclure une quelconque étape supplémentaire consistant à annuler la combinaison du virus préparé avec le support pharmaceutiquement acceptable, comme défini dans la deuxième étape du procédé, ni ne penserait, compte tenu de l'emploi du terme "uniquement" dans la première étape du procédé, que le procédé puisse englober d'autres modifications génétiques.

Dans l'affaire **T 1599/06**, la chambre a également dû interpréter le terme "comprenant". Elle a mis l'accent sur le fait que la signification des termes employés dans une revendication de brevet doit être déterminée du point de vue de l'homme du métier qui lit cette revendication dans le contexte de la demande, en s'appuyant sur ses connaissances générales. La revendication portait sur un agent de vaccination comprenant au moins une protéine spécifique isolée et purifiée de Mycobacterium tuberculosis. La division d'examen avait interprété le terme "comprenant" de manière globale et considéré que l'objet revendiqué n'était pas nouveau eu égard à une fraction de protéine partiellement purifiée qui, à son avis, contenait entre autres les protéines spécifiées. La chambre a toutefois estimé que la demande dans son ensemble enseignait à l'homme du métier que les agents de vaccination avaient, selon l'invention, pour caractéristique spécifique d'être générés à partir de protéines isolées et purifiées de Mycobacterium tuberculosis. Il considérerait donc que la définition donnée dans la revendication 1 couvrirait les agents de vaccination qui, premièrement, étaient constitués à partir de protéines isolées et purifiées, ainsi qu'il était précisé dans les revendications, et, deuxièmement, contenaient ces protéines en tant que principales composantes.

Dans l'affaire **T 223/05**, la revendication 18, qui portait sur un certain composé, était muette en ce qui concernait la valeur de X en l'absence de Y. La division d'opposition a considéré que l'homme du métier se serait référé au contenu de la description et aurait déduit

daraus geschlossen hätte, dass alle beanspruchten Verbindungen eine Michael-Akzeptor-Seitenkette aufwiesen. Daher würde der sachkundige Leser die Informationslücke in Anspruch 18 anhand des Inhalts der Beschreibung behoben haben und wäre zu dem Schluss gekommen, in Abwesenheit von Y müsse X eine Michael-Akzeptor-Seitenkette sein. Der Gegenstand des betreffenden Anspruchs sei demnach gegenüber Dokument (3) neu.

Die Kammer wies jedoch darauf hin, dass Artikel 69 EPÜ 1973 und sein Protokoll keine Grundlage für den Ausschluss eines unter den eigentlichen Wortsinn der Ansprüche fallenden Gegenstands bieten. In Anwendung dieser Regel auf den vorliegenden Fall gelangte die Kammer zu der Auffassung, dass es mit einer korrekten Anspruchsauslegung nicht vereinbar sei, in Anspruch 18 eine bestimmte Bedeutung von X hineinzulesen, die nur in der Beschreibung vorkomme, und sich dann auf dieses Merkmal zu stützen, um eine Unterscheidung gegenüber dem Stand der Technik vorzunehmen (s. T 881/01).

In der Sache **T 1279/04** verwarf die Kammer die Auffassung des beschwerdeführenden Patentinhabers, dass Ansprüche für die Zwecke der Beurteilung der Neuheit im Einspruchsverfahren gemäß Artikel 69 (1) EPÜ 1973 und seinem Auslegungsprotokoll auszulegen seien. Artikel 69 (1) EPÜ 1973 und sein Protokoll bezögen sich auf den *Schutzbereich* des Patents bzw. der Patentanmeldung, der vor allem in Verletzungsverfahren von Bedeutung sei. Diese Bestimmungen dienten dazu, im Zusammenhang mit einer behaupteten Patentverletzung unter Umständen, unter denen der Anspruchswortlaut definitiv feststehe, für einen *fairen* Schutz zu sorgen – unter anderem durch Bezugnahme auf die Beschreibung und die Zeichnungen. Im Prüfungs- und Einspruchsverfahren habe hingegen die künftige *Rechtssicherheit* oberste Priorität. Hier bestehe die Funktion der Ansprüche darin, den Gegenstand zu definieren, für den Schutz begehrt werde (Artikel 84 Satz 1 EPÜ 1973 – der auch im Einspruchsverfahren anwendbar sei). Es komme nichts anderes in Betracht als eine Herangehensweise bei der ein Anspruch als strikte Definition gelesen wird, da der Anspruch in diesem Verfahrensstadium geändert werden könne und solle, um einen dem Gebot der Rechtssicherheit entsprechenden

claimed compounds had a Michael acceptor side-chain. Hence, the skilled reader would have corrected the lack of information in claim 18 by referring to the content of the description and would have concluded that, in the absence of Y, X had to be a Michael acceptor side-chain. For this reason the subject-matter of said claim was novel over document (3).

The board, however, emphasised that Article 69 EPC 1973 and its Protocol did not provide a basis for excluding what was literally covered by the terms of the claims. Applying this to the case at issue, the board considered it inconsistent with proper claim interpretation to read into claim 18 a particular meaning for X which only appeared in the description, and then to rely on this feature to provide a distinction over the prior art (see T 881/01).

In case **T 1279/04** the board did not share the appellant/proprietor's view that, for the purposes of assessing novelty in opposition proceedings, claims should be interpreted in accordance with Article 69(1) EPC 1973 and the Protocol on its interpretation. Article 69(1) EPC 1973 and its Protocol related to the *extent of protection* conferred by the patent or patent application, which was primarily of concern in infringement proceedings. They served to determine a *fair* protection – *inter alia* by reference to the description and drawings – in the context of an actual alleged infringer in circumstances where the claim wording was set in stone. By contrast, in examination and opposition proceedings the value of future *legal certainty* was paramount. In this forum the function of the claims was to define the matter for which protection was sought (Article 84 EPC 1973, first sentence – which also applied to opposition). There was no case for anything other than a strict definitional approach, given that in this procedural stage the claim could and should be amended to ensure legally certain patentability, in particular novelty and inventive step over any known prior art. Amendment rather than protracted argument should be the answer to genuine difficulties of interpretation in all aspects

que tous les composés revendiqués avaient une chaîne latérale d'un accepteur de Michael. Il aurait donc remédié à l'absence d'informations dans la revendication 18 à l'aide du contenu de la description, et aurait conclu qu'en l'absence d'Y, X devait être une chaîne latérale d'un accepteur de Michael. L'objet de ladite revendication était pour cette raison nouveau par rapport au document (3).

La chambre a cependant souligné que l'on ne pouvait se fonder sur l'article 69 CBE 1973 et le protocole interprétatif y afférent pour exclure ce qui était couvert littéralement par les termes des revendications. La chambre, appliquant ce principe à l'affaire examinée, a estimé qu'attribuer à X, dans la revendication 18, un sens particulier qui n'apparaissait que dans la description, puis se fonder sur cette caractéristique pour établir une distinction par rapport à l'état de la technique, ne procédait pas d'une interprétation correcte des revendications (cf. T 881/01).

Dans l'affaire **T 1279/04**, la chambre n'a pas partagé l'opinion du requérant/titulaire du brevet selon laquelle il convenait d'interpréter les revendications conformément à l'article 69(1) CBE 1973 et au protocole interprétatif y afférent pour apprécier la nouveauté pendant une procédure d'opposition. L'article 69(1) CBE 1973 et le protocole y afférent ont trait à l'*étendue de la protection* conférée par le brevet ou par la demande de brevet, une question particulièrement importante dans les procédures de contrefaçon. Ils permettent de déterminer une protection *équitable*, entre autres à l'aide de la description et des dessins, dans un cas concret de contrefaçon alléguée, étant donné que le texte des revendications est arrêté de manière définitive. En revanche, la sécurité juridique future revêt une importance primordiale dans les procédures d'examen et d'opposition. Dans ce contexte, les revendications servent à définir l'objet de la protection demandée (article 84 CBE 1973, première phrase, qui s'applique aussi aux oppositions). A cet égard, seule une approche consistant à lire la revendication comme définition stricte est possible, étant donné qu'à ce stade de la procédure, la revendication peut et doit être modifiée pour garantir la sécurité juridique quant à la brevetabilité, et en particulier eu égard à la nouveauté

Patentschutz, und insbesondere Neuheit und erfinderische Tätigkeit gegenüber jedem bekannten Stand der Technik, zu gewährleisten. Jeglichen auftretenden Auslegungsschwierigkeiten sollte im Prüfungs- und Einspruchsverfahren mit Änderungen begegnet werden und nicht mit langwierigen Argumenten, wobei anerkannt sei, dass Änderungen an der erteilten Fassung eines Patents durch Einspruchsgründe veranlasst sein sollten.

C. Einheitlichkeit der Erfindung

In der Sache **W 21/04** stellte die Kammer fest, dass die IPEA bestimmte Merkmale der unabhängigen Ansprüche bei der Prüfung der Einheitlichkeit der Erfindung nicht berücksichtigt habe. Die IPEA hatte entschieden, dass diese Ansprüche den in den Artikeln 5 und 6 PCT genannten Erfordernissen nicht genügten, weil sie eine weite Bandbreite an Verfahren und Erzeugnissen abdeckten, die ein bestimmtes Merkmal aufwiesen, das durch einen Faktor K definiert wurde. Dieser Faktor K sei ungewöhnlich und lasse keinen aussagekräftigen Vergleich mit dem zu, was im Stand der Technik offenbart sei, so dass er nicht dazu dienen könne, den Beitrag der Anmeldung zum Stand der Technik zu definieren.

Die Kammer stellte fest, dass im Rahmen der internationalen vorläufigen Prüfung dieselben Grundsätze anwendbar seien, die für das internationale Recherchungsverfahren vor der ISA entwickelt worden seien (W 31/88, ABI. EPA 1990, 134; W 7/89, W 59/90, W 9/02). Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern dürfe aber ein Merkmal eines unabhängigen Anspruchs, das nach Ansicht der IPEA den Erfordernissen des Artikels 6 PCT nicht genügt, bei der Prüfung eines Einwands der mangelnden Einheitlichkeit der Erfindung nicht außer Acht gelassen werden.

In **T 106/06** verwies die Kammer auf die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach ein Herstellungsverfahren und die hergestellten Erzeugnisse als einheitlicher Gegenstand anzusehen sind. Die Kammer prüfte, ob die Tatsache, dass Anspruch 1 sich nicht auf ein Herstellungsverfahren im üblichen Sinne bezog, für das kennzeichnend ist, dass die mit diesem Verfahren hergestellten Erzeugnisse schon zu Beginn des Verfahrens ins Auge gefasst

of the examination and opposition procedure, it being acknowledged that amendments to a patent as granted should be occasioned by grounds for opposition.

C. Unity of invention

In **W 21/04** the board found that the IPEA had disregarded some features of the independent claims when examining for unity of invention. The IPEA had held that these claims did not meet the requirements of Articles 5 and 6 PCT because they covered a very wide range of processes and products exhibiting a certain feature defined by a factor K. The IPEA had decided that factor K was unfamiliar, rendering a meaningful comparison with the prior art impossible, and therefore could not serve to define the application's contribution to the state of the art.

The board considered that the principles developed for the international search procedure before the ISA had also to be applied to international preliminary examination (W 31/88, OJ EPO 1990, 134; W 7/89, W 59/90, W 9/02), observing that according to the established case law of the boards of appeal the features of an independent claim that the ISA held not to meet the requirements of Article 6 PCT could not be disregarded in examining a lack of unity objection.

In **T 106/06** the board referred to the established case law of the boards of appeal according to which a manufacturing process and its resulting products are considered as unitary subject-matter. The board gave consideration to the question as to whether the fact that claim 1 did not relate to a manufacturing process in the usual sense which may be characterised in that the specific end products are envisaged at the outset of the process, but to a process of isolating

et à l'activité inventive par rapport à l'état de la technique connu. Il convient dès lors de répondre par des modifications, et non par de longs arguments, à de véritables difficultés d'interprétation liées à tous les aspects de la procédure d'examen et d'opposition, étant entendu que le brevet tel que délivré doit être modifié pour pouvoir répondre à des motifs d'opposition.

C. Unité de l'invention

Dans l'affaire **W 21/04**, la chambre a constaté que l'ACEPI n'avait pas pris en considération certaines caractéristiques des revendications indépendantes dans l'examen de la question de l'unité de l'invention. L'ACEPI avait considéré que ces revendications ne remplissaient pas les conditions énoncées aux articles 5 et 6 PCT parce qu'elles couvraient une très large gamme de procédés et de produits présentant une certaine caractéristique défini par un facteur K. L'ACEPI avait décidé que ledit facteur K était inhabituel et rendait impossible une comparaison pertinente avec ce qui était révélé dans l'état de la technique et ne pouvait donc pas servir à définir la contribution de la demande à l'état de la technique.

La chambre était d'avis que lors de l'examen préliminaire international, les mêmes principes que ceux développés pour la procédure de recherche internationale devant l'ACRI, doivent s'appliquer (W 31/88, JO OEB 1990, 134; W 7/89, W 59/90, W 9/02). La chambre a rappelé que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, la caractéristique d'une revendication indépendante dont d'ACRI estimerait qu'elle ne répond pas aux exigences de l'article 6 PCT, ne peut pas être ignorée pour l'examen d'une objection fondée sur le manque d'unité de l'invention.

Dans la décision **T 106/06**, la chambre s'est référée à la jurisprudence constante des chambres de recours, selon laquelle un procédé de fabrication et les produits qui en résultent sont considérés comme un seul et même objet. Elle s'est penchée sur la question de savoir si le fait que la revendication 1 ne se rapportait pas à un procédé de fabrication au sens habituel du terme, susceptible d'être caractérisé en ce que des produits finaux spécifiques sont prévisibles dès le

werden, sondern auf ein Verfahren zur Isolierung von Genen, das in seiner Ausgestaltung einem Screeningverfahren ähnelt, für welches wiederum kennzeichnend ist, dass das Endprodukt anfangs nicht bekannt ist, sich auf die Beurteilung der Einheitlichkeit auswirken sollte. Die entscheidende Frage sei die, ob das Erzeugnis tatsächlich mit dem Verfahren hergestellt worden sei, und nicht, ob es zu Beginn des Verfahrens bekannt gewesen sei. Daher gebe es bei der Beurteilung der Einheitlichkeit keinen Unterschied zwischen einem Herstellungsverfahren und einem Screeningverfahren und den jeweils gewonnenen Erzeugnissen.

III. ÄNDERUNGEN

A. Artikel 123 (2) EPÜ 1973

1. Allgemeines – Zwischenverallgemeinerung

In **T 1408/04** machte der Beschwerdeführer/Einsprechende unter anderem geltend, dass die in Anspruch 1 eingeführte Terminologie eine Zwischenverallgemeinerung der ursprünglichen Offenbarung darstelle, da eine Oberschicht, durch die die Oberfläche, und eine Unterschicht, durch die die gegenüberliegende Fläche definiert werde, erst in der Ausführungsform gemäß den Abbildungen 1 bis 3 offenbart würden und nicht generell für die weite Definition der Vorrichtung gemäß den übrigen Merkmalen von Anspruch 1 gälten.

Die Kammer stellte fest, dass die in Anspruch 1 des Hauptantrags eingeführte Terminologie in der eingereichten Fassung der Anmeldung nicht ausdrücklich offenbart werde. Aus der weiten Bandbreite an für die Ober- und die Unterschicht in Frage kommenden Strukturen, die unter den gewährten Anspruch 1 fielen, werde nun eine spezifische Auswahl getroffen. Zur Vermeidung einer Zwischenverallgemeinerung (d.h. einer nicht offenbarten Kombination von ausgewählten Merkmalen, die irgendwo zwischen einer ursprünglichen breiten Offenbarung und einer beschränkteren spezifischen Offenbarung liege) müssten alle unabdingbaren Merkmale der speziellen Auswahl in den Anspruch aufgenommen werden. Die Auswahl gehe vorliegend auf die Zeichnungen zurück, in denen indessen auch eine besondere (wenn auch weit verbreitete) Art der Verbindung von Ober- und Unterschicht dargestellt

genes which, in view of its set-up, has resemblance to a screening process which, in turn, may be characterised in that the final product is not known at the outset, should have an influence on the assessment of unity. The board held that the decisive question was whether the product had actually been produced by the process and not whether or not it had been known at the start of it. Therefore, there was no difference in the assessment of unity between a manufacturing process and a screening process and their resulting products.

III. AMENDMENTS

A. Article 123(2) EPC 1973

1. General issues – intermediate generalisation

In **T 1408/04** the respondent/opponent alleged *inter alia* that the terminology introduced into claim 1 was an intermediate generalisation of the original disclosure, since a topsheet defining the top surface and a backsheet defining the opposite surface was only disclosed in the embodiment of Figures 1 to 3 and was not generally applicable to the broad definition of the device according to the other features of claim 1.

The board stated that the terminology introduced into claim 1 according to the main request was not disclosed *expressis verbis* in the filed application. From the broad range of topsheet/backsheet structures within the scope of claim 1 as granted, a specific selection had now been made. The board considered that, to avoid an intermediate generalisation (i.e. an undisclosed combination of selected features lying somewhere between an originally broad disclosure and a more limited specific disclosure), all the necessary features of the specific selection must be included in the claim. The selection in this case came from the drawings, which, however, also showed a particular (albeit commonly used) type of topsheet/backsheet connection. This particular connection was lacking in the claim. Thus an intermediate generalisation was present.

début du processus, mais à un procédé d'isolation de gènes ressemblant, dans sa forme, à un procédé de filtrage caractérisé quant à lui par le fait que le produit final n'est pas connu dès le début, devait avoir une incidence sur l'examen de l'unité. La chambre a estimé que la question décisive était de savoir si le produit avait été effectivement produit par le procédé, et non pas s'il était connu ou non au début de ce procédé, et que pour apprécier l'unité de l'invention, il n'y avait pas lieu d'établir de distinction entre un procédé de fabrication et un procédé de filtrage et les produits qui en résultent.

III. MODIFICATIONS

A. Article 123(2) CBE 1973

1. Généralités – généralisation intermédiaire

Dans l'affaire **T 1408/04**, l'intimé/opposant avait notamment allégué que la terminologie introduite dans la revendication 1 était une généralisation intermédiaire de la divulgation initiale, étant donné qu'une feuille de dessus définissant la surface supérieure et une feuille de fond définissant la surface opposée n'étaient divulguées que dans le mode de réalisation représenté dans les figures 1 à 3 et n'étaient pas applicables de manière générale à la définition large du dispositif résultant des autres caractéristiques de la revendication 1.

La chambre a déclaré que la terminologie introduite dans la revendication 1 selon la requête principale n'était pas divulguée en des termes exprès dans la demande telle que déposée. Une sélection spécifique était à présent opérée parmi le large éventail de structures composées de feuilles de dessus et de feuilles de fond et comprises dans la portée de la revendication 1 du brevet tel que délivré. La chambre a estimé que toutes les caractéristiques requises de la sélection spécifique devaient être incluses dans la revendication pour éviter une généralisation intermédiaire (à savoir une combinaison non divulguée de caractéristiques sélectionnées se situant quelque part entre une divulgation initialement large et une divulgation spécifique plus limitée). En l'occurrence, cette sélection provenait des dessins qui, en tout état de cause, montraient également un type particulier (bien que couramment utilisé) d'assem-

sei. Diese besondere Verbindung fehle im Anspruch jedoch. Daher liege eine Zwischenverallgemeinerung vor.

Die Kammer verwarf nicht nur die Art und Weise, wie der Beschwerdeführer bei der Auslegung der Ansprüche die "Bereitschaft, die Ansprüche zu verstehen", interpretierte, sondern gelangte auch zu dem Schluss, dass die Änderung von Anspruch 1 im Ergebnis zu einer Zwischenverallgemeinerung der ursprünglichen Offenbarung führte und dass der Gegenstand von Anspruch 1 die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ 1973 daher nicht erfüllte.

Im Hinblick auf den dritten Hilfsantrag gelangte die Kammer bezüglich des auf Artikel 123 (2) EPÜ 1973 gestützten Einwands des Beschwerdegegners, es liege eine Zwischenverallgemeinerung vor, zu der Auffassung, dass die besondere Definition einer flüssigkeitsundurchlässigen Verbindung von Ober- und Unterschicht keine Verallgemeinerung des Inhalts der ursprünglich eingereichten Anmeldung sei. Zwar treffe es zu, dass die Abbildungen 1 bis 3 eine bevorzugte Ausführungsform beträfen, doch sei klar, dass diese Abbildungen lediglich eine "bevorzugte" Ausführungsform einer Art der Verbindung von Ober- schicht, Unterschicht und Kern darstellten. Tatsächlich sei dies die einzige Verbindungsart, die klar und eindeutig offenbart werde. Der Fachmann würde sofort erkennen, dass die in den Abbildungen dargestellte undurchlässige Ausgestaltung von Ober- und Unterschicht auch allgemein für andere Aspekte der Erfindung gelte und nicht nur für die in den Abbildungen 1 bis 3 dargestellten Merkmale. In diesem Zusammenhang gehörten die übrigen in diesen Abbildungen vorhandenen Elemente und die undurchlässige Ausgestaltung von Ober- und Unterschicht nicht untrennbar zusammen, was auch durch die Beschreibung bestätigt werde, in der diese Merkmale als fakultativ bezeichnet würden. Daher sei für den Fachmann eindeutig erkennbar, dass diese Merkmale nicht Teil der Struktur aus Ober- und Unterschicht seien und dass sie in der Ausführungsform gemäß den Abbildungen 1 bis 3 weggelassen werden könnten. Die in den Abbildungen speziell dargestellte und in Anspruch 1 dieses Antrags definierte Struktur von Ober- und Unterschicht gelte somit allgemein für die durch die übrigen Merkmale in

The board disagreed not only with the appellant's understanding of what "the claims must be interpreted by a 'mind willing to understand'" meant, but also concluded that the amendment to claim 1 resulted in an intermediate generalisation of the original disclosure and therefore that the subject-matter of claim 1 did not meet the requirements of Article 123(2) EPC 1973.

With regard to the third auxiliary request, concerning the respondent's objection under Article 123(2) EPC 1973 on the basis of the alleged presence of an intermediate generalisation, the board concluded that the particular definition of the topsheet/backsheet sealed connection was not a generalisation of the content of the originally filed application. Whilst it was correct that Figures 1 to 3 represented a preferred embodiment, it was clear that they represented only a "preferred" embodiment of one way of assembling the topsheet, backsheet and core. In fact this was the only way which was clearly and unambiguously disclosed. The skilled person would immediately realise that the specific topsheet/backsheet sealed configuration as shown in the Figures was generally applicable also to other aspects of the invention and was not limited only to the set of features shown in Figures 1 to 3. In this regard, the other elements present in these Figures were not inextricably linked to the topsheet/backsheet sealed configuration, as also confirmed by the description, which categorised these features as optional. Thus the skilled person understood unambiguously that these features were not part of the topsheet/backsheet structure, and could be omitted from the embodiment in Figures 1 to 3. The topsheet/backsheet structure as specifically indicated in the Figures and as defined in claim 1 of this request was consequently applicable generally to the invention as defined by the other features in claim 1. Therefore, the requirements of Article 123(2) EPC 1973 were met.

blage des feuilles de dessus et des feuilles de fond. Cet assemblage particulier ne figurait toutefois pas dans la revendication. D'où l'existence d'une généralisation intermédiaire.

Non seulement la chambre a contesté la manière dont le requérant entendait l'expression que "les revendications devaient être interprétées avec une volonté de comprendre", mais elle a aussi conclu que la modification apportée à la revendication 1 entraînait une généralisation intermédiaire de la divulgation initiale et que, partant, l'objet de la revendication 1 ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 123(2) CBE 1973.

En ce qui concerne la troisième requête subsidiaire, et eu égard à l'objection élevée par l'intimé au titre de l'article 123(2) CBE 1973 en raison d'une prétendue généralisation intermédiaire, la chambre a conclu que la définition particulière de l'assemblage étanche de la feuille de dessus et de la feuille de fond n'était pas une généralisation du contenu de la demande telle que déposée. S'il était exact que les figures 1 à 3 constituaient un mode de réalisation préféré, elles ne représentaient à l'évidence qu'un mode de réalisation "préféré" d'une manière d'assembler la feuille de dessus, la feuille de fond et l'âme. Il s'agissait en fait de la seule manière d'assembler qui était divulguée clairement et sans ambiguïté. L'homme du métier comprendrait immédiatement que l'assemblage étanche spécifique de la feuille de dessus et de la feuille de fond, tel qu'illustré dans les figures, s'appliquait aussi de manière générale à d'autres aspects de l'invention et n'était pas limité à la seule série de caractéristiques illustrées dans les figures 1 à 3. Les autres éléments présents dans la figure n'étaient d'ailleurs pas liés de manière inextricable à cet assemblage étanche de la feuille de dessus et de la feuille de fond, ainsi que le confirmait la description, selon laquelle ces caractéristiques étaient facultatives. Aussi l'homme du métier comprenait-il sans ambiguïté que ces caractéristiques ne faisaient pas partie de la structure composée de la feuille de dessus et de la feuille de fond, et qu'il était possible de ne pas en tenir compte pour le mode de réalisation découlant des figures 1 à 3. La structure composée de la feuille de dessus et de la feuille de fond, telle qu'indiquée de manière spécifique dans les figures et telle que définie dans la revendication de cette requête, valait par conséquent de manière géné-

Anspruch 1 definierte Erfindung.
Damit seien die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ 1973 erfüllt.

In der Sache **T 461/05** betraf Anspruch 4 nach Ansicht der Prüfungsabteilung, die die Patentanmeldung zurückgewiesen hatte, Verallgemeinerungen von besonderen Ausführungsformen, die jeweils ein untrennbares Ganzes bildeten, und erweiterten den Gegenstand der Anmeldung entgegen den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ 1973 über ihren ursprünglichen Inhalt hinaus. Die Kammer hob diese Entscheidung auf.

Die Kammer stellte fest, dass der geänderte Anspruch 4 einen Gegenstand definierte, der weniger allgemein war als der durch Anspruch 1 in der ursprünglichen Fassung definierte Gegenstand, aber allgemeiner als die besondere Ausführungsform, die dem in der Beschreibung offenbarten Fall 2a entsprach, und als der Gegenstand des ursprünglich eingereichten Anspruchs 6. Es lag daher eine Verallgemeinerung vor, die unter Fachleuten auf dem Gebiet des Patentwesens auch als Zwischenverallgemeinerung ("intermediate generalisation") bezeichnet wird. Die Kammer wies darauf hin, dass eine Zwischenverallgemeinerung sich von einer einfachen Verallgemeinerung dadurch unterscheidet, dass im ersteren Fall eine allgemein gefasste Definition der Erfindung in der ursprünglichen Offenbarung enthalten ist. Der Begriff "Zwischenverallgemeinerung" bringt zum Ausdruck, dass der geänderte Gegenstand eine Verallgemeinerung einer ursprünglich offenbarten besonderen Ausführungsform ist, die zwischen dieser besonderen Ausführungsform und der ursprünglichen, allgemein gefassten Definition der Erfindung liegt. Nach Auffassung der Kammer wäre der Ausdruck "Zwischeneinschränkung" treffender, weil er verdeutlicht, dass die Änderung auch eine Beschränkung einer allgemein gehaltenen ursprünglichen Offenbarung darstellt.

Vorliegend sei ein ursprünglich eingereichter, allgemein gehaltener Hauptanspruch durch den Zusatz nur eines Teils der Merkmale einer ursprünglich als besondere Ausführungsform offenbarten Merkmalskombination eingeschränkt worden. Dementsprechend seien bei der Änderung bestimmte Merkmale der Kombination von Merkmalen der besonderen Ausführungsform weggelassen

In **T 461/05**, according to the examining division which had refused the patent application, claim 4 concerned generalisations of particular embodiments, each of which constituted an indissociable bloc, which extended the subject-matter of the application beyond its original content, contrary to the requirements of Article 123(2) EPC 1973. The board ordered that the decision be set aside.

The board in this case found that claim 4 as amended defined a subject-matter which was less general than that defined by claim 1 in the original version but more general than the particular embodiment corresponding to case 2a as disclosed in the description and the subject-matter of claim 6 as originally filed. Claim 4 thus represented a generalisation, also referred to in patent jargon as an intermediate generalisation. Here, the board emphasised that an intermediate generalisation was different from a simple generalisation, since in the former case a definition of the invention in general terms formed part of the original disclosure. The expression intermediate generalisation conveyed the idea that the amended subject-matter was a generalisation of a particular embodiment, disclosed in the original application, which was at an intermediate point between that particular embodiment and the definition in general terms of the invention as originally disclosed. In the view of the board, the expression intermediate limitation would in fact be more apt, since it emphasised that the amendment was also a restriction of an original disclosure in general terms.

The case at issue involved a restriction of an originally filed main claim in general terms by adding part of the features of a combination of features originally disclosed as a particular embodiment. The amendment therefore comprised the omission of certain characteristics of the combination of features of the particular embodiment. The board held that the provisions of Article 123(2)

rale pour l'invention telle que définie par les autres caractéristiques figurant dans la revendication 1. Il était donc satisfait aux exigences de l'article 123(2) CBE 1973.

Dans l'affaire **T 461/05**, la division d'examen avait rejeté la demande de brevet. Elle a estimé que la revendication 4 concernait des généralisations de modes particuliers de réalisation constituant chacun un bloc indissociable qui étendaient l'objet de la demande au-delà de son contenu original, ce qui était contraire aux exigences de l'article 123(2) CBE 1973. La chambre a annulé cette décision.

Elle a en effet constaté que la revendication 4 telle que modifiée définissait un objet moins général que l'objet défini par la revendication 1 dans la version originale, mais plus général que le mode particulier de réalisation correspondant au cas 2a tel que divulgué dans la description et l'objet de la revendication 6 déposée à l'origine. Elle représentait ainsi une généralisation, dite aussi généralisation intermédiaire dans le jargon des brevets. La chambre a relevé à ce sujet que le cas d'une généralisation intermédiaire se différencie du cas d'une simple généralisation car dans le premier cas, une définition de l'invention en termes généraux fait partie de la divulgation d'origine. Selon la chambre, l'expression généralisation intermédiaire exprime en effet le fait que l'objet modifié est une généralisation d'un mode particulier de réalisation divulgué à l'origine qui est intermédiaire entre ce mode particulier de réalisation et la définition d'origine de l'invention en termes généraux. En fait, l'expression restriction intermédiaire serait plus évidente, car elle souligne que la modification est aussi une restriction d'une divulgation d'origine en termes généraux.

Le cas d'espèce comportait une restriction d'une revendication principale déposée à l'origine en termes généraux par l'addition d'une partie seulement des caractéristiques d'une combinaison de caractéristiques divulguée à l'origine comme mode particulier de réalisation. En conséquence, la modification comportait l'omission de certaines caractéristiques de la combinaison de caracté-

worden. Artikel 123 (2) EPÜ 1973 stehe einer derartigen Änderung nur dann entgegen, wenn die Änderung dem Fachmann neue Informationen liefere, die nicht unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung herleitbar seien. Eine Beschränkung eines Anspruchs durch Hinzufügung einer Anzahl von Merkmalen einer an sich ursprünglich offenbarten besonderen Ausführungsform vermittle jedoch keine derartigen zusätzlichen Informationen. Hingegen würde das Weglassen der übrigen Merkmale aus der Ausführungsform dann neue Information hinzufügen, wenn die weggelassenen Merkmale für die Ausführung der besonderen Ausführungsform der Erfindung notwendig wären. In diesem Fall würde das Weglassen dieser Merkmale dem Fachmann erstmals die Information liefern, dass diese Merkmale entgegen der ursprünglichen Offenbarung zur Ausführung der besonderen Ausführungsform der Erfindung nicht notwendig sind.

Die Kammer stellte fest, dass in der angefochtenen Entscheidung keine Gründe genannt wurden, aus denen die weggelassenen Merkmale für die Ausführung der Erfindung notwendig seien. Ebenso wenig gehe aus der angefochtenen Entscheidung hervor, weshalb die Ausführungsformen jeweils ein untrennbares Ganzes bilden würden. Die Kammer könne derartige Gründe ebenfalls nicht erkennen.

Siehe hierzu für das betreffende Jahr auch die Entscheidungen T 166/04, T 311/04, T 98/05, T 876/05, T 300/06, T 1250/06 und T 1001/01.

2. Disclaimer

In **T 1559/05** trug der Beschwerdeführer/Patentinhaber vor, die Grundlage für die Änderung von Anspruch 1 werde in der eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart, sodass kein "nicht offenbarter Disclaimer" vorliege und G 1/03 im vorliegenden Fall nicht anwendbar sei. Nach Auffassung des Beschwerdegegners/Einsprechenden offenbarten die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen keineswegs, dass der nunmehr in Anspruch 1 eingeführte Disclaimer nicht Bestandteil der ursprünglich offenbarten Erfindung war; ganz im Gegenteil sei das nunmehr durch den Disclaimer ausgeschlossene Material ursprünglich als zur Verwendung in der Erfindung

EPC 1973 precluded such an amendment only where the amendment presented the skilled person with new information which did not follow directly and unambiguously from the application as originally filed. A restriction of a claim by adding a number of features from a particular embodiment originally disclosed did not in itself introduce such new information. By contrast, the omission of the remaining features of the embodiment would introduce new information if the omitted features were necessary to carry out the particular embodiment of the invention. In this case, the omission of these features would present the skilled person for the first time with the information that, contrary to what had originally been disclosed, these features were not necessary in order to carry out the particular embodiment of the invention.

The board found that the contested decision contained no reasons why these omitted features would be necessary to carry out the invention. Nor were the reasons why each of the embodiments constituted an indissociable bloc apparent from the decision. Nor could the board itself see any such reasons.

In relation to the year under review, see also T 166/04, T 311/04, T 98/05, T 876/05, T 300/06, T 1250/06 and T 1001/01.

2. Disclaimers

In **T 1559/05** the appellant/patentee suggested that since the basis of the amendment to claim 1 was disclosed in the application as filed, it was not an "undisclosed disclaimer" and therefore did not apply in G 1/03, the case at issue. In the respondent/opponent's view, the original application documents did not disclose at all that the disclaimer now introduced in claim 1 would not have been included in the invention as originally disclosed; on the contrary, the material now disclaimed was originally disclosed as being suitable for use in the invention; therefore this disclaimer did not have a basis in the original application documents.

ristiques du mode particulier de réalisation. La chambre a déclaré que les dispositions de l'article 123(2) CBE 1973 ne s'opposent à une telle modification que dans le cas où la modification présente à l'homme du métier des informations nouvelles qui ne découlent pas directement et sans ambiguïté de la demande dans la version originale. Or, une restriction d'une revendication par l'addition d'un certain nombre de caractéristiques d'un mode particulier de réalisation divulgué à l'origine n'apporte pas de telles informations nouvelles. Par contre, l'omission des caractéristiques restantes du mode de réalisation introduirait de nouvelles informations dans le cas où les caractéristiques omises seraient nécessaires pour l'exécution du mode particulier de réalisation de l'invention. Dans ce cas, l'omission de ces caractéristiques présenterait à l'homme du métier pour la première fois l'information que, contrairement à ce qui avait été divulgué à l'origine, ces caractéristiques ne seraient pas nécessaires pour l'exécution du mode particulier de réalisation de l'invention.

La chambre a estimé que la décision contestée ne contenait pas de raisons pour lesquelles ces caractéristiques omises seraient nécessaires pour l'exécution de l'invention, ni pour lesquelles les modes de réalisation constitueraient chacun des blocs indissociables. De telles raisons n'apparaissaient pas non plus à la chambre.

Sur ce sujet, voir aussi pour l'année sous revue les affaires T 166/04, T 311/04, T 98/05, T 876/05, T 300/06, T 1250/06 et T 1001/01.

2. Disclaimers

Dans l'affaire **T 1559/05**, le requérant/titulaire du brevet avait estimé que la modification apportée à la revendication 1 n'était pas un disclaimer "non divulgué", puisque la base de cette modification était divulguée dans la demande telle que déposée, si bien que la décision G 1/03 ne s'appliquait pas à la présente affaire. De l'avis de l'intimé/opposant, les pièces initiales de la demande ne révélaient aucunement que l'élément qui faisait l'objet du disclaimer désormais introduit dans la revendication 1 n'était pas inclus dans l'invention telle que divulguée initialement. Au contraire, selon l'exposé initial, la matière qui était à présent exclue par le disclaimer

geeignet offenbart worden; der Disclaimer habe daher keine Grundlage in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen.

Die Kammer stimmte dem Beschwerdeführer zwar insofern zu, als das neue Merkmal in Anspruch 1 ("TPX[®] Material") in der betreffenden Passage der eingereichten Anmeldung *als solches* offenbart worden sei. Die relevante Frage sei jedoch die, ob der Fachmann beim Lesen der vollständigen **ursprünglichen Anmeldungsunterlagen** verstanden hätte, dass das TPX[®] Material Gegenstand eines Disclaimers war, d.h., dass es vom angestrebten Schutzbereich der Ansprüche ausgenommen werden sollte. Dem Beschwerdeführer sei zwar insofern recht zu geben, als in der ursprünglichen Patentanmeldung eine Offenbarung des Materials TPX[®] vorhanden sei; die Verwendung dieses Materials werde in den Anmeldungsunterlagen jedoch nicht ausgeschlossen, da die Erfindung unter Verwendung dieses Materials erfolgreich ausgeführt werden könne. Beim neuen Merkmal in Anspruch 1 des Hauptantrags des Beschwerdeführer handle es sich daher um einen in der eingereichten Fassung der Anmeldung bis dahin nicht offener Disclaimer. Auf einen solchen Disclaimer sei die Entscheidung G 1/03 anwendbar. Der Disclaimer in Anspruch 1 sei nicht gewährbar.

3. Gewährbarkeit einer Änderung

In **T 876/06** wies die Kammer darauf hin, dass beispielsweise in T 201/83 festgestellt worden sei, dass eine Änderung des Konzentrationsbereichs in einem Anspruch für ein Gemisch (z. B. für eine Legierung), die auf einem bestimmten Wert beruht, der in einem spezifischen Beispiel beschrieben wird, nach der Praxis des EPA zulässig ist, sofern der Fachmann ohne Weiteres erkennen kann, dass dieser Wert mit den übrigen Merkmalen des Beispiels nicht so eng verbunden ist, dass er die Wirkung dieser erfindungsgemäßen Ausführungsform als Ganzes auf außergewöhnliche Weise und in erheblichem Ausmaß bestimmt.

In Anwendung dieses Grundsatzes stellte die Kammer fest, dass vorliegend geklärt werden müsse, ob das in mehreren Beispielen genannte Gewichtsverhältnis von flüssigem zu festem Gummi im obigen Sinne eng mit den übrigen Merkmalen dieser Beispiele verbunden

The board concurred with the appellant that, in the relevant passage of the application as filed, the new feature in claim 1 ("TPX[®] material") was disclosed *as such*. However, the pertinent question was whether a skilled person, reading the **original application** documents in their entirety, would unequivocally have understood that the TPX[®] material was actually disclaimed, i.e. that this material was excluded from the protection sought in the claims. The board concluded that although the appellant was correct in stating that there was a disclosure in the original patent application for the material TPX[®], the application documents did not disclaim the use of this material, since the invention could be carried out successfully using this material. The new feature in claim 1 of the appellant's main request was therefore a disclaimer not previously disclosed in the application as filed. For such a disclaimer the ruling of G 1/03 applies. The board came to the conclusion that the disclaimer in claim 1 was not allowable.

3. Allowability of an amendment

The board in **T 876/06** suggested that according to EPO practice, as stated for instance in T 201/83, an amendment of a concentration range in a claim for a mixture is allowable on the basis of a particular value described in a specific example, if the skilled person could have readily recognised this value as not so closely associated with the other features of the example as to determine the effect of the invention as a whole in a unique manner and to a significant degree.

Applying this principle, the board said that it had to be decided in the case at issue whether or not the weight ratio of liquid rubber to solid rubber set out in several examples was in this sense closely associated with the other features of these examples. The board

pouvait être utilisée dans l'invention. Le disclaimer en question n'avait donc aucun fondement dans les pièces initiales de la demande.

En accord avec le requérant, la chambre a convenu que la nouvelle caractéristique présente dans la revendication 1 ("TPX[®] material") était divulguée *en tant que telle* dans le passage concerné de la demande telle que déposée. Cependant, la question qui se posait était de savoir si un homme du métier, en lisant l'intégralité des pièces **initiales** de la **demande**, aurait clairement compris que la matière TPX[®] était effectivement exclue, autrement dit qu'elle n'était pas couverte par la protection demandée dans les revendications. Selon les conclusions de la chambre, bien que le requérant ait à juste titre indiqué que la matière TPX[®] avait été divulguée dans la demande de brevet initiale, les pièces de la demande n'excluaient pas l'utilisation de cette matière étant donné que l'invention pouvait être réalisée avec succès à l'aide de cette matière. La nouvelle caractéristique figurant dans la revendication 1 de la requête principale du requérant représentait donc un disclaimer qui n'avait pas été divulgué antérieurement dans la demande telle que déposée. Par conséquent, la décision G 1/03 s'appliquait à ce type de disclaimer. Aussi la chambre a-t-elle conclu que le disclaimer figurant dans la revendication 1 n'était pas admissible.

3. Admissibilité d'une modification

Dans l'affaire **T 876/06**, la chambre a suggéré que, conformément à la pratique de l'OEB, exposée par exemple dans la décision T 201/83, lorsqu'une modification d'une plage de valeurs de concentration, dans une revendication portant sur un mélange, se fondait sur une valeur particulière décrite dans un exemple spécifique, cette modification était admissible si l'homme du métier pouvait identifier aisément cette valeur comme n'étant pas associée aux autres caractéristiques de l'exemple de façon suffisamment étroite pour déterminer l'effet de l'invention dans son ensemble d'une manière singulière et à un degré notable.

Appliquant ce principe, la chambre a déclaré qu'elle devait décider en l'espèce si le ratio pondéral entre le caoutchouc liquide et le caoutchouc solide, exposé dans plusieurs exemples, était en ce sens étroitement associé ou non aux autres caractéristiques de ces

war. Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass der Fachmann anhand der ursprünglich eingereichten Anmeldung hätte erkennen können, dass das Gewichtsverhältnis von flüssigem zu festem Gummi nicht so eng mit den übrigen Merkmalen der Beispiele verbunden war, dass es die Wirkung der Erfindung als Ganzes auf außergewöhnliche Weise und in erheblichem Ausmaß bestimmte. Daher war die Verwendung des in mehreren Beispielen zur Beschränkung des Bereichs für das Gewichtsverhältnis von flüssigem zu festem Gummi verwendeten speziellen Werts nach Auffassung der Kammer im vorliegenden Fall zulässig. Die vorgenommene Beschränkung des Anspruchs stelle keine willkürliche Einschränkung dar, die einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leiste, sondern lediglich eine Beschränkung eines Bereiches auf einen bereits in den Unterlagen genannten Wert, also eine quantitative Auswahl im Sinne des 10. Entscheidungsgrunds von T 201/83. Darüber hinaus verwarf die Kammer auch das Argument des Beschwerdegegners/Einsprechenden als nicht zutreffend, dass die Änderung in T 201/83 nur deswegen als gewährbar erachtet worden sei, weil es sich um den im Hinblick auf die damals beanspruchte Erfindung niedrigsten Wert handelte. Nach Auffassung der Kammer hatte dies überhaupt keine Rolle gespielt. Ebenso wenig ließ die Kammer das Argument gelten, die Entscheidung T 201/03 sei aufgrund späterer Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer überholt. Die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ 1973 seien erfüllt.

T 97/05 betraf eine Änderung eines Anspruchs, die zu einer Änderung des den Beispielen zu entnehmenden Informationsgehalts führte. Im Einspruchsverfahren war Anspruch 1 in der Weise geändert worden, dass zur Beschreibung der Art der Bindung zwischen den anionischen Gruppen und dem Kern der Begriff "chemisch" durch "kovalent" ersetzt worden war. Die Kammer stellte fest, dass bei der Prüfung einer Änderung auf ihre Vereinbarkeit mit den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ 1973 nicht nur die Ansprüche, sondern auch andere Teile der Anmeldung oder des Patents berücksichtigt werden müssten, nämlich die Beschreibung und die Beispiele.

Der Beschreibung war die Information zu entnehmen, dass die Bindung zwischen dem Kern und der anionischen

came to the conclusion that the skilled person could have recognised in the application as originally filed that the weight ratio of liquid rubber to solid rubber was not so closely associated with the other features of the examples as to determine the effect of the invention as a whole in a unique manner and to a significant degree. Thus, in the board's judgment, in the case at issue it was permissible to use the particular value used in several examples to limit the range of the weight ratio of liquid rubber to solid rubber. The limitation of the claim represented merely a quantitative reduction of a range to a value already envisaged within the document and not an arbitrary restriction providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention in accordance with point 10 of the Reasons in T 201/83. The board also found incorrect the argument of the respondent/opponent that the amendment in T 201/83 was only considered allowable because it represented the lowest value disclosed with regard to the then claimed invention. In the board's view this fact played no role at all. Nor did the board agree with the argument that decision T 201/03 had been overruled by later decisions of the Enlarged Board of Appeal. The requirements of Article 123(2) EPC 1973 were fulfilled.

T 97/05 concerned an amendment of a claim resulting in a shift in the information provided by examples. During the opposition proceedings, claim 1 was modified by replacing the term "chemically" with "covalently" in order to specify the nature of the bond between the anionic groups and the core. The board held that in examining an amendment for compliance with the requirements of Article 123(2) EPC 1973 it was necessary to consider not only the claims but also other parts of the application or patent, i.e. the description and examples.

The information provided by the description was that the bonding between the core and the anionic group was "chemi-

exemples. Elle a conclu que l'homme du métier aurait pu reconnaître dans la demande telle que déposée que le ratio pondéral entre le caoutchouc liquide et le caoutchouc solide n'était pas associé aux autres caractéristiques des exemples de façon suffisamment étroite pour déterminer l'effet de l'invention dans son ensemble, d'une manière singulière et à un degré notable. Dans la présente affaire, la valeur particulière utilisée dans plusieurs exemples pouvait dès lors, de l'avis de la chambre, servir à limiter la plage de valeurs du ratio pondéral entre le caoutchouc liquide et le caoutchouc solide. La limitation de la revendication ne représentait ni plus ni moins qu'une réduction quantitative d'une plage de valeurs à une valeur déjà envisagée dans le document, et non une restriction arbitraire apportant une contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée, conformément au point 10 des motifs de la décision T 201/83. De plus, la chambre a également estimé que c'était à tort que l'intimé/opposant soutenait que la modification n'a été jugée admissible dans l'affaire T 201/83 que parce qu'elle représentait la plus petite valeur divulguée eu égard à l'invention qui était alors revendiquée. En effet, ce critère n'entraîne absolument pas en ligne de compte. Enfin, la chambre n'a pas non plus suivi l'argument selon lequel la décision T 201/83 avait été infirmée par des décisions ultérieures de la Grande Chambre de recours. Il était dès lors satisfait aux exigences de l'article 123(2) CBE 1973.

Dans l'affaire **T 97/05**, une modification apportée à une revendication avait changé les informations fournies par les exemples. Pendant la procédure d'opposition, la revendication 1 avait ainsi été modifiée en remplaçant le terme "chimiquement" par le terme "par covalence", afin de préciser la nature de la liaison entre les groupes anioniques et le noyau. La chambre a estimé que pour examiner si une modification est conforme aux exigences de l'article 123(2) CBE 1973, il fallait se pencher non seulement sur les revendications, mais aussi sur les autres parties de la demande ou du brevet, à savoir la description et les exemples.

La description indiquait que la liaison entre le noyau et le groupe anionique était "chimique" et qu'un type ou une

Gruppe "chemisch" war, und eine Art bzw. besondere Form der "chemischen" Bindung "kovalent". Der in der allgemeinen Beschreibung der eingereichten Anmeldung verwendete Begriff "chemisch gebunden" umfasste auch Verbindungen, in denen anionische Reste "kovalent" an den Kern gebunden waren, ohne diese speziell zu offenbaren.

Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass sich der Informationsgehalt des allgemeinen Teils der Beschreibung infolge der Änderung der Ansprüche im Vergleich zum Informationsgehalt der eingereichten Fassung der Anmeldung geändert hatte. Die Bindung zwischen dem Kern und den anionischen Gruppen in den aktivierten Katalysatormischungen war nicht mehr allgemein als "chemisch" definiert, sondern nun enger und spezieller als ein Sonderfall von "chemisch", nämlich "kovalent". In den Beispielen wurde die Art der Bindung zwischen dem Kern und den anionischen Gruppen in den erhaltenen polyionischen Verbindungen weder erläutert noch anderweitig – auch nicht implizit – klargestellt. Dies wurde vom Patentinhaber nicht bestritten. Den Beispielen war diesbezüglich keine speziellere Information zu entnehmen als der Beschreibung, sie sahen also keine Beschränkung der Art der Bindung auf einen bestimmten, unter den Oberbegriff "chemisch" fallenden Bindungstyp vor.

Nach Auffassung der Kammer hatte die Änderung der Ansprüche durch Ersetzung des allgemeinen Begriffs "chemisch gebunden" durch den speziellen Begriff "kovalent gebunden" unter anderem zu Folge, dass der Informationsgehalt der im Patent angeführten Beispiele im Wege der Assoziation erweitert wurde, nämlich dahingehend, dass die anionischen Gruppen kovalent an den Kern gebunden waren, eine Information, die in denselben Beispielen der eingereichten Fassung der Anmeldung nicht – auch nicht implizit – enthalten war. Dadurch erfolgte eine Veränderung der durch die Beispiele des Patents in der gemäß dem Hauptantrag geänderten Fassung vermittelten Information, obwohl die Beispiele selbst nicht verändert worden waren (in Analogie zu T 1239/03). Der Hauptantrag erfüllte daher die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ 1973 nicht.

cal" and that one type or species of "chemical" bonding was "covalent". The term "chemically bonded" as employed in the general description of the application as filed encompassed, but did not specifically disclose, compounds in which the anionic moieties were "covalently" bonded to the core.

The board came to the conclusion that as a consequence of the amendment of the claims the information content of the general part of the description was changed compared to the information content of the application as filed. The bonding between the core and the anionic groups in the activated catalyst compositions was no longer defined generically as "chemical" but was now more narrowly and specifically defined as being a species of "chemical", namely "covalent". The examples did not discuss or otherwise elucidate – even by implication – the nature of the bonding between the core and the anionic groups in the resulting polyionic compounds. This was not disputed by the patent proprietor. The information provided by the examples in this respect was no more specific than that of the description, i.e. did not provide any restriction of the type of bonding to a particular species of bonding encompassed by the term "chemical".

In the board's view a consequence of the amendment of the claims by replacement of the generic term "chemically bonded" by the specific term "covalently bonded" was that the examples of the patent acquired by association information, i.e. that the anionic groups were covalently bonded to the core, which was not – even implicitly – contained by the same examples in the application as filed. Thus there was a shift in the information provided by the examples in the patent as amended according to the main request compared to that provided by the same examples in the application as filed, even though the examples themselves had not been modified (by analogy with T 1239/03). Therefore the main request did not meet the requirements of Article 123(2) EPC 1973.

espèce de liaison chimique était covalent. Le terme "lié chimiquement" employé dans la description générale de la demande telle que déposée comprenait, sans les divulguer de manière spécifique, les composés dans lesquels les groupes caractéristiques anioniques étaient reliés au noyau par covalence.

Dans cette affaire, la chambre a conclu qu'à la suite de la modification apportée aux revendications, les informations figurant dans la partie générale de la description avaient changé par rapport aux informations se trouvant dans la demande telle que déposée. La liaison entre le noyau et les groupes anioniques dans les compositions activées produisant un effet catalyseur n'était plus définie de manière générique comme étant "chimique", mais était désormais définie de manière plus étroite et plus spécifique comme une espèce "chimique", à savoir "covalente". La nature de la liaison entre le noyau et les groupes anioniques dans les composés polyioniques qui en résultaient n'était ni traitée, ni expliquée d'une autre manière – même implicitement – dans les exemples, ce que le titulaire du brevet n'a pas contesté. Les informations apportées par les exemples n'étaient à cet égard pas plus spécifiques que celles de la description, autrement dit elles ne limitaient en rien le type de liaison à une espèce particulière de liaisons couvertes par le terme "chimique".

Selon la chambre, le remplacement dans les revendications du terme générique "lié chimiquement" par le terme spécifique "lié par covalence" avait notamment pour conséquence que les exemples du brevet comportaient, par association, de nouvelles informations, autrement dit que les groupes anioniques étaient reliés au noyau par covalence, ce qui n'était pas, même implicitement, enseigné par les mêmes exemples figurant dans la demande telle que déposée. Les informations que les exemples fournissaient dans le brevet tel que modifié conformément à la requête principale variaient donc par rapport à celles apportées par les mêmes exemples figurant dans la demande telle que déposée, même si les exemples proprement dits n'avaient pas été modifiés (par analogie avec la décision T 1239/03). Par conséquent, la requête principale ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 123(2) CBE 1973.

Bei der Prüfung der Frage, ob der Gegenstand des Patents entgegen Artikel 100 (c) EPÜ 1973 über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, ist nach Auffassung der Kammer in **T 1269/06** im Wesentlichen zu untersuchen, ob durch die in der Beschreibung oder – wie hier – in den Ansprüchen erfolgten Änderungen dem Fachmann tatsächlich zusätzliche, technisch relevante Informationen zur Verfügung gestellt wurden, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht enthalten waren. Dies kann sich jedoch weder allein aus der Tatsache, dass in den Anmeldungsunterlagen nicht vorhandene Begriffe nachträglich eingeführt wurden, noch aus einer rein semantischen Analyse der beanstandeten Passagen ergeben. Vielmehr muss die den Einwand vorbringende Partei oder Instanz die vermeintlich neu hinzugefügte technische Lehre auch als solche eindeutig bestimmen können.

B. Artikel 123 (3) EPÜ 1973

Im Fall **T 975/03** beschäftigte sich die Kammer mit der Wiedereinführung eines vor der Patenterteilung gestrichenen Merkmals in Anspruch 1. Um ihren Standpunkt zu stützen, wonach die Beschwerdeführerin-Patentinhaberin ein Merkmal, das sie im Prüfungsverfahren gestrichen hat, nicht wieder in das Patent aufnehmen könne, weil dies einem Verzicht gleichkomme, beriefen sich die Beschwerdeführerinnen-Einsprechenden auf die Entscheidungen T 420/86 und T 61/85. Jedoch waren nach Ansicht der Kammer in der Entscheidung T 420/86 keine Rechtsgründe (auch nicht in T 61/85) für die Feststellung angegeben, dass die Streichung einem Verzicht gleichkomme. Zudem erging diese Entscheidung vor der Entscheidung G 7/93 (s. Nr. 2.1).

Im Gegensatz zu dem Argument der Beschwerdeführerinnen stellte die Kammer fest, dass die Erteilung eines Patents nicht zwangsweise eine automatische und endgültige Zäsur bilde, die jedwede Wiederaufnahme gestrichener Gegenstände ausschliesse. Die im vorliegenden Fall betreffende Änderung sei somit zulässig, insofern die Erfordernisse von Regel 57a und Artikel 123 (2) und (3) EPÜ 1973 dadurch nicht verletzt werden. Das betreffende Merkmal wurde von der Beschwerdeführerin-Patentinhaberin eingeführt, um einen Neuheits-

The board in **T 1269/06** held that, for the assessment of whether, contrary to Article 100(c) EPC 1973, the subject-matter of the patent extends beyond the content of the application as filed, the key question is whether the amendments made in the description, or – as in the case at issue – the claims, did indeed provide the skilled person with additional, technically relevant information which was not contained in the original application documents. This cannot be inferred from the fact alone that terms not present in the application documents were subsequently introduced, or from a purely semantic analysis of the contested passages. Instead, the party or department raising the objection must be able to identify clearly the technical teaching as such which has supposedly been added.

B. Article 123(3) EPC 1973

In **T 975/03** the appellants/opponents referred to decisions T 420/86 and T 61/85 in support of their argument, regarding the reintroduction of the feature of claim 1 deleted before the grant of the patent, that the appellant/patent proprietor could not reinsert into the patent a feature it had deleted during the examination procedure, as such deletion was equivalent to abandonment. In the board's view, however, no legal grounds for the latter assertion were indicated in T 420/86 (or in T 61/85). This decision had also preceded the ruling in G 7/93 (see point 2.1).

In contrast to the argument of the appellants/opponents, the board even held that the grant of a patent did not necessarily establish an automatic and final cut-off point which ruled out any reintroduction of deleted subject-matter. The amendment in the case at issue was therefore allowable, provided that it did not breach the requirements of Rule 57a and Article 123(2) and (3) EPC 1973. The feature in question was introduced by the appellant/patent proprietor in order to counter a novelty objection; therefore, the amendment complied with

Lorsqu'il s'agit d'examiner si l'objet du brevet s'étend, en violation de l'article 100(c) CBE 1973, au-delà du contenu de la demande telle que déposée, la chambre a énoncé dans l'affaire **T 1269/06** qu'il convenait pour l'essentiel d'établir si les modifications apportées à la description ou, comme en l'espèce, aux revendications, avaient effectivement fourni à l'homme du métier des informations supplémentaires, pertinentes sur le plan technique, qui ne figuraient pas dans les pièces telles que déposées. Cela ne peut toutefois découler du seul fait que des termes qui n'étaient pas présents dans les pièces de la demande ont été introduits ultérieurement, ni ne peut ressortir d'une analyse purement sémantique des passages incriminés. Au contraire, la partie ou l'instance qui oppose cet argument doit pouvoir clairement identifier en tant que tel le nouvel enseignement technique qui a prétendument été ajouté.

B. Article 123(3) CBE 1973

Dans l'affaire **T 975/03**, une caractéristique supprimée avant la délivrance du brevet avait été réintroduite dans la revendication 1. Le requérant/opposant a invoqué les décisions T 420/86 et T 61/85 pour étayer le point de vue qu'il défendait et selon lequel le requérant/titulaire du brevet ne pouvait pas réinsérer dans le brevet une caractéristique qu'il avait supprimée pendant la procédure d'examen car cette suppression équivalait à une renonciation. La chambre a toutefois estimé qu'il n'y avait pas dans la décision T 420/86 (ni dans la décision T 61/85) de base juridique permettant d'affirmer que la suppression équivalait à une renonciation. Cette décision avait de surcroît été rendue avant la décision G 7/93 (cf. point 2.1 des motifs).

Contrairement à ce qu'a fait valoir le requérant, la chambre a même constaté que la délivrance d'un brevet ne constituait pas forcément un point de non retour excluant toute réintroduction d'objets supprimés. La modification concernée en l'espèce était ainsi admissible dans la mesure où elle ne contrevenait pas aux exigences de la règle 57bis et de l'article 123(2) et (3) CBE 1973. La caractéristique en question avait été introduite par le requérant/titulaire du brevet pour lever l'objection du défaut de nouveauté, autrement dit la

einwand zu entkräften, d. h. die Änderung entsprach den Erfordernissen der Regel 57a EPÜ 1973. Das Merkmal war in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung, zum Beispiel in Anspruch 1, enthalten, sodass auch die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ 1973 erfüllt waren. Da das Merkmal den Schutzzumfang des Anspruchs einschränkte, wurde auch den Erfordernissen des Artikels 123 (3) EPÜ 1973 entsprochen. Deshalb kam die Kammer zu dem Ergebnis, dass eine Aufnahme des Merkmals in Anspruch 1 im Hinblick auf die formalen Erfordernisse des EPÜ zulässig sei.

Diesbezüglich hat die Kammer auch entschieden, den Antrag auf Vorlage einer Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer abzulehnen. Die Kammer kam nach Analyse der Rechtsprechung zu dem Schluss, keinem der Fälle liege die Konstellation zugrunde, dass ein Merkmal gemäß Artikel 123 (3) EPÜ 1973 zwar gewährbar war, es dann aber wegen einer angeblichen Zäsurwirkung oder eines Verzichtes doch nicht zugelassen wurde.

C. Verhältnis zwischen Artikel 123 (2) und Artikel 123 (3) EPÜ 1973

Auf der Grundlage der einschlägigen Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer zu Artikel 123 (2) und (3) EPÜ 1973 und zu Disclaimern gelangte die Kammer in der Sache **T 1180/05** zu der Auffassung, dass die Streichung eines Merkmals, das über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht, in einem gewährten Anspruch und seine Wiedereinführung in Form eines Disclaimers, der bewirkt, dass der Gegenstand des Anspruchs unverändert bleibt, nicht geeignet ist, den potentiellen Konflikt zwischen Artikel 123 (2) und (3) EPÜ 1973 zu vermeiden. Die Kammer beschloss, die Frage dem Antrag des Patentinhabers entsprechend der Großen Beschwerdekammer vorzulegen. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent in einer geänderten Form aufrechtzuerhalten, wurde aufgehoben und das Patent widerrufen.

the requirements of Rule 57a EPC 1973. The feature was contained in the application as filed, e.g. in claim 1, so the requirements of Article 123(2) EPC 1973 were also met. Since the feature limited the extent of protection conferred by the claim, the requirements of Article 123(3) EPC 1973 were met, too. The board therefore concluded that inserting the feature of claim 1 was allowable with respect to the formal requirements of the EPC.

The board also decided to refuse the request for referral of a point of law to the Enlarged Board of Appeal. After analysing the case law, the board concluded *inter alia* that none of the cases involved the constellation in which a feature was allowable under Article 123(3) EPC 1973 but was then disallowed because of a supposed cut-off effect or an abandonment.

C. Relationship between Article 123(2) and Article 123(3) EPC 1973

On the basis of existing decisions of the Enlarged Board of Appeal dealing with Articles 123(2) and (3) EPC 1973 and with disclaimers, the board in case **T 1180/05** came to the conclusion that the deletion of a feature in a granted claim, which feature extended beyond the content of the application as filed, and its reintroduction in the form of a disclaimer, so that the subject-matter of the claim remained the same, was not suitable to overcome the potential conflict between paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC 1973. The board decided not to refer the question to the Enlarged Board of Appeal as requested by the patent proprietor. The decision of the opposition division maintaining the patent in amended form was set aside and the patent revoked.

modification satisfaisait aux exigences de la règle 57bis CBE 1973. La caractéristique figurait par ailleurs dans le texte de la demande telle que déposée, par exemple dans la revendication 1, si bien qu'il était satisfait aux exigences de l'article 123(2) CBE 1973. Enfin, étant donné que la caractéristique limitait la portée de la revendication, il était également satisfait aux exigences de l'article 123(3) CBE 1973. La chambre a dès lors conclu que l'introduction de la caractéristique dans la revendication 1 était admissible au regard des exigences formelles de la CBE.

La chambre a en outre décidé à ce sujet de rejeter la requête en saisine de la Grande Chambre de recours. Après avoir entre autres analysé la jurisprudence, la chambre a conclu que l'on ne retrouvait dans aucune des affaires en question une situation où une caractéristique était certes admissible au regard de l'article 123(3) CBE 1973, mais n'avait pas été admise en raison d'un prétendu effet de rupture ou d'une renonciation.

C. Relation entre l'article 123(2) et l'article 123(3) CBE 1973

Se fondant sur les décisions de la Grande Chambre de recours qui traitent de l'article 123(2) et (3) CBE 1973 et des disclaimers, la chambre a conclu dans l'affaire **T 1180/05** qu'il n'était pas possible de lever le conflit éventuel entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE 1973 en supprimant, dans la revendication d'un brevet délivré, une caractéristique qui s'étendait au-delà du contenu de la demande telle que déposée et en réintroduisant cette caractéristique sous la forme d'un disclaimer afin que l'objet de la revendication reste le même. La chambre a décidé de ne pas soumettre la question à la Grande Chambre de recours, ainsi que le titulaire du brevet l'avait demandé. La décision de la division d'opposition maintenant le brevet sous une forme modifiée a dès lors été annulée et le brevet révoqué.

IV. PRIORITÄT**A. Erstanmeldung des Anmelders oder seines Rechtsnachfolgers****1. Definition von "jedermann" in Artikel 87 (1) EPÜ 1973**

In **T 788/05** war eine europäische Patentanmeldung D1 von zwei Anmeldern (Terumo und Tokin) eingereicht worden. Mehr als zwölf Monate später reichte Anmelder Terumo eine weitere europäische Patentanmeldung ein, aufgrund deren das streitige Patent erteilt wurde. Für diese spätere Anmeldung wurde die Priorität einer japanischen Patentanmeldung beansprucht. Der Einsprechende machte geltend, D1 und das streitige Patent beträfen dieselbe Erfindung, und D1 sei ungeachtet der darin erfolgten Nennung eines zweiten Anmelders als die erste Anmeldung anzusehen. Folglich sei die für das streitige Patent beanspruchte Priorität ungültig, und D1 bilde einen Stand der Technik.

Die Kammer gelangte jedoch zu der Auffassung, dass D1 nicht die "erste Anmeldung" im Sinne von Artikel 87 (1) EPÜ 1973 sei. Der Begriff "jedermann" in Artikel 87 (1) EPÜ 1973 (bzw. "der Anmelder" in Artikel 88 (1) EPÜ 1973) setze voraus, dass die "erste Anmeldung" (bzw. die "frühere Anmeldung" laut Artikel 88 (1) EPÜ 1973) und die spätere Anmeldung, für die ein Prioritätsrecht beansprucht werde, von demselben Anmelder eingereicht worden seien. Die erforderliche Identität der Anmelder ergebe sich daraus, dass das Prioritätsrecht Teil des Anmelderrechts sei. Im Falle von D1, in dem es zwei gemeinsame Anmelder gebe, bedeute das, dass das Prioritätsrecht beiden Anmeldern gleichzeitig und gemeinsam zustehe, die somit rechtlich eine Einheit bildeten, es sei denn, einer von ihnen beschließe, sein Recht dem anderen Anmelder zu übertragen, der damit zu seinem Rechtsnachfolger werde; dies müsse vor Einreichung der späteren Anmeldung geschehen. Da der Kammer kein Nachweis für eine derartige Übertragung vorgelegt worden sei, könne D1 unabhängig davon, ob es sich hierbei um dieselbe Erfindung handle, nur als Grundlage für die Geltendmachung eines Prioritätsanspruchs für die Einreichung der späteren Anmeldung dienen, in der beide Anmelder genannt würden. Die vorliegende Anmeldung sei aber nur von einem Anmelder eingereicht

IV. PRIORITY**A. First application of the applicant or his successor in title****1. Definition of "a person" in Article 87(1) EPC 1973**

In **T 788/05** a European patent application D1 was filed by two applicants (Terumo and Tokin). Another European patent application, based on which the patent in suit was granted, was filed more than twelve months later by the applicant Terumo. The latter application claimed priority from a Japanese patent application. The opponent argued that the invention was the same in D1 and the patent in suit and that, regardless of the designation in D1 of a second applicant, D1 had to be considered as the first application. As a consequence, the priority claimed for the patent in suit was not valid and D1 represented a state of the art.

The board, however, came to the conclusion that D1 was not the "first application" within the meaning of Article 87(1) EPC 1973. The term "a person" in Article 87(1) EPC 1973 (or "an applicant" in Article 88(1) EPC 1973) implied that the applicant was the same for "the first application" (or "previous application" in Article 88(1) EPC 1973) and for the later application for which a priority right was claimed. The required identity for the applicants originated in the fact that the priority right was part of the applicant's right. In the case of D1 in which two co-applicants were present, this meant that the priority right belonged simultaneously and jointly to the two applicants, who thus constituted a legal unity unless one of them decided to transfer his right to the other applicant, who then became his successor in title before the filing of the later application. Since no evidence for such a transfer had been submitted to the board, D1, independently of the question of the same invention, could only serve as a basis for claiming a priority right for the filing of a later application designating both applicants. But since the present application had only been filed by one applicant, D1 could not represent the "first application" within the meaning of Article 87(1) EPC 1973.

IV. PRIORITE**A. Première demande du demandeur ou de son ayant-cause****1. Définition de "celui qui" ("a person") à l'article 87(1) CBE 1973**

Dans l'affaire **T 788/05**, une demande de brevet européen D1 avait été déposée par deux demandeurs (Terumo et Tokin). Une autre demande de brevet européen, sur la base de laquelle le brevet en cause a été délivré, a été déposée plus de douze mois plus tard par le demandeur Terumo. Cette dernière demande revendiquait la priorité d'une demande de brevet japonais. L'opposant a fait valoir que l'invention était la même dans D1 et dans le brevet litigieux et que, indépendamment de la désignation d'un deuxième demandeur dans D1, il fallait considérer D1 comme la première demande. En conséquence, la priorité revendiquée pour le brevet litigieux n'était pas valable et D1 représentait un état de la technique.

La chambre a cependant conclu que D1 n'était pas la "première demande" au sens de l'article 87(1) CBE 1973. Le terme "celui qui" à l'article 87(1) CBE 1973 (ou "le demandeur" à l'article 88(1) CBE 1973) impliquait que le demandeur soit le même pour la "première demande" (ou le "dépôt antérieur" à l'article 88(1) CBE 1973) ainsi que pour la demande ultérieure pour laquelle un droit de priorité était revendiqué. L'exigence d'identité des demandeurs tient au fait que le droit de priorité fait partie des droits du demandeur. Dans le cas de D1, où deux co-demandeurs étaient présents, cela signifiait que le droit de priorité appartenait simultanément et conjointement aux deux demandeurs, qui constituaient ainsi une unité juridique, à moins que l'un d'eux ne décidât de transférer son droit à l'autre demandeur, qui serait alors devenu son ayant-cause, et ce avant le dépôt de la demande ultérieure. Puisqu'aucune preuve d'un tel transfert n'avait été soumise à la chambre, D1, indépendamment de la question de l'identité de l'invention, ne pouvait servir de base que pour revendiquer un droit de priorité pour le dépôt d'une demande ultérieure désignant les deux demandeurs. Cependant, étant donné que la demande en question n'avait été déposée que par un seul demandeur, D1 ne pouvait représenter la "première demande" au sens de l'article 87(1) CBE 1973.

worden, sodass D1 nicht die "erste Anmeldung" im Sinne von Artikel 87 (1) EPÜ 1973 sein könne.

2. Rechtsgeschäftliche Übertragung von Prioritätsrechten

In **T 62/05** wies die Kammer darauf hin, dass das Europäische Patentübereinkommen die formalen Voraussetzungen nicht regelt, denen die rechtsgeschäftliche Übertragung von Prioritätsrechten im Hinblick auf die Einreichung einer europäischen Patentanmeldung genügen muss, damit sie für die Zwecke des Artikels 87 (1) EPÜ 1973 als wirksam angesehen wird. Angesichts der entscheidenden Folgen eines wirksamen Prioritätstags für die Patentierbarkeit und der Tatsache, dass die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs vorliegend von der Wirksamkeit der Übertragung des Rechts abhängt, für die europäische Patentanmeldung Nr. 98 938 865.7 die Priorität der japanischen Patentanmeldung Nr. 24986597 in Anspruch zu nehmen, müsse die Übertragung des Prioritätsrechts formal nachgewiesen werden (in Analogie zu T 1056/01). In diesem Zusammenhang erschien es der Kammer angemessen, einen ebenso hohen Beweismaßstab anzulegen, wie er nach Artikel 72 EPÜ 1973 auch für die rechtsgeschäftliche Übertragung einer europäischen Patentanmeldung gilt; d. h., dass die rechtsgeschäftliche Übertragung des Prioritätsrechts schriftlich erfolgen und von den oder im Namen der am Rechtsgeschäft Beteiligten unterzeichnet sein muss.

Der Beschwerdeführer vermochte die Kammer nicht davon zu überzeugen, dass eine rechtsgeschäftliche Übertragung implizit und stillschweigend vor Ende der Zwölfmonatsfrist erfolgt war. Insbesondere wies die Kammer das Argument des Beschwerdeführers zurück, dass es unlogisch gewesen wäre, wenn GE Plastics Japan K.K. die Anmeldung General Electric Company übertragen hätte, ohne ihr zugleich die entsprechenden Prioritätsrechte zu übertragen.

B. Identität der Erfindung

1. Erfindungen, die sich auf Nukleotidsequenzen beziehen

In **T 1213/05** betraf die Erfindung das aus dem Genom isolierte menschliche BRCA1-Gen und seine Verwendung für die Diagnose der Prädisposition für Brust- und Eierstockkrebs. Die Kammer

2. Assignment of priority rights

In **T 62/05** the board pointed out that the European Patent Convention did not contain any regulations concerning the formal requirements that an assignment of priority rights for the filing of an European patent application should fulfil in order to be considered as valid for the sake of Article 87(1) EPC 1973. However, having regard to the crucial effect a valid priority date has on patentability, and to the fact that, in the present case, the validity of the priority claim depended on the validity of the transfer of the ownership of the right of claiming priority from the Japanese patent application No. 24986597 for the European patent application No. 98 938 865.7, such transfer of priority rights, in the board's view, had to be proven in a formal way (see also T 1056/01). In that context, it hence appeared reasonable to the board to apply an equally high standard of proof as that required for the assignment of a European patent application by Article 72 EPC 1973, i.e. that the assignment of priority rights has to be in writing and has to be signed by or on behalf of the parties to the transaction.

The appellant was not able to convince the board that an assignment had taken place implicitly and tacitly before the end of the twelve-month period. In particular the board rejected the argument of the appellant that it would have been illogical for GE Plastics Japan K.K. to assign the application to General Electric Company without assigning the corresponding priority rights.

B. Identity of invention

1. Inventions referring to nucleotide sequences

In **T 1213/05** the invention related to the human BRCA1 gene isolated from the genome and its use in the diagnosis of predisposition to breast and ovarian cancer. The board *inter alia* had to deal

2. Cession de droits de priorité

Dans l'affaire **T 62/05**, la chambre a fait observer que la Convention sur le brevet européen ne contient pas de dispositions concernant les conditions de forme qu'une cession de droits de priorité pour le dépôt d'une demande de brevet européen doit remplir pour être considérée comme valable au titre de l'article 87(1) CBE 1973. Toutefois, étant donné l'effet crucial qu'exerce une date de priorité valable sur la brevetabilité, et compte tenu du fait qu'en l'espèce, la validité de la revendication de priorité dépendait de la validité du transfert du droit de revendiquer la priorité de la demande de brevet japonais n° 24986597 pour la demande de brevet européen n° 98 938 865.7, ce transfert de droits de priorité devait, selon la chambre, être formellement prouvé (cf. par analogie T 1056/01). Dans ce contexte, la chambre a jugé raisonnable d'appliquer un critère de preuve aussi exigeant que celui qui est requis par l'article 72 CBE 1973 pour la cession d'une demande de brevet européen, à savoir que la cession de droits de priorité doit être faite par écrit et qu'elle doit être signée par les parties à la transaction ou en leur nom.

Le requérant n'a pas été en mesure de convaincre la chambre qu'une cession était intervenue implicitement et tacitement avant la fin du délai de douze mois. En particulier, la chambre a rejeté l'argument du requérant selon lequel il aurait été illogique que GE Plastics Japan K.K. cède la demande à General Electric Company sans lui transférer les droits de priorité correspondants.

B. Identité de l'invention

1. Inventions concernant des séquences nucléotidiques

Dans l'affaire **T 1213/05**, l'invention se rapportait au gène humain BRCA1 isolé du génome, et à son utilisation dans le diagnostic de la prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire. La

musste sich unter anderem mit der Frage befassen, ob der Anmelder die Priorität des Prioritätsdokuments (P2) in Anspruch nehmen konnte, obwohl sich die in (P2) offenbarte BRCA1-kodierende Sequenz von der in der eingereichten Anmeldung offenbarten BRCA1-kodierenden Sequenz in 15 Nukleotiden unterschied.

Die Kammer erinnerte daran, dass die Große Beschwerdekammer in ihrer Stellungnahme G 2/98 eine extensive Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung", die 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, macht und bewirken kann, dass eine beanspruchte Erfindung auch dann noch als dieselbe angesehen wird, wenn ein Merkmal verändert oder gestrichen oder ein weiteres Merkmal hinzugefügt wird, verworfen habe. In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zum Begriff "derselben Erfindung" auf dem Gebiet der Biotechnologie und speziell im Zusammenhang mit Erfindungen, die sich auf Nukleotid- und Aminosäuresequenzen beziehen (T 351/01, T 30/02, T 70/05, T 923/92), sei ebenfalls eine restriktive Haltung eingenommen worden.

Der Patentinhaber/Beschwerdeführer vertrat folgende Auffassung: Ist von Parametern (hier: der Nukleinsäuresequenz), die in einem Anspruch zur Definition eines Stoffes (hier: einer Nukleinsäure) verwendet werden, bekannt, dass sie innerhalb der für Versuche üblichen Fehlermargen variieren, so lässt das Auftreten einer solchen Abweichung zwischen der Offenbarung in einem Prioritätsdokument und in der entsprechenden späteren Anmeldung das Anrecht auf die beanspruchte Priorität nicht unbedingt entfallen. Das Bedürfnis Dritter nach Rechtssicherheit könne nicht weiter reichen als die Treffsicherheit von Versuchen. Der Inhaber machte weiter geltend, dass die dem streitigen Patent zugrunde liegende technische Aufgabe darin bestehe, das isolierte BRCA1-Gen als Instrument zum Diagnostizieren der Prädisposition für Brust- und Eierstockkrebs zur Verfügung zu stellen. Die Abweichungen in den Sequenzen seien für die Lösung dieser Aufgabe irrelevant. Die Kammer wies jedoch beide Argumente als nicht mit den Schlussfolgerungen der Großen Beschwerdekammer in der Stellungnahme G 2/98 in Einklang stehend zurück.

with the question of whether the applicant could claim the priority of priority document (P2) despite the fact that the BRCA1 coding sequence disclosed in (P2) deviated from the BRCA1 coding sequence disclosed in the application as filed by 15 nucleotide residues.

The board recalled that the Enlarged Board of Appeal in opinion G 2/98 had rejected an extensive interpretation of the concept of "the same invention", which makes 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 or deleted, or a further feature is added. The case law of the boards dealing with the concept of "the same invention" in the field of biotechnology and especially in connection with inventions involving nucleotide sequences and amino acid sequences (T 351/01, T 30/02, T 70/05, T 923/92) had also taken a strict approach.

The proprietor/appellant took the view that, if parameters (here: the nucleic acid sequence) which are used to define a substance (here: a nucleic acid) in a claim were known to vary within margins of commonly encountered experimental errors, the occurrence of variation in such a parameter between a disclosure in a priority document and the corresponding later application did not necessarily abrogate entitlement to the claimed priority. The need for legal certainty for third parties could not be higher than experimental certainty. The proprietor further argued that the technical problem underlying the patent in suit was the provision of the isolated BRCA1 gene as a tool to diagnose a predisposition to breast or ovarian cancer. The sequence deviations were irrelevant for solving this problem. However, the board rejected both approaches as not being compatible with the EBA's conclusion in opinion G 2/98.

chambre a notamment dû se pencher sur la question de savoir si le demandeur pouvait revendiquer la priorité du document de priorité (P2) malgré le fait que la séquence codante BRCA1 divulguée dans (P2) différait de 15 résidus nucléotidiques de la séquence codante BRCA1 exposée dans la demande telle que déposée.

La chambre a rappelé que dans sa décision G 2/98, la Grande Chambre de recours avait rejeté une interprétation extensive de la notion de "même invention", 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 techniques 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 ou supprimée ou qu'il a été ajouté une caractéristique supplémentaire. La jurisprudence des chambres de recours relative à la notion de "même invention" en biotechnologie, et notamment en relation avec les inventions qui se réfèrent aux séquences nucléotidiques et aux séquences d'acides aminés (T 351/01, T 30/02, T 70/05, T 923/92), avait également adopté une interprétation stricte.

Le titulaire du brevet/requérant a allégué que s'il était connu que des paramètres (ici : la séquence d'acide nucléique) utilisés pour définir une substance (ici : l'acide nucléique) dans une revendication variaient dans des marges d'erreurs expérimentales courantes, l'apparition d'une variation dans un tel paramètre, entre l'exposé dans un document de priorité et la demande ultérieure correspondante, ne supprimait pas nécessairement le droit de revendiquer la priorité. Le besoin de sécurité juridique pour les tiers ne pouvait être supérieur à la sécurité expérimentale. En outre, le titulaire du brevet a fait valoir que le problème technique à la base du brevet en litige était la fourniture du gène BRCA1 isolé en tant qu'outil permettant de diagnostiquer une prédisposition au cancer du sein ou de l'ovaire. Les variations de séquence n'étaient pas pertinentes pour résoudre ce problème. La chambre a cependant réfuté les deux approches en estimant qu'elles n'étaient pas compatibles avec la conclusion de la Grande Chambre dans l'avis G 2/98.

Anders stellte sich die Situation in **T 250/06** dar, wo der beanspruchte Gegenstand eines Hilfsantrags II in Bezug auf eine Hybridisierungssequenz definiert wurde (s. unten S. 66).

2. Auswählerfindungen

In **T 903/05** bezogen sich die Patentansprüche auf die Verwendung eines Telomerase-Peptids, bestehend aus einer Sequenz mit den SEQ ID Nummern 2, 3, 4, 9 oder 10, für die Herstellung eines Arzneimittels zur Krebsbehandlung oder -prophylaxe, wobei die Behandlung bzw. Prophylaxe die Generierung einer T-Zell-Antwort beinhaltet. Das Prioritätsdokument offenbarte allgemeiner die Verwendung von Telomerase-Peptiden in einem Verfahren zur Krebsbehandlung oder -prophylaxe unter Generierung einer T-Zell-Antwort. Zu den bevorzugten Peptiden gehörten diejenigen mit den SEQ ID Nummern 2 bis 4, 9 und 10. Diese Peptide waren auch in der Liste der in den Tabellen 1 und 2 offenbarten Peptide aufgeführt.

Die Kammer erinnerte zunächst an folgende Feststellung der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 2/98: Stellt die in einer späteren europäischen Patentanmeldung beanspruchte Erfindung eine Auswählerfindung in Bezug auf den Gegenstand dar, der in der ersten Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, offenbart ist, so sind bei der Beurteilung der Frage, ob sich der Anspruch in der europäischen Patentanmeldung im Sinne des Artikels 87 (1) EPÜ 1973 auf dieselbe Erfindung wie die Prioritätsanmeldung bezieht, auch die Kriterien sorgfältig zu berücksichtigen, anhand deren das EPA die Neuheit von Auswählerfindungen gegenüber dem Stand der Technik beurteilt. Prioritätsansprüche sollten daher nicht anerkannt werden, wenn die fraglichen Auswählerfindungen nach diesen Kriterien als "neu" anzusehen sind. Nach Auffassung der Kammer führte die Auswahl von spezifischen Peptiden aus der Offenbarung des Prioritätsdokuments im vorliegenden Fall nicht zu einem neuen Gegenstand, da lediglich eine Auswahl aus einer Liste getroffen worden war.

3. Fehlen von Versuchsdaten im Prioritätsdokument

Im Fall **T 903/05** (s. oben) wies die Kammer das Argument des Beschwerdeführers II zurück, die Ansprüche

The situation was different in **T 250/06**, where the claimed subject-matter of auxiliary request II was defined with reference to a hybridising sequence (see below, p. 66).

2. Selection inventions

In **T 903/05** the claims of the patent related to the use of a telomerase peptide consisting of the sequence of SEQ ID NOs 2, 3, 4, 9 or 10 for the manufacture of a medicament for the treatment or prophylaxis of cancer, the treatment or prophylaxis comprising generating a T cell response. The priority document disclosed more generally the use of telomerase peptides for use in a method of treatment or prophylaxis of cancer, in which a T cell response is generated. Among the preferred peptides were those of SEQ ID NOs 2 to 4, 9 and 10. These peptides were also part of the list of peptides disclosed in Tables 1 and 2.

The board first recalled that the Enlarged Board of Appeal had stated in its decision G 2/98 that if the invention claimed in a later European patent application constituted a selection invention in respect of the subject-matter disclosed in a first application whose priority was claimed, the criteria applied by the EPO with a view to assessing the novelty of selection inventions over the prior art had also to be considered carefully when assessing whether the claim in the European patent application was in respect of the same invention as the priority application within the meaning of Article 87(1) EPC 1973. Such priority claims should not be acknowledged if the selection inventions in question were considered "novel" according to these criteria. The board found that, in the case at issue, the selection of specific peptides from the disclosure of the priority document was not considered to result in novel subject-matter since the selection was made from only one list of entities.

3. Lack of experimental data in the priority document

In case **T 903/05** (see above) the board refuted the argument of appellant II saying that the claims did not relate to

La situation était différente dans **T 250/06**, où l'objet revendiqué de la requête subsidiaire II était défini en référence à une séquence hybridante (cf. ci-dessous, p. 66).

2. Inventionen de sélection

Dans l'affaire **T 903/05**, les revendications du brevet portaient sur l'utilisation d'un peptide de télomérase consistant en la séquence SEQ ID N° 2, 3, 4, 9 ou 10 pour la préparation d'un médicament de traitement ou de prophylaxie du cancer, le traitement ou la prophylaxie comprenant la production d'une réponse des cellules T. Le document de priorité décrivait plus généralement l'utilisation de peptides de télomérase dans une méthode de traitement ou de prophylaxie du cancer, dans laquelle on provoque une réponse des cellules T. Les peptides préférés comprenaient ceux de SEQ ID N° 2 à 4, 9 et 10. Ces peptides faisaient également partie de la liste de peptides divulgués dans les tableaux 1 et 2.

La chambre a d'abord rappelé que la Grande Chambre de recours avait déclaré, dans sa décision G 2/98, que si l'invention revendiquée dans une demande de brevet européen ultérieure constitue une invention de sélection par rapport à l'objet qui a été exposé dans une première demande dont la priorité est revendiquée, les critères appliqués par l'OEB pour la détermination de la nouveauté d'une invention de sélection par rapport à l'état de la technique doivent également être examinés avec soin lorsqu'il s'agit d'apprécier si la revendication figurant dans la demande de brevet européen porte sur la même invention au sens de l'article 87(1) CBE 1973 que celle qui a été exposée dans la demande antérieure. Il ne doit pas être fait droit à de telles revendications de priorité si les inventions de sélection en question sont considérées comme "nouvelles" en application desdits critères. La chambre a estimé qu'il ne saurait être considéré, en l'espèce, que la sélection de peptides spécifiques dans l'exposé du document de priorité donnait lieu à un objet nouveau, étant donné que la sélection ne s'opérait que dans une liste d'entités seulement.

3. Absence de données expérimentales dans le document de priorité

Dans l'affaire **T 903/05** (cf. ci-dessus), la chambre a réfuté l'argument du requérant II selon lequel les revendi-

beträfen nicht dieselbe Erfindung, da das Prioritätsdokument keine Versuchsdaten enthalte, die glaubhaft gemacht hätten, dass die nunmehr beanspruchte Erfindung funktioniere. Die Ausführbarkeit der Offenbarung des Prioritätsdokuments war vom Beschwerdeführer II ausdrücklich nicht bestritten worden. Die Kammer sah keine Rechtsgrundlage dafür, zusätzliche Kriterien wie das Vorhandensein von Versuchsdaten im Prioritätsdokument zu verlangen, die die Funktionsfähigkeit der Erfindung glaubhaft gemacht hätten. Die Kammer war außerdem überzeugt, dass die im Patent, nicht aber im Prioritätsdokument enthaltenen Versuchsdaten den Charakter der offenbarten Erfindung nicht veränderten.

4. Gleiche Lehre im Prioritätsdokument

In **T 250/06** betonte die Kammer, dass es für die Anerkennung der Priorität nicht ausreicht, dass für den beanspruchten Gegenstand im Prioritätsdokument eine formale Stütze vorhanden ist; vielmehr setzt dies voraus, dass das Prioritätsdokument auch eine geeignete technische Lehre zu diesem Gegenstand enthält, die "dieselbe" Lehre ist wie diejenige des europäischen Patents.

Anspruch 1 bezog sich auf eine Gruppe von rekombinanten DNA-Molekülen, die eine Nukleotidsequenz umfassen, die für einen Delta-Opioid-Rezeptor (DOR) von Wirbeltieren kodiert, der dadurch gekennzeichnet ist, dass er unter Bedingungen geringer Stringenz (die auch nicht perfekte Basenpaarungen erlauben) mit der in Abbildung 5 dargestellten Maus-DOR-DNA-Sequenz hybridisiert. Das Prioritätsdokument enthielt eine Lehre zum Klonen der Maus-DOR-DNA und ihrer Sequenz. Der Patentinhaber/Beschwerdegegner betonte, dass dies der Schlüssel zum Klonen weiterer DOR-DNAs von Wirbeltieren sei. Die Kammer räumte ein, dass das Bereitstellen der Maus-DOR-DNA-Sequenz eine wesentliche Voraussetzung für das Klonen weiterer DOR-DNAs anderen Ursprungs sei. Aus dem Prioritätsdokument selbst gehe jedoch klar hervor, dass diese Lehre für sich genommen nicht ausreichend sei. In Beispiel 6 werde angeblich menschliche DOR-DNA durch Durchsuchen einer menschlichen DNA-Bank mit Hilfe einer aus Maus-DOR-DNA bestehenden Hybridisierungssonde identifiziert. Es habe sich

the same invention since the priority document lacked any experimental data which made plausible that the invention now claimed worked. The enablement of the disclosure of the priority document had explicitly not been challenged by appellant II. The board saw no legal basis for imposing additional criteria such as the presence of experimental data in the priority document which made plausible that the invention would work. The board was furthermore convinced that the experimental data which were present in the patent and not in the priority document did not change the nature of the invention disclosed.

4. Same teaching in the priority document

In **T 250/06** the board emphasised that, for priority to be acknowledged, it was not sufficient that a formal support for the claimed subject-matter be found in the priority document; on the contrary, it presupposed that the priority document also provided an adequate technical teaching in respect of said subject-matter and that this was the "same" teaching as that of the European patent.

Claim 1 related to a group of recombinant DNA molecules comprising a nucleotide sequence encoding a vertebrate delta opioid receptor (DOR) characterised as hybridising under conditions of low stringency to the mouse DOR DNA sequence shown in Figure 5. The priority document taught the cloning of the mouse DOR DNA and its sequence. The proprietor/respondent emphasised that this was the key to cloning further vertebrate DOR DNAs. The board agreed that the provision of the mouse DOR DNA sequence was one essential element in the cloning of further DOR DNAs of different origins. However, as was readily apparent from the priority document per se, this teaching on its own was not sufficient. In Example 6, a human DOR DNA was allegedly identified by probing a human DNA library with mouse DOR DNA. Yet, the clone so isolated turned out to be μ OR DNA. The European patent application disclosed the isolation of μ , κ and DOR clones and their unambiguous characterisation, in particular by comparison with sequences then available in the art. Thus, it contained a technical teaching which

cations ne portaient pas sur la même invention, puisque le document de priorité manquait de données expérimentales établissant de façon plausible que l'invention alors revendiquée fonctionnait. Le requérant II n'avait explicitement pas contesté la praticabilité de l'exposé du document de priorité. La chambre a estimé qu'il n'existait aucun fondement juridique pour imposer des critères supplémentaires tels que la présence de données expérimentales dans le document de priorité établissant de façon plausible que l'invention fonctionnerait. En outre, la chambre était convaincue que les données expérimentales présentes dans le brevet et non dans le document de priorité ne modifiaient pas la nature de l'invention exposée.

4. Même enseignement dans le document de priorité

Dans l'affaire **T 250/06**, la chambre a souligné que, pour que la priorité soit reconnue, il ne suffit pas qu'un fondement formel de l'objet revendiqué se trouve dans le document de priorité; au contraire, cela présuppose que le document de priorité fournisse également un enseignement technique adéquat concernant cet objet et qu'il s'agisse du "même" enseignement que celui du brevet européen.

La revendication 1 concernait un groupe de molécules d'ADN recombinant comprenant une séquence nucléotidique codant pour un récepteur opioïde delta (DOR) de vertébré, caractérisée en ce qu'elle s'hybride dans des conditions de faible stringence à la séquence ADN DOR de souris représentée à la figure 5. Le document de priorité enseignait le clonage de l'ADN DOR de souris et de sa séquence. Le titulaire du brevet/intimé a fait valoir qu'il s'agissait de la condition essentielle au clonage d'autres ADN DOR de vertébrés. La chambre a admis que l'apport de la séquence ADN DOR de souris était un élément essentiel pour le clonage d'autres ADN DOR d'origines différentes. Cependant, comme il ressortait facilement du document de priorité proprement dit, cet enseignement ne suffisait pas à lui seul. Dans l'exemple 6, un ADN DOR humain avait été prétendument identifié en sondant une bibliothèque d'ADN humain avec un ADN DOR de souris. Cependant, il s'est avéré que le clone ainsi isolé était un ADN μ OR. La demande de brevet européen divulguait l'isolement de clones μ , κ et DOR et leur caracté-

jedoch herausgestellt, dass es sich bei dem auf diese Weise isolierten Klon um μ -Opioid-Rezeptor-DNA handelte. Die europäische Patentanmeldung offenbare die Isolierung von μ , κ und δ -Opioid-Rezeptor-Klonen und ihre eindeutige Charakterisierung, insbesondere im Vergleich zu den damals im Stand der Technik verfügbaren Sequenzen. Damit enthalte sie eine technische Lehre, die sich von derjenigen des Prioritätsdokuments unterscheide (da sie umfassender sei).

Der Gegenstand von Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags war auf rekombinante Maus-DNA-Moleküle beschränkt. Der Beschwerdeführer II wies darauf hin, dass Abbildung 5 im Prioritätsdokument sich von Abbildung 5 in der Patentanmeldung durch die Hinzufügung von sieben eingestreuten Basen in der 3'-untranslatierten Region unterschied. Er zog daraus den Schluss, dass die jeweils im Prioritätsdokument und in der Patentanmeldung beanspruchten Gruppen von Molekülen, die durch Hybridisierung mit diesen Referenzmolekülen aufgefunden werden sollten, sich ebenfalls unterscheiden würden und dass das Prioritätsdokument somit nicht ausführbar sei. Die Kammer wies jedoch darauf hin, dass Bedingungen von geringer Stringenz eben für das Screening von Molekülen entwickelt worden seien, die sich etwas von der Hybridisierungs-sonde unterschieden. Es sei daher zu erwarten, dass sich die durch Hybridisierung mit der DNA nach Abbildung 5 des Prioritätsdokuments einerseits und des streitigen Patents andererseits erhaltene Gruppe von Molekülen nicht unterscheiden würde.

5. Beweislast für den Inhalt des Prioritätsdokuments

In T 1147/02 wurde die fragliche europäische Anmeldung als internationale Anmeldung eingereicht, für die unter anderem die Priorität einer französischen Anmeldung (P3) beansprucht wurde. In dem vom Internationalen Büro übermittelten und in der EPA-Akte enthaltenen Prioritätsdokument fehlten jedoch zwei relevante Abbildungen des Patents in der erteilten Fassung, die in einer vom französischen Patentamt INPI angefertigten beglaubigten Kopie vorhanden waren. Die Kammer setzte sich mit der Frage auseinander, welche Partei im Beschwerdeverfahren für den genauen Inhalt eines Prioritätsdokuments beweispflichtig ist, wenn es um die Bestimmung des maßgeblichen

was different from (more complete) that of the priority document.

The subject-matter of claim 1 of the second auxiliary request was limited to murine recombinant DNA molecules. Appellant II pointed out that Figure 5 of the priority document differed from Figure 5 in the patent application by the addition of seven interspersed bases in the 3' untranslated region. It concluded from this that the groups of claimed molecules to be retrieved by hybridisation to these reference molecules had to be different and that the priority document was thus not enabling. The board, however, pointed out that conditions of low stringency were developed for screening molecules, which differ somewhat from the probe. It was fully expected that the group of molecules obtained by hybridisation to the DNA of Figure 5 of the priority document and of the patent in suit respectively would not be different.

5. Burden of proving the content of the priority document

In T 1147/02 the European application at issue was filed as an international application claiming priority *inter alia* from a French application (P3). However, the priority document as transmitted by the International Bureau and contained in the EPO file did not include two relevant figures of the patent as granted, while these figures were present in a certified copy issued by the INPI. The board dealt with the issue as to which party in appeal proceedings has the burden of proving the exact content of a priority document in order to establish the relevant priority date. The board pointed out that appellant II had challenged the priority date, which was needed to establish the prior art available on file

sation sans équivoque, notamment en comparaison avec des séquences alors disponibles dans l'état de la technique. Elle contenait donc un enseignement technique différent (car plus complet) de celui du document de priorité.

L'objet de la revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire se limitait à des molécules d'ADN murin recombinant. Le requérant II a signalé que la figure 5 du document de priorité différait de la figure 5 de la demande de brevet par l'ajout de sept bases intercalées dans la région 3' non traduite. Il en a conclu que les groupes de molécules revendiquées à récupérer par hybridation avec ces molécules de référence, devaient être différents, et que le document de priorité ne permettait donc pas la reproduction de l'invention. La chambre a cependant souligné que des conditions de faible stringence ont été développées pour cribler des molécules qui différaient quelque peu de la sonde. Il fallait s'attendre à ce que le groupe de molécules obtenues par hybridation avec l'ADN de la figure 5 du document de priorité et du brevet en cause, ne soient pas différents.

5. Charge de la preuve quant au contenu du document de priorité

Dans l'affaire T 1147/02, la demande européenne en cause avait été déposée sous forme de demande internationale revendiquant notamment la priorité d'une demande française (P3). Toutefois, deux figures pertinentes du brevet tel que délivré ne figuraient pas dans le document de priorité transmis par le Bureau International et contenu dans le dossier de l'OEB, alors que ces figures apparaissaient sur une copie certifiée délivrée par l'INPI. La chambre a examiné la question de savoir à quelle partie à la procédure de recours il incombait de prouver le contenu exact d'un document de priorité pour établir la date de priorité applicable. La chambre a fait observer que le requérant II avait contesté la date

Prioritätstages geht. Die Kammer wies darauf hin, dass der Beschwerdeführer II das Prioritätsdatum in Zweifel gezogen hatte, das zur Ermittlung des für die Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit aktenkundigen Stands der Technik benötigt wird. Nach den in ständiger Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen obliege es somit Beschwerdeführer II, durch stichhaltige Beweise nachzuweisen, dass das maßgebliche Datum für den fraglichen Gegenstand nicht der Tag der Einreichung von Prioritätsdokument P3 war.

V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR ALLE VERFAHREN

A. Rechtliches Gehör

In **T 763/04** urteilte die Kammer, dass der Beschwerdeführer, der in gutem Glauben versucht hatte, sich zu dem einzigen Einwand zu äußern, der in der dritten Mitteilung der Prüfungsabteilung erhoben wurde, bei der es sich um die erste mit Regel 51 (3) EPÜ 1973 übereinstimmende Mitteilung zur fehlenden Neuheit handelte, von der Prüfungsabteilung zu Recht erwarten konnte, ihm in Ausübung des ihr nach Artikel 96 (2) EPÜ 1973 zustehenden Ermessens aus Gründen der Billigkeit mindestens eine weitere Gelegenheit zu geben, sich zu dem Einwand zu äußern, bevor sie eine die Anmeldung zurückweisende Entscheidung erließ. In der Zurückweisung der Anmeldung sah die Kammer einen Verstoß gegen den in Verfahren vor dem EPA geltenden allgemeinen Grundsatz des Vertrauensschutzes und des fairen Verfahrens.

Artikel 113 (1) EPÜ 1973 werde verletzt, wenn Tatsachen und Argumente, die dem Vorbringen des Beschwerdeführers zufolge für die Verteidigung seiner Sache eindeutig von zentraler Bedeutung seien und gegen die erlassene Entscheidung sprechen könnten, in der betreffenden Entscheidung völlig außer Acht gelassen würden. Artikel 113 (1) verlange nicht nur, dass einem Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden müsse, sondern vor allem auch, dass die Entscheidungsinstantz diese Stellungnahme nachweislich zur Kenntnis nehme und sich mit ihr auseinandersetze. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass der Grundsatz des rechtlichen Gehörs nach Artikel 113 (1) EPÜ 1973 verletzt wird, wenn wichtige Tatsachen und Argumente, die gegen die Entscheidung der ersten Instanz

for examining novelty and inventive step. Accordingly, following the principles as established in the case law, appellant II also bore the burden of proving by convincing evidence that the relevant date for the subject-matter at issue was not the filing date of the priority document P3.

V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS

A. Right to be heard

In **T 763/04** the board held that the appellant, who had made a bona fide attempt to address the sole objection raised in the third communication issued by the examining division, which was the first Rule 51(3) EPC 1973 compliant communication as regards the ground of lack of novelty, could have legitimately expected the examining division out of fairness to use the discretion afforded by Article 96(2) EPC 1973 to offer at least one further opportunity to address the objection before issuing a decision to refuse the application. The board considered this refusal of the application to represent a violation of the general principle of good faith and fair proceedings underlying the proceedings before the EPO.

The board noted that Article 113(1) EPC 1973 will be contravened where facts and arguments, which from the appellant's submissions are clearly central to his case and which may speak against the decision taken, are completely disregarded in the decision in question. The board stated that Article 113(1) required not merely that a party be given the opportunity to voice comments, but more importantly that the deciding instance demonstrably hears and considers these comments. In summary, the right to be heard in accordance with Article 113(1) EPC 1973 is contravened if the decision of the first instance fails to mention and to take into consideration important facts and arguments which may speak against the decision in question.

de priorité, date qui était nécessaire pour établir l'état de la technique disponible pour l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive. Par conséquent, suivant les principes établis par la jurisprudence, il incombait également au requérant II de démontrer, au moyen de preuves convaincantes, que la date qu'il convenait d'appliquer à l'objet en cause n'était pas la date de dépôt du document de priorité P3.

V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE DEVANT L'OEB

A. Droit d'être entendu

Dans l'affaire **T 763/04**, la chambre a estimé que le requérant, qui avait tenté en toute bonne foi de répondre à l'unique objection soulevée dans la troisième notification émise par la division d'examen, qui était la première notification conforme à la règle 51(3) CBE 1973 eu égard au motif d'absence de nouveauté, aurait pu légitimement escompter de la division d'examen qu'elle exerce, en toute justice, le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 96(2) CBE 1973 pour proposer au moins une autre possibilité de répondre à l'objection avant d'émettre une décision de rejet de la demande. La chambre a considéré que ce rejet de la demande constituait une violation du principe général de la bonne foi et de loyauté de la procédure qui sous-tend les procédures devant l'OEB.

La chambre a constaté qu'il y a violation de l'article 113(1) CBE 1973 lorsque des faits et des arguments qui, au regard des moyens avancés par le requérant, apparaissent clés dans ses écritures et susceptibles de plaider contre la décision prise, sont complètement ignorés dans la décision en question. Elle a affirmé que l'article 113(1) exige non seulement qu'il soit donné la possibilité à une partie de formuler des observations, mais aussi, et de manière plus fondamentale, que l'instance appelée à statuer écoute et prenne en considération ces observations de manière probante. En résumé, le droit d'être entendu prévu à l'article 113(1) CBE 1973 est enfreint si la décision de la première instance omet de mentionner et de prendre en considération des faits et des arguments décisifs.

sprechen könnten, in dieser Entscheidung weder erwähnt noch berücksichtigt werden.

In **T 515/05** hatte der Beschwerdeführer seinen Einspruch in der Einspruchschrift nur auf die Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 a) EPÜ 1973 gestützt. Die Einspruchsabteilung selbst führte als weiteren Einspruchsgrund die Frage ein, ob das Patent den Erfordernissen des Artikels 83 EPÜ 1973 genüge. Laut der Niederschrift der mündlichen Verhandlung hatte der Vorsitzende der Einspruchsabteilung zu Beginn des Verfahrens erklärt, dass der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 (b) EPÜ 1973 in der Verhandlung nicht erörtert werden würde, da dieser Einspruchsgrund vom Einsprechenden nicht hinreichend substantiiert worden sei.

Nach Auffassung der Kammer stellte das Vorgehen der Einspruchsabteilung einen wesentlichen Verfahrensmangel dar. Der Beschwerdeführer habe dadurch, dass er die Gelegenheit nicht genutzt hatte, auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung hin eine schriftliche Stellungnahme einzureichen, seinen Anspruch auf rechtliches Gehör nicht verwirklicht. Er könne zu Recht erwarten, dass er in der mündlichen Verhandlung Gelegenheit haben werde, sich zu diesem neuen Grund zu äußern, weil Entscheidungen des Europäischen Patentamts im Sinne einer fairen Verfahrensführung nur auf Gründe gestützt werden dürften, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

B. Mündliche Verhandlung

1. Ort der mündlichen Verhandlung

In **T 1012/03** hatte der Anmelder nach seiner Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung in Den Haag beantragt, das Verfahren solle statt dessen in München durchgeführt werden. Die Prüfungsabteilung ließ die mündliche Verhandlung in Den Haag in Abwesenheit des Anmelders durchführen und wies die europäische Patentanmeldung zurück. Gegen diese Entscheidung legte der Anmelder Beschwerde ein.

Die Kammer stellte fest, dass Artikel 116 EPÜ 1973 nicht ausdrücklich vorschreibt, wo das mündliche Verfahren durchzuführen ist. Die verschiedenen in den Absätzen 1 bis 4 von Artikel 116 verwendeten Wendungen wie "vor demselben Organ",

In **T 515/05** the appellant had based its opposition only on the grounds of Article 100(a) EPC 1973 in its notice of opposition. The opposition division itself introduced as a further ground for opposition the issue of whether the patent met the requirements of Article 83 EPC 1973. According to the minutes of the oral proceedings the chairman of the opposition division stated at the beginning of the proceedings that no discussion of the ground of opposition according to Article 100(b) EPC 1973 would take place during those proceedings, because this opposition ground had not been sufficiently substantiated by the opponent.

The board considered that this course of action of the opposition division constituted a substantial procedural violation. The fact that the appellant did not avail itself of the opportunity to file written arguments in response to the summons to attend the oral proceedings did not deprive it of its right to be heard. The appellant was entitled to expect that it would still have an opportunity to comment on this new ground during the oral proceedings, because a decision of the European Patent Office may only be based on grounds on which the parties have had an opportunity to present their comments, thus ensuring that proceedings before the EPO are conducted in a fair manner.

B. Oral proceedings

1. Location of oral proceedings

In **T 1012/03** the applicant, having been summoned to oral proceedings before the examining division in The Hague, had requested that oral proceedings take place in Munich instead. The examining division held oral proceedings in The Hague in the absence of the applicant and refused the European patent application. The applicant appealed against this decision.

The board noted that Article 116 EPC 1973 did not expressly stipulate the location where oral proceedings had to take place. The various expressions used in paragraphs 1 to 4 of Article 116, such as "before the same department", "before

Dans l'affaire **T 515/05**, le requérant avait fondé son opposition uniquement sur les motifs visés à l'article 100a) CBE 1973, dans son acte d'opposition. La division d'opposition avait présenté comme autre motif d'opposition la question de savoir si le brevet satisfaisait aux exigences de l'article 83 CBE 1973. Selon le procès-verbal de la procédure orale, le président de la division d'opposition avait indiqué au début de la procédure que le motif d'opposition visé à l'article 100b) CBE 1973 ne donnerait lieu à aucune discussion au cours de la procédure, dans la mesure où il n'avait pas été suffisamment étayé par l'opposant.

La chambre a estimé que l'approche de la division d'opposition constituait un vice substantiel de procédure. Le fait que le requérant n'ait pas saisi l'occasion de déposer des arguments écrits en réponse à la citation à la procédure orale ne le privait pas de son droit d'être entendu. Le requérant était en droit d'escompter qu'il aurait encore l'occasion de formuler des observations sur ce nouveau motif au cours de la procédure orale, puisqu'une décision de l'Office européen des brevets ne peut être fondée que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position, ce qui garantit le caractère équitable des procédures devant l'OEB.

B. Procédure orale

1. Lieu de la procédure orale

Dans l'affaire **T 1012/03**, le demandeur, après avoir été cité à la procédure orale devant la division d'examen à La Haye, avait demandé que la procédure orale se déroule plutôt à Munich. La division d'examen avait tenu la procédure orale à La Haye en l'absence du demandeur et rejeté la demande de brevet européen. Le demandeur avait formé un recours contre cette décision.

La chambre a noté que l'article 116 CBE 1973 ne prévoit pas expressément le lieu où doit se dérouler la procédure orale. Les différentes expressions employées dans les paragraphes 1 à 4 de l'article 116, telles que "devant une

"vor der Eingangsstelle, den Prüfungsabteilungen und der Rechtsabteilung" seien auch als Hinweis auf die Funktion der Stelle oder Abteilung als Entscheidungsinstanz zu verstehen. Habe die betreffende Stelle ihre Funktion im Rahmen einer mündlichen Verhandlung wahrzunehmen, so ergebe sich daraus, dass sie im Hinblick auf die Durchführung der mündlichen Verhandlung an einem bestimmten Ort eingerichtet sein müsse. Das Wort "vor" in den oben genannten Wendungen verweise somit implizit auch auf den Ort, "an dem" das Verfahren durchzuführen sei. Die Kammer wandte sich sodann der Frage zu, ob der Präsident über die Befugnis verfüge, Prüfungsabteilungen in Den Haag einzurichten, und gelangte zu dem Schluss, dass eine solche Befugnis in Artikel 10 (1), (2) a) und b) EPÜ 1973 vorgesehen sei. Im Ergebnis stellte die Kammer fest, dass sich eine Rechtfertigung für die Durchführung der mündlichen Verhandlung in Den Haag vorliegend durch Artikel 116 EPÜ 1973 in Verbindung mit Artikel 10 (1), (2) a) und b) EPÜ 1973 ableiten lasse.

2. Niederschrift in der mündlichen Verhandlung

In **T 263/05** (ABI. EPA 2008, 329) stellte die Kammer fest, dass die Niederschrift der mündlichen Verhandlung vor den Beschwerdekammern die Anträge der Beteiligten, über welche die Kammer entscheiden soll, festhalten sollte, wie etwa Anträge zur Zulässigkeit der Beschwerde oder zu der Fassung, in der das Patent dem Patentinhaber zufolge aufrechterhalten werden soll, oder Zurückweisungsanträge sowie die Beschwerdegebühren oder die Kosten des Verfahrens betreffende Anträge. In der Niederschrift festgehalten werden sollten auch besondere Erklärungen, die sich auf die Festlegung des Gegenstands des Patents auswirken, wie etwa Verzichtserklärungen, soweit sie für die zu erlassende Entscheidung von Bedeutung sind. Die Argumente der Beteiligten sollten in der Niederschrift hingegen ebenso wenig festgehalten werden wie die in der mündlichen Verhandlung abgegebenen Erklärungen oder Anerkenntnisse, die ein Beteiligter für anschließende Verfahren vor nationalen Gerichten für nützlich halten mag, die aber für die Entscheidung der Kammer unerheblich sind, wie Erklärungen oder Anerkenntnisse, die weder den "wesentlichen Gang der Verhandlung" betreffen noch "rechtserhebliche Erklärungen" im Sinne von Regel 76 (1) EPÜ 1973 sind.

the Receiving Section, the examining divisions and the Legal Division", could be read as a reference to the function of the department or division as a deciding body. If the relevant department had to exercise its function in oral proceedings, it followed that a department had to be located at a specific place in order to conduct oral proceedings. Thus the word "before" in the above expressions also implied a location "where" the proceedings had to be carried out. The board went on to examine whether the President had the power to establish examining divisions in The Hague and concluded that such a power was provided for by Article 10(1), (2)(a) and (b) EPC 1973. The board concluded that in the case in point the justification for conducting oral proceedings in The Hague could be deduced from Article 116 EPC 1973 in conjunction with Article 10(1), (2) (a) and (b) EPC 1973.

2. Taking of minutes

In **T 263/05** (OJ EPO 2008, 329) the board held that the minutes of oral proceedings before the boards of appeal should record the requests of the parties on which a decision of the board was required, such as the allowability or otherwise of the appeal, the form in which the proprietor seeks maintenance of the patent, or requests for remittal of the case or relating to appeal fees or costs. The minutes should also record specific statements which had an impact on the definition of the subject-matter, such as statements of surrender or abandonment of subject-matter, where these were relevant to the decision to be taken. The arguments of the parties should not be recorded in the minutes, nor should statements or admissions made in oral proceedings which a party considered would be of use to it in any subsequent proceedings in national courts but which had no bearing on the decision which the board was required to make, such statements or admissions neither constituting "essentials of the proceedings" nor "relevant statements" within the meaning of Rule 76(1) EPC 1973.

même instance" et "devant la section de dépôt, les divisions d'examen et la division juridique", peuvent être interprétées comme une référence à la fonction de l'instance ou de la division en tant qu'organe de décision. Si l'instance concernée doit exercer sa fonction lors d'une procédure orale, il s'ensuit qu'elle doit être située en un lieu particulier pour conduire cette procédure. Le terme "devant" employé dans les expressions précitées implique donc également un lieu "où" doit se tenir la procédure. La chambre a ensuite examiné si le Président était habilité à établir des divisions d'examen à La Haye et a conclu que cette compétence est prévue par l'article 10(1), (2)a) et b) CBE 1973. Elle a déclaré que l'article 116 CBE 1973 ensemble l'article 10(1), (2)a) et b) CBE 1973 pouvaient justifier en l'espèce la tenue de la procédure orale à La Haye.

2. Rédaction du procès-verbal

Dans l'affaire **T 263/05** (JO OEB 2008, 329), la chambre a estimé que le procès-verbal d'une procédure orale devant les chambres de recours devrait consigner les requêtes des parties au sujet desquelles une décision de la chambre est requise, tels que le bien-fondé ou non du recours, la forme dans laquelle le titulaire souhaite le maintien du brevet, et les requêtes en renvoi de l'affaire ou relatives aux taxes de recours ou aux frais. Le procès-verbal devrait également consigner les déclarations particulières qui ont une incidence sur la définition de l'objet, telles que les déclarations de renonciation ou d'abandon de l'objet, lorsque celles-ci sont pertinentes pour la décision à prendre. En revanche, le procès-verbal ne devrait consigner ni les arguments des parties ni les déclarations ou admissions effectuées au cours de la procédure orale qu'une partie considère utiles pour elle dans toute procédure ultérieure devant des tribunaux nationaux mais qui n'ont aucune incidence sur la décision que la chambre est tenue de prendre, ces déclarations ou admissions ne constituant ni "l'essentiel de la procédure" ni des "déclarations pertinentes" au sens de la règle 76(1) CBE 1973.

3. Auslegung und Anwendung der Regel 71a EPÜ 1973 – Einspruchsverfahren

In **T 798/05** ließ die Kammer das Argument der Beschwerdegegnerin, dass Regel 71a EPÜ 1973 eine absolute Sperre für verspätetes Vorbringen im Einspruchsverfahren darstelle, so dass eine *prima facie* Prüfung ausgeschlossen sei, nicht gelten. Regel 71a EPÜ 1973 könne den in Artikel 114 (1) EPÜ 1973 verankerten Grundsatz der Amtsermittlung nicht außer Kraft setzen oder einschränken, weil eine Regel der Ausführungsordnung im Rang niedriger sei als ein Artikel des Übereinkommens. Darüber hinaus wies die Kammer darauf hin, dass die Regel 71a EPÜ 1973 auch von ihrem Wortlaut her eine solche Auslegung nicht erlaube, da sie ausdrücklich durch die Anwendung der Ausdrücke "brauchen, need not, peuvent" einen Ermessensspielraum für die Zulassung von verspätetem Vorbringen vorsehe. Regel 71a EPÜ 1973 habe lediglich den Zweck, dem Europäischen Patentamt eine verfahrensleitende Maßnahme zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung zur Verfügung zu stellen.

C. Fristen

1. Anwendbarkeit der Regel 84 EPÜ 1973 auf die Gebührenordnung

Im Fall **J 7/07** hatte die Eingangsstelle dem Beschwerdeführer eine Frist von einem Monat für die Erbringung des Nachweises und die Entrichtung der Zuschlagsgebühr nach Artikel 8 (4) GebO gewährt. Der Beschwerdeführer hatte darauf nicht reagiert. Gegen die Entscheidung, seinen Antrag auf Aufhebung der Feststellung eines Rechtsverlusts nach Regel 69 (1) EPÜ 1973 zurückzuweisen, legte er Beschwerde ein und machte geltend, dass die Frist von einem Monat zu kurz gewesen sei und einen wesentlichen Verfahrensman gel darstelle, weil sie gegen Regel 84 EPÜ 1973 verstoße.

Die Kammer verwies darauf, dass sich Regel 84 EPÜ 1973 nur auf das Übereinkommen und seine Ausführungsordnung beziehe. Doch sollten nach Artikel 120 b) EPÜ 1973 in der Ausführungsordnung die Mindest- und die Höchstdauer der nach der Gebührenordnung zu bestimmenden Fristen festgelegt werden. Dass eine solche Mindest- und Höchstdauer in Regel 84 EPÜ 1973 nicht ausdrücklich genannt seien, deute

3. Interpretation and application of Rule 71a EPC 1973 – opposition proceedings

In **T 798/05** the board did not accept the respondent's argument that Rule 71a EPC 1973 constituted an absolute bar on late submissions in opposition proceedings, thus ruling out *prima facie* examination. It found that Rule 71a EPC 1973 did not override or restrict the principle of *ex officio* examination enshrined in Article 114(1) EPC 1973, since an implementing regulation ranked lower than an EPC article. The board also pointed out that even the actual wording of Rule 71a EPC 1973 did not support any such interpretation in any of the three official languages, as the expressions "brauchen, need not, peuvent" all left room for discretion over the admission of late submissions. The purpose of Rule 71a EPC 1973 was simply to provide the European Patent Office with a case management framework for the preparation of oral proceedings.

C. Time limits

1. Applicability of Rule 84 EPC 1973 to the Rules relating to Fees

In the case **J 7/07** the Receiving Section had given the appellant a period of 1 month to submit evidence and pay the surcharge under Article 8(4) Rules relating to Fees. The appellant had not reacted. When appealing the decision refusing his request that the finding of a loss of rights pursuant to Rule 69(1) EPC 1973 be set aside, the appellant argued that this 1 month time limit was too short and amounted to a substantial procedural violation as it was not in compliance with Rule 84 EPC 1973.

The board noted that Rule 84 EPC 1973 referred only to the Convention and the Implementing Regulations. However, according to Article 120(b) EPC 1973, the Implementing Regulations should specify minima and maxima for time limits to be specified under the Rules relating to Fees. That Rule 84 EPC 1973 did not explicitly provide such maxima and minima indicated a possible conflict between Article 120 EPC 1973 and

3. Interprétation et application de la règle 71bis CBE 1973 – procédure d'opposition

Dans l'affaire **T 798/05**, la chambre n'a pas suivi l'argument de l'intimée selon lequel la règle 71bis CBE 1973 exclut catégoriquement les moyens invoqués tardivement lors de la procédure d'opposition et exclut ainsi un examen préliminaire. La règle 71bis CBE 1973 ne peut abroger ou restreindre le principe de l'examen d'office ancré à l'article 114(1) CBE 1973, puisqu'une règle du règlement d'exécution est inférieure en rang à un article de la Convention. La chambre a en outre indiqué que la règle 71bis CBE 1973 ne permet pas une telle interprétation, dans la mesure où elle prévoit expressément une marge d'appréciation pour l'admission de moyens invoqués tardivement, en employant les expressions "brauchen, need not, peuvent". La règle 71bis CBE 1973 est uniquement destinée à mettre à la disposition de l'Office européen des brevets une mesure visant à diriger la procédure en vue de préparer la procédure orale.

C. Délais

1. Applicabilité de la règle 84 CBE 1973 au règlement relatif aux taxes

Dans l'affaire **J 7/07**, la section de dépôt avait donné un mois au requérant pour produire des preuves et pour acquitter la surtaxe prévue à l'article 8(4) du règlement relatif aux taxes. Le requérant n'avait pas réagi. En formant un recours contre la décision de rejet de sa requête visant à annuler la constatation de la perte d'un droit au titre de la règle 69(1) CBE 1973, le requérant avait argué que ce délai d'un mois était trop court et qu'il constituait un vice substantiel de procédure, dans la mesure où il n'était pas conforme à la règle 84 CBE 1973.

La chambre a noté que la règle 84 CBE 1973 se réfère uniquement à la Convention et au règlement d'exécution. Cependant, conformément à l'article 120b) CBE 1973, le règlement d'exécution devrait déterminer la durée minimale et maximale des délais qui sont impartis au titre du règlement relatif aux taxes. Le fait que la règle 84 CBE 1973 ne prévoit pas expressément une telle durée minimale et maximale indique une

auf einen möglichen Konflikt zwischen Artikel 120 und Regel 84 EPÜ 1973 hin. Nach Artikel 164 (2) EPÜ 1973 hätten im Fall mangelnder Übereinstimmung die Vorschriften des EPÜ Vorrang. Es gebe somit eine Grundlage für die Anwendung der Bestimmungen der Regel 84 EPÜ 1973 auf die Gebührenordnung, sofern deren Vorschriften nicht Vorrang vor denen des Übereinkommens und/oder denen der Ausführungsordnung hätten. Das EPÜ sei eindeutig die übergeordnete Rechtsnorm, und im Fall mangelnder Übereinstimmung sollte analog zu Artikel 164 (2) EPÜ 1973 den Vorschriften des EPÜ der Vorrang vor denen der Gebührenordnung eingeräumt werden. Gemäß allgemein gültigen Rechtsgrundsätzen sollte die Ausführungsordnung Vorrang vor der Gebührenordnung haben. Die Tatsache an sich, dass Regel 84 EPÜ 1973 (die die Umsetzung des Artikels 120 EPÜ 1973 regelt) nicht ausdrücklich auf die Gebührenordnung Bezug nimmt, sollte daher einer Anwendung dieser Regel auf die Gebührenordnung nicht entgegenstehen. Zudem enthalte die Gebührenordnung keine eigene Vorschrift, welche die Mindest- und die Höchstdauer von Fristen regle.

Aus diesen Gründen entschied die Kammer, dass Regel 84 EPÜ 1973 auf die Frist in Artikel 8 (4) GebO anzuwenden sei.

2. Störung im Postverkehr – Regel 85 (5) EPÜ 1973

In der Sache **J 13/05** war die Patentanmeldung zwei Tage vor Ablauf der zwölfmonatigen Prioritätsfrist bei einem vom Präsidenten des EPA in seinem Beschluss vom 11. Dezember 1998 allgemein anerkannten Übermittlungsdienst aufgegeben worden. Die Postsendung war zunächst an eine falsche Anschrift ausgeliefert worden und ging deshalb erst sieben Tage nach dem geplanten Zustellungstag ein. Der Vertreter des Anmelders machte unter anderem geltend, dass Regel 85 (5) EPÜ 1973 Anwendung finden sollte.

Die Kammer unterstrich, dass Regel 85 (5) EPÜ 1973 infolge der Ereignisse des 11. September 2001 in das Übereinkommen aufgenommen worden sei, weil sich die bis dahin vorhandenen Rechtsmittel als unzulänglich erwiesen hätten. Damals sei entschieden worden, Regel 85 (2) EPÜ 1973 nicht auf Postverkehrsstörungen außerhalb der Vertragsstaaten auszudehnen, weil das

Rule 84 EPC 1973. Article 164(2) EPC 1973 provided that in case of conflict the provisions of the Convention shall prevail. Thus there was a basis for applying the provisions of Rule 84 EPC 1973 to the Rules relating to Fees, unless the provisions of these Rules took precedence over the provisions of the EPC and/or the Implementing Regulations. The EPC was clearly the higher legal norm, and in case of conflict, by analogy with Article 164(2) EPC 1973, the provisions of the EPC should take precedence over the provisions of the Rules relating to Fees. On general legal principles, the Implementing Regulations should take precedence over the Rules relating to Fees. Thus, the fact that Rule 84 EPC 1973, which implemented Article 120 EPC 1973, did not explicitly refer to the Rules relating to Fees, should not, in itself, be a bar to applying Rule 84 EPC 1973 to these Rules. Further these Rules contained no autonomous provision for specifying minima and maxima for time limits.

In the light of the above, the board considered that Rule 84 EPC 1973 applied to the time limit in Article 8(4) Rules relating to Fees.

2. Interruption in the delivery of mail – Rule 85(5) EPC 1973

In **J 13/05** the patent application was delivered to one of the delivery services generally recognised by the Decision of the President of the European Patent Office dated 11 December 1998 two days before the expiry of the 12-month priority period. The mail package concerned was delivered to the wrong address and arrived only seven days after the intended day of delivery. The representative submitted, *inter alia*, that Rule 85(5) EPC 1973 should be applied.

The board highlighted that Rule 85(5) EPC 1973 was inserted into the EPO following the events of 11 September 2001 because the legal remedies available at that time were inadequate. It was decided not to extend Rule 85(2) EPC 1973 to postal interruptions outside the contracting states, as only for those states could the European Patent Office be sure of obtaining the information

divergence possible entre l'article 120 CBE 1973 et la règle 84 CBE 1973. L'article 164(2) CBE 1973 prévoit qu'en cas de divergence, le texte de la Convention fait foi. Il existe donc une base pour appliquer les dispositions de la règle 84 CBE 1973 au règlement relatif aux taxes, sauf si les dispositions de ce règlement priment sur celles de la CBE et/ou du règlement d'exécution. La CBE est clairement la norme juridique supérieure et, en cas de divergence, ses dispositions doivent primer sur celles du règlement relatif aux taxes, par analogie avec l'article 164(2) CBE 1973. Conformément aux principes généraux du droit, le règlement d'exécution doit primer sur le règlement relatif aux taxes. Le fait que la règle 84 CBE 1973, qui met en œuvre l'article 120 CBE 1973, ne se réfère pas expressément au règlement relatif aux taxes ne doit donc pas être en soi un obstacle à l'application de la règle 84 CBE 1973 à ce règlement. En outre, le règlement relatif aux taxes ne contient aucune disposition autonome pour impartir la durée minimale et maximale de délais.

Compte tenu des éléments précités, la chambre a considéré que la règle 84 CBE 1973 s'applique au délai visé à l'article 8(4) du règlement relatif aux taxes.

2. Perturbation du trafic postal – règle 85(5) CBE 1973

Dans l'affaire **J 13/05**, la demande de brevet avait été remise à l'une des entreprises d'acheminement généralement reconnues par la décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 11 décembre 1998, deux jours avant l'expiration du délai de priorité de douze mois. Le colis postal en question avait été livré à une adresse erronée et n'était parvenu à destination que sept jours après la date de livraison voulue. Le mandataire a notamment fait valoir que la règle 85(5) CBE 1973 devait être appliquée.

La chambre a souligné que la règle 85(5) CBE 1973 avait été insérée à la suite des événements du 11 septembre 2001, car les moyens de recours disponibles à l'époque étaient insuffisants. Il avait été décidé de ne pas étendre la règle 85(2) CBE 1973 aux interruptions du service postal en dehors des Etats contractants, puisque c'étaient les seuls Etats pour lesquels l'Office européen des brevets

Europäische Patentamt nur für die Vertragsstaaten sicher sein könne, dass es über die nötigen Informationen verfügt, anhand deren sein Präsident eine allgemeine Unterbrechung oder Störung feststellen kann. Dementsprechend sei Absatz 5 der Regel 85 EPÜ 1973 anders als die vorhergehenden Absätze so formuliert, dass die Beweislast bei dem Verfahrensbeteiligten liege, der eine allgemeine Unterbrechung oder Störung des Postdienstes geltend macht.

Nach Auffassung der Kammer hatte der Beschwerdeführer keine Tatsachen vorgebracht, die seine Behauptung untermauerten, dass die Erfordernisse der Regel 85 (5) EPÜ 1973 erfüllt seien. Nach dem Wortlaut und Sinn dieser Vorschrift müsse die allgemeine Unterbrechung oder Störung am Ausgangsort der Postsendung und nicht an ihrem Zielort vorliegen. Zudem sei das Erfordernis einer anderen "ähnlichen Ursache" mit Rücksicht auf ihren Zweck und den Zweck des Artikels 120 a) EPÜ 1973 auszulegen. Regel 85 (5) EPÜ 1973 ergänze, wie durch den Wortlaut nahegelegt und durch die Entstehungsgeschichte bestätigt werde, Regel 85 (2) EPÜ 1973 und beziehe sich ebenso wie diese auf Fälle, in denen der Postdienst aus einem der angeführten Gründe allgemein unterbrochen oder im Anschluss an eine solche Unterbrechung gestört ist. Regel 85 (5) EPÜ 1973 setze daher ebenso wie Regel 85 (2) EPÜ 1973 voraus, dass mehr als ein Nutzer des Postdienstes von der Unterbrechung bzw. Störung betroffen ist oder theoretisch betroffen sein könnte, selbst wenn es sich nur um eine geringfügige oder örtlich begrenzte Unterbrechung handelt.

D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

1. Zulässigkeit des Antrags auf Wiedereinsetzung – Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses

In **T 261/07** hat die zentrale IP-Abteilung des Patentinhabers das Schreiben mit der angefochtenen Entscheidung nicht erhalten. Wie im späteren Verlauf des Verfahrens ermittelt wurde, ist das Schreiben lediglich bei einem zwischen-geschalteten Zustelldienst eingegangen, der im Geschäftsgebäude des Patentinhabers die Post in Empfang nimmt und verteilt. Der Patentinhaber erfuhr erst am 2. April 2007 im Wege der Akteneinsicht von der Entscheidung, d. h. nach Ablauf

necessary to enable the President to announce a general interruption or dislocation. Therefore, unlike the preceding paragraphs, Rule 85(5) EPC 1973 was drafted so as to place the burden of proof on the party asserting a general interruption or dislocation of the mail service.

The board found that the appellant had not put forward any facts which would support his submission that the requirements of Rule 85(5) EPC 1973 were fulfilled. According to its wording and objectives, this rule required that the general interruption or dislocation arose at the place of dispatch, not of receipt. Moreover the requirement of another "like reason" had to be interpreted in the light of the purpose of the provision and of Article 120(a) EPC 1973. As suggested by the wording and confirmed by its legislative history, that rule supplemented Rule 85(2) EPC 1973 and likewise related to cases in which there was a general interruption or subsequent dislocation of the mail service on account of the events it specifies, and therefore, like Rule 85(2) EPC 1973, Rule 85(5) EPC 1973 required that more than one person using the mail service be affected or theoretically capable of being affected by the interruption or dislocation, even if a merely minor or geographically limited interruption may be sufficient.

D. Re-establishment of rights

1. Admissibility of applications for re-establishment of rights – two-month period from removal of the cause of non-compliance

In **T 261/07** the letter containing the appealed decision never reached the Central Intellectual Property Department of the patentee. Rather – as was established later in the proceedings – the letter only reached an intermediary delivery service that received and distributed mail within the patentee's premises. Knowledge of the decision was first obtained by the patentee by way of file inspection on 2 April 2007, i.e. after the expiry of the two-month period for

pouvait être sûr d'obtenir les informations nécessaires devant permettre au Président d'annoncer une interruption générale ou une perturbation. Contrairement aux paragraphes précédents, la règle 85(5) CBE 1973 a donc été rédigée de telle manière que la charge de la preuve incombe à la partie qui affirme qu'une interruption générale ou une perturbation du service postal s'est produite.

La chambre a estimé que le requérant n'avait avancé aucun fait étayant ses propos selon lesquels les exigences de la règle 85(5) CBE 1973 étaient remplies. Conformément à son libellé et à ses objectifs, cette règle impose que l'interruption générale ou la perturbation se produise au lieu d'expédition, et non de réception. L'exigence "d'autres raisons semblables" doit en outre être interprétée à la lumière de l'objet de cette disposition et de l'article 120a) CBE 1973. Comme l'indique son libellé et le confirme sa genèse, la règle 85(5) CBE 1973 complète la règle 85(2) CBE 1973 et se rapporte également aux cas dans lesquels une interruption générale ou une perturbation consécutive du service postal s'est produite en raison des événements qu'elle précise. Aussi la règle 85(5) CBE 1973 impose-t-elle, comme la règle 85(2) CBE 1973, que plusieurs personnes recourant au service postal soient affectées ou théoriquement susceptibles d'être affectées par l'interruption ou la perturbation, même si une interruption mineure ou géographiquement limitée peut suffire.

D. Restitutio in integrum

1. Recevabilité de la requête en *restitutio in integrum* – délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement

Dans l'affaire **T 261/07**, la lettre qui contenait la décision faisant l'objet du recours n'était jamais parvenue au service central de la propriété intellectuelle du titulaire du brevet. Il avait été établi par la suite, au cours de la procédure, que cette lettre n'était parvenue qu'à un service intermédiaire de livraison, qui recevait et distribuait le courrier dans les locaux du titulaire. Le titulaire n'a pris connaissance de la décision que par le biais de l'inspection publique, le

der Frist von zwei Monaten für die Einreichung der Beschwerde. Er reichte noch am selben Tag einen Antrag auf Wiedereinsetzung ein, ergänzte sein Vorbringen aber auch noch nach Ablauf der Frist von zwei Monaten gemäß Artikel 122 (2) EPÜ 1973.

Die Kammer unterstrich zunächst, dass die ordnungsgemäße Zustellung und der Nachweis dafür nicht von der internen Organisation im Unternehmen des Empfängers abhängen dürfen. Aus Gründen der Rechtssicherheit gelte die Zustellung als erfolgt, sobald eine vom Adressaten dazu autorisierte Person das Schreiben in Empfang genommen habe.

Sodann wendete sich die Kammer der Frage zu, wann das Hindernis weggefallen ist. Der Patentinhaber machte unter Verweis auf die Entscheidung T 949/94 geltend, dass er das Versehen erst erkannt habe, als sich herausstellte, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung tatsächlich eingegangen sei. Nach Auffassung der Kammer ist das Hindernis weggefallen, als der Patentinhaber bei der Akteneinsicht bemerkt habe, dass "etwas nicht stimme" (s. J 9/86, J 17/89 und T 191/82). Dennoch gestattete sie dem Patentinhaber, der am 2. April 2007 nach bestem Wissen alle maßgeblichen Tatsachen dargelegt hatte, am 31. Mai 2007 und am 24. August 2007 weitere sachdienliche Beweismittel vorzubringen (Zur Sorgfaltspflicht s. auch S. 76)

2. Begründetheit des Antrags auf Wiedereinsetzung

2.1 Verhinderung an der Fristeinhaltung

In **T 1026/06** wurde das Patent der Beschwerdeführerin (entsprechend der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ 1973) ohne die Benennung DE erteilt. Die Beschwerdeführerin legte deshalb nicht innerhalb der Beschwerdefrist Beschwerde ein, weil sie davon ausging, dass die Benennung DE trotzdem noch wirksam sei und dass das Amt diesen Fehler korrigieren werde. Sie kannte somit den Fristlauf, war aber aufgrund eines Irrtums über die rechtliche Notwendigkeit der Beschwerdeeinlegung an der Fristeinhaltung gehindert.

Die Kammer unterschied die vorliegende Konstellation zunächst von zwei anderen Entscheidungen. In T 413/91 hatte die

filing an appeal. The patentee filed a request for re-establishment on the same day, but completed his case even beyond the period of two months under Article 122(2) EPC 1973.

The board first emphasised that proper delivery and proof thereof could not depend on the internal organisation of the addressee's company. For reasons of legal certainty, delivery to the addressee was effected once a person authorised by the addressee had received the letter.

The board then turned to the question of when the cause of non-compliance was removed. Relying on T 949/94, the patentee had argued that it had only become aware of an oversight when it could be established that the decision of the opposition division had indeed been received. The board took the view that the cause of non-compliance was removed once the patentee via file inspection noticed "that something was amiss" (J 9/86, J 17/89, T 191/82). However, it allowed the patentee, who had given an account of all the relevant facts to the best of its knowledge on 2 April 2007, to adduce further clarifying evidence supporting the case on 31 May and 24 August 2007. (On the issue of due care, see also p. 76.)

2. Merit of applications for re-establishment

2.1 Inability to observe the time limit

In **T 1026/06** the appellant's patent was granted (according to the communication under Rule 51(4) EPC 1973) without the designation DE. The appellant did not appeal against this within the relevant time limit, on the assumption that the designation DE nevertheless remained valid and that the Office would correct this error. Thus the appellant was aware of the time limit, but was unable to comply with it because of a mistake regarding the legal necessity of filing an appeal.

The board drew a distinction between this and the situation in two other decisions. In T 413/91 the board had decided

2 avril 2007, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu pour former un recours. Le titulaire a présenté une requête en *restitutio in integrum* le jour même, mais a complété son dossier au-delà du délai de deux mois visé à l'article 122(2) CBE 1973.

La chambre a d'abord souligné que la livraison en bonne et due forme et la preuve de celle-ci ne pouvaient dépendre de l'organisation interne de l'entreprise du destinataire. Pour des raisons de sécurité juridique, la remise au destinataire a lieu dès qu'une personne autorisée par le destinataire a reçu la lettre.

La chambre a ensuite examiné la question de la date de cessation de l'empêchement. Se fondant sur la décision T 949/94, le titulaire du brevet avait argué qu'il n'avait pris conscience d'une erreur qu'au moment où il avait pu être établi que la décision de la division d'opposition avait été effectivement reçue. La chambre a estimé que la cessation de l'empêchement était intervenue lorsque le titulaire avait constaté, par le biais de l'inspection publique, que "quelque chose n'allait pas" (J 9/86, J 17/89, T 191/82). Elle a toutefois permis au titulaire, qui avait exposé tous les faits pertinents tels qu'il les connaissait le 2 avril 2007, de fournir d'autres preuves éclairantes à l'appui du dossier telles que déposées les 31 mai et 24 août 2007. (Pour la question de la vigilance nécessaire, cf. également p. 76.)

2. Bien-fondé de la requête en *restitutio in integrum*

2.1 Incapacité de respecter un délai

Dans l'affaire **T 1026/06**, le brevet de la requérante avait été délivré sans la désignation DE (conformément à la notification au titre de la règle 51(4) CBE 1973). La requérante n'a pas formé de recours dans le délai applicable, car elle avait supposé que la désignation DE était toutefois encore valable et que l'Office rectifierait cette erreur. Elle connaissait le délai, mais n'avait pu respecter celui-ci, puisqu'elle n'avait pas conscience de la nécessité juridique de former un recours.

La chambre a d'abord opéré une distinction entre le cas présent et deux autres décisions. Dans l'affaire T 413/91, la

Beschwerdekammer entschieden, dass ein Hinderungsgrund im Sinne des Artikels 122 EPÜ 1973 nur dann gegeben sei, wenn eine objektive Tatsache vorliege, die der Vornahme der erforderlichen Handlung entgegenstehe. Artikel 122 EPÜ 1973 biete keine Möglichkeit, eine bewusste Entscheidung, eine Handlung nicht vorzunehmen, rückgängig zu machen. Auch in der Entscheidung J 2/02 hatte die Beschwerdekammer das bewusste Verstreichenlassen einer Frist nicht als Hindernis anerkannt. Diese Fälle seien aber insofern nicht mit dem vorliegenden vergleichbar, als die Parteien in diesen Fällen aufgrund außerhalb des Verfahrens liegender Motivationen bewusst auf eine fristgerechte Vornahme der erforderlichen Handlungen verzichtet hatten. Die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall hingegen war aufgrund eines Rechtsirrtums gehindert, Beschwerde einzulegen.

Die Kammer lehnte den Wiedereinsetzungsantrag aber letztlich ab, weil die Beschwerdeführerin ihn nicht innerhalb von 2 Monaten nach Wegfall des Hindernisses eingelegt hatte. Beruhe das Fristversäumnis auf einem Irrtum, so entfalle nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern das Hindernis an dem Tag, an dem der Irrtum hätte bemerkt werden müssen. Im vorliegenden Fall sei das spätestens der Tag der Veröffentlichung der Patentschrift gewesen.

2.2 Zuverlässiges System zur Fristenüberwachung – Allgemein

In der Sache **T 261/07** (s. auch S. 73) befand die Kammer in Bezug auf die gebotene Sorgfalt bei der Einrichtung eines effizienten Systems zur Überwachung der eingehenden Post, dass der Patentinhaber nicht einmal in der Lage war, festzustellen, wer den Empfang des Schreibens bestätigt hatte, und erst recht nicht nachweisen konnte, dass diese Person für die ihr übertragenen Aufgaben qualifiziert war. Aufgrund der automatischen Datenlöschung konnte nicht belegt werden, dass die Person, die den Empfang bestätigt hat, das Schreiben ordnungsgemäß in der Datenbank der Poststelle erfasst hat. Auch konnte nicht überzeugend dargelegt werden, dass die anderen in der Poststelle beschäftigten Mitarbeiter, die das Schreiben von der Poststelle zur zentralen IP-Abteilung hätten bringen können, richtig ausgewählt und ausgebildet waren. Ferner war kein wirksamer Kon-

that inability to observe a time limit within the meaning of Article 122 EPC 1973 implied an objective fact or obstacle preventing the required action. Article 122 EPC 1973 did not offer the possibility of reversing a conscious decision not to perform an action. The board in J 2/02 had also refused to accept that an appellant who had intentionally allowed a time limit to expire was "unable" to observe it. However, these two cases differed from T 1026/06, in so far as the parties concerned had deliberately refrained, for motives extraneous to the proceedings, from performing the required actions, whereas the appellant in T 1026/06 had been unable to file an appeal because of a mistake of law.

The board nevertheless refused the application for re-establishment, since the appellant had failed to file it within two months from removal of the cause of non-compliance. According to the consistent case law of the boards of appeal, if non-observance of a time limit is due to a mistake, the removal of the cause of non-compliance occurs on the date on which the error should have been discovered. In the case at issue this was, at the latest, the date of publication of the patent specification.

2.2 Reliable system for monitoring time limits – general

In case **T 261/07** (see also p. 73), concerning the issue of all due care taken in setting up a system for properly monitoring incoming mail, the board observed that the patentee was not even able to name the person who had signed for the receipt of the letter, let alone demonstrate that such a person was properly qualified for the tasks he or she was entrusted with. Due to the routine deletion of data, it could not be demonstrated that the person who signed for the receipt duly entered the letter into the mail room's database. Nor was it demonstrated that the other persons who worked in the mail room and who might have taken the letter from the mail room to the Central Intellectual Property Department were properly chosen and trained. Further, there was no effective cross-check. Such a failsafe system would have required a regular comparison between the mail room database

chambre de recours avait jugé qu'il n'y a empêchement au sens de l'article 122 CBE 1973 que s'il existe un fait objectif empêchant l'acte requis d'être accompli. L'article 122 CBE 1973 ne permet pas de revenir sur une décision délibérée de ne pas accomplir un acte. Dans l'affaire J 2/02, la chambre n'avait pas non plus reconnu comme un empêchement le fait de laisser délibérément expirer un délai. De l'avis de la chambre, ces affaires ne sont toutefois pas comparables avec la présente espèce, puisque les parties avaient alors délibérément renoncé à accomplir dans les délais les actes requis, pour des motifs étrangers à la procédure. Dans la présente affaire, la requérante avait en revanche été empêchée de former un recours du fait d'une erreur sur le droit.

La chambre a cependant rejeté en fin de compte la requête en restitutio in integrum, car la requérante ne l'avait pas présentée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. Si l'inobservation d'un délai est due à une erreur, l'empêchement cesse d'exister le jour où l'erreur aurait dû être remarquée, conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours. En l'espèce, il s'agissait au plus tard du jour de publication du fascicule de brevet.

2.2 Système satisfaisant pour surveiller les délais – généralités

Dans l'affaire **T 261/07** (cf. également p. 73), la chambre a constaté, concernant la question de la vigilance nécessaire observée dans la mise en place d'un système de surveillance appropriée du courrier reçu, que le titulaire du brevet n'était même pas en mesure de nommer la personne qui avait signé l'accusé de réception de la lettre, et encore moins de démontrer que cette personne était vraiment qualifiée pour les tâches qui lui étaient confiées. En raison de la suppression routinière des données, il n'a pas pu être prouvé que le signataire de l'accusé de réception avait dûment saisi la lettre dans la base de données du bureau du courrier. Il n'a pas non plus été prouvé que les autres personnes travaillant au bureau du courrier et susceptibles d'avoir acheminé la lettre du bureau du courrier au service central de la propriété intellectuelle avaient été correctement sélectionnées et formées.

trollmechanismus vorgesehen. Ein sicheres System hätte einen regelmäßigen Abgleich der Datenbank in der Poststelle mit der Datenbank der zentralen IP-Abteilung vorsehen müssen, um Abweichungen feststellen zu können. Der Antrag des Patentinhabers wurde deshalb zurückgewiesen.

In **T 1260/04** galt die Beschwerdebeurteilung als nicht eingegangen, da sie nur elektronisch eingereicht worden war. Jedoch wurde der Beschwerdeführer wieder in den vorigen Stand eingesetzt, da die Fristversäumung nach Überzeugung der Kammer ein einmaliges Versehen in einem ansonsten gut funktionierenden Fristenüberwachungssystem war. In der Kanzlei des Vertreters war folgende Vorgehensweise üblich: um eine umfassende interne elektronische Erfassung der Unterlagen zu gewährleisten und die E-Mail-Kommunikation mit den Mandanten zu erleichtern, wurden alle Mitteilungen elektronisch an das EPA übermittelt; in Fällen, in denen das EPA noch ein Papierexemplar verlangt, folgte dann ein Bestätigungsschreiben per Fax oder Kurier. Die Kanzlei verfügte über ein Fristenüberwachungssystem, das im Hinblick auf die Sorgfaltspflicht die 10-Tage-Regel ignorierte. Die Beschwerdebeurteilung wurde am 7. Oktober 2004 elektronisch eingereicht. In das Fristenüberwachungssystem war für die Einreichung der schriftlichen Beschwerdebeurteilung die interne Frist 8. Oktober 2004 eingegeben worden. Da der Vertreter aber an diesem Tag bis spät abends arbeitete, entschied er, das Bestätigungsschreiben an einem anderen Tag zu schicken, wobei ihm bewusst war, dass die Frist erst am 18. Oktober 2004 ablaufen wird. Aufgrund eines Versehens in der darauffolgenden Woche wurde das Bestätigungsschreiben nicht wie beabsichtigt per Fax gesendet. Die Kammer ging von einem einmaligen Versehen aufgrund außergewöhnlicher Umstände aus.

2.3 Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters

In **J 11/06** hob die Kammer die Verpflichtung des Beschwerdeführers hervor, ein gut funktionierendes Fristenüberwachungssystem einzurichten, dieses System im Falle eines Fristversäumnisses und der anschließenden Beantragung der Wiedereinsetzung offenzulegen und zusätzliche Beweise zu erbringen. Die Behauptung, dies sei das erste

and the database of the Central Intellectual Property Department in order to discover discrepancies. The patentee's request was therefore refused.

In **T 1260/04** the statement setting out the grounds of appeal was deemed not to have been received, as it was only filed electronically. However, the appellant had his rights re-established, as the board was satisfied that the failure to comply with the time limit represented an isolated mistake within a satisfactory system for monitoring time limits. The following practice was normally applied in the representative's office: in order to ensure a consistent internal electronic record of documents and to enable reporting to clients by e-mail, all communications were sent to the EPO in electronic form, but a confirmation copy was sent by fax or courier where a paper copy was still required by the EPO. A docketing system existed which ignored the "ten-day rule" in application of the principle of due care. The statement setting out the grounds of appeal was filed electronically on 7 October 2004. The filing of the written grounds of appeal was docketed for action by the representative in the docketing system before an internal deadline of 8 October 2004. Since the representative was working late, he decided to send the follow-up paper copy at a later date, conscious that the time limit would not expire until 18 October 2004. Due to an oversight in the week that followed, the paper copy was not sent by fax as intended. The board considered this an isolated mistake due to exceptional circumstances in the case.

2.3 Due care on the part of the professional representative

In **J 11/06**, the board emphasised that it is the appellant's obligation to establish a satisfactory monitoring system and if a time limit is missed and re-establishment has to be applied for, he has to lay this system open and supply corroborating evidence. It was not sufficient for him simply to allege that this was the first occurrence of unintended non-payment

Aucun système efficace de vérification n'était en outre prévu. Un tel système à sécurité intégrée aurait nécessité de comparer régulièrement la base de données du bureau du courrier et celle du service central de la propriété intellectuelle, afin de découvrir des divergences. La requête du titulaire de brevet a donc été rejetée.

Dans l'affaire **T 1260/04**, le mémoire exposant les motifs du recours était réputé non reçu, puisqu'il n'avait été déposé que par voie électronique. Le requérant a toutefois été rétabli dans ses droits, la chambre étant convaincue que l'inobservation du délai constituait une méprise isolée dans l'application d'un système satisfaisant pour surveiller les délais. Le bureau du mandataire procédait normalement de la façon suivante : afin d'assurer la cohérence du registre électronique interne de documents et de pouvoir informer les clients par courrier électronique, toutes les notifications étaient envoyées à l'OEB sous forme électronique, mais une copie de confirmation était transmise par télécopie ou par courrier lorsqu'une copie papier était encore requise par l'OEB. Un système fiable de surveillance des délais était en place, qui ignorait la "règle des dix jours", en application du principe de vigilance nécessaire. Le mémoire exposant les motifs du recours avait été déposé par voie électronique le 7 octobre 2004. Le mandataire avait saisi pour action, dans le système de surveillance, le dépôt des motifs écrits du recours avant un délai interne fixé au 8 octobre 2004. Puisque le mandataire travaillait tard, il avait décidé de transmettre la copie papier de suivi à une date ultérieure, en sachant que le délai ne viendrait pas à expiration avant le 18 octobre 2004. Du fait d'une erreur inintentionnelle, la semaine suivante, la copie papier n'avait pas été transmise par télécopie comme prévu. La chambre a considéré qu'il s'agissait là d'une méprise isolée due à des circonstances exceptionnelles.

2.3 Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé

Dans l'affaire **J 11/06**, la chambre a souligné qu'il appartient au requérant de mettre en place un système satisfaisant pour surveiller les délais et, s'il est amené à présenter une requête en restitutio in integrum du fait d'un délai non observé, de décrire ce système et de fournir des preuves à l'appui de ses dires. Il ne suffit pas d'affirmer simple-

Mal, dass eine Jahresgebühr unabsichtlich nicht gezahlt worden sei, beweise nicht, dass normalerweise die gebotene Sorgfalt beachtet werde.

Der Beschwerdeführer machte geltend, dass der amerikanische Vertreter umgezogen sei und später ein Wechsel des Vertreters stattgefunden habe; diese Umorganisation habe für Verwirrung gesorgt. Die Kammer befand jedoch, dass keinerlei Belege für einen Zusammenhang mit der Entrichtung der Jahresgebühr vorgelegt worden seien.

Nach der ständigen Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer in Anlehnung an die Entscheidung J 27/90 bleibt der bestellte zugelassene Vertreter auch dann im Verfahren vor dem EPA verantwortlich, wenn die Jahresgebühren von einem Dritten entrichtet werden, und hat die zur Gewährleistung der Zahlung erforderlichen Schritte vorzunehmen, wenn eine solche beabsichtigt ist. Es seien keine Belege für solche konkreten Schritte vorgelegt worden. Deshalb sei die vorliegende Sache anders gelagert als die Fälle T 14/89 und J 13/90, in denen genaue Gründe für die Fehler genannt und zusätzliche Beweise erbracht worden waren.

3. Rückzahlung der Wiedereinsetzungsgebühr

Die Kammern haben in mehreren Fällen zur Rückzahlung der Wiedereinsetzungsgebühr Stellung genommen.

In **T 46/07** hielt die Kammer fest, dass ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht vorliegt, wenn die Wiedereinsetzungsgebühr erst nach Ablauf der in Artikel 122 (2) EPÜ 1973 festgelegten Frist von zwei Monaten entrichtet wird; die Gebühr ist daher auch dann zurückzuerstatten, wenn kein entsprechender Antrag vorliegt.

Sowohl in **T 1198/03** als auch in **T 971/06** wurde zwar der Wiedereinsetzungsantrag als gegenstandslos erachtet, die Entscheidung über den Antrag auf Rückzahlung der Wiedereinsetzungsgebühr fiel jedoch unterschiedlich aus. In **T 1198/03** hatte der Beschwerdeführer (Einsprechender) seine Erwiderung auf die Beschwerdebegründung des Beschwerdeführers einen Tag zu spät eingereicht und beantragt, wieder in die Frist für die Einreichung der Erwiderung eingesetzt zu werden, wenn die Kammer seine Erwiderung ändern-

of a renewal fee, which showed that all due care was normally observed.

The appellant submitted that, due to the removal and later change of the US representative, there was some confusion caused by this reorganisation. However, the board noted that no details at all had been given as to why this affected the payment of the renewal fee.

According to the established jurisprudence of the Legal Board of Appeal following decision J 27/90, even if renewal fees were paid by someone else, the appointed professional representative remained responsible in the procedure before the EPO, and had to take the necessary steps to ensure payment if intended. No reasons had been submitted as to which concrete steps had been taken. The board distinguished the case at issue from T 14/89 and J 13/90. In both these cases, specific reasons were given as to why the mistakes happened, and corroborating evidence was filed.

3. Refund of the fee for re-establishment

In several cases, the boards dealt with the issue of refund of the fee for re-establishment.

In **T 46/07**, the board found that, if the fee for re-establishment of rights is paid after expiry of the two-month period laid down in Article 122(2) EPC 1973, the application for re-establishment of rights does not come into existence and therefore the fee must be refunded even without a respective request.

In both decisions, **T 1198/03** and **T 971/06**, the requests for re-establishment of rights were redundant, but the outcome as to the request for refund of the re-establishment fee was different. In **T 1198/03** the respondent (opponent) sent his reply to the appellant's statement of grounds of appeal one day late and requested that, if the board did not otherwise consider the reply, he be re-established into the time limit for filing the reply. The board decided to consider the respondent's reply. The *restitutio* request was therefore redundant. Distin-

ment qu'il s'agit du premier cas de défaut de paiement involontaire d'une taxe annuelle et que toute la vigilance nécessaire est donc normalement observée.

Le requérant a fait valoir que la réorganisation occasionnée par le déménagement, puis par le changement du mandataire américain, avait entraîné une certaine confusion. La chambre a toutefois constaté qu'aucune précision n'avait été donnée quant à la façon dont cela avait affecté le paiement de la taxe annuelle.

Conformément à la jurisprudence constante de la chambre de recours juridique faisant suite à la décision J 27/90, le mandataire agréé désigné demeure responsable dans la procédure devant l'OEB et doit prendre les mesures nécessaires pour garantir le paiement envisagé, même si les taxes annuelles ont été acquittées par une autre personne. Aucune indication n'avait été donnée concernant les mesures concrètes prises. La chambre a opéré une distinction entre la présente affaire et les décisions T 14/89 et J 13/90, où des raisons spécifiques avaient été exposées pour expliquer l'erreur et où des preuves avaient été fournies à l'appui de ces affirmations.

3. Remboursement de la taxe de *restitutio in integrum*

Les chambres ont examiné la question du remboursement de la taxe de *restitutio in integrum* dans plusieurs cas.

Dans l'affaire **T 46/07**, la chambre a estimé que si la taxe de *restitutio in integrum* est acquittée après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 122(2) CBE 1973, la requête en *restitutio in integrum* n'existe pas. La taxe doit donc être remboursée, même sans requête en ce sens.

Dans les décisions **T 1198/03** et **T 971/06**, les requêtes en *restitutio in integrum* étaient superflues, mais la requête en remboursement de la taxe de *restitutio in integrum* n'a pas abouti au même résultat. Dans l'affaire **T 1198/03**, l'intimé (opposant) avait transmis sa réponse au mémoire du requérant exposant les motifs du recours avec un jour de retard, et demandait à être rétabli dans ses droits quant au délai de réponse, si la chambre n'examinait pas autrement sa réponse. La chambre a décidé d'examiner la réponse de l'intimé.

falls nicht berücksichtigen würde. Die Kammer beschloss, die Erwiderung des Beschwerdegegners zu berücksichtigen, wodurch der Wiedereinsetzungsantrag gegenstandslos wurde. Sie stellte fest, dass sich die vorliegende Sache insofern von anderen Fällen unterscheide, in denen zwar der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ebenfalls hinfällig gewesen sei, die Kammern aber die Rückzahlung der entsprechenden Gebühr angeordnet hätten, als die Wiedereinsetzung in dieser Sache grundsätzlich nicht möglich sei und eine Partei nicht von der Hinfälligkeit eines hilfsweise eingereichten Wiedereinsetzungsantrags finanziell profitieren dürfe. Die Parteien könnten sonst dazu verleitet werden, solche unzulässigen Anträge einzureichen. In **T 971/06** hatten dagegen Fehler des Amts zu dem Antrag auf Wiedereinsetzung geführt. Da die angefochtene Entscheidung der Prüfungsabteilung gegen Artikel 97 (2) EPÜ 1973 verstieß, hatte die Kammer sie für nichtig erklärt. Aus diesem Grund hätte die Prüfung ohne Beschwerde fortgesetzt werden sollen. Zusätzlich sei der Beschwerdeführer mehrere Monate lang von der Prüfungsabteilung über das richtige Verfahren zur Behebung des Mangels irreführend worden. Als die Prüfungsabteilung schließlich einen Bescheid erließ, mit dem sie den Antrag auf Berichtigung der Entscheidung zurückwies, reichte der Beschwerdeführer eine Beschwerdeschrift, eine Beschwerdebegründung und Anträge auf Wiedereinsetzung ein. Nach Auffassung der Kammer waren diese Anträge zwar überflüssig, stellten aber eine verständliche Reaktion dar. Sie befand, dass die für die Anträge gezahlten Gebühren zurückerstattet werden müssen.

E. Verspätetes Vorbringen

1. Ermessensausübung bei der Zulassung von verspätetem Vorbringen

In **T 1557/05** stellte die Kammer zur Zulässigkeit der vom beschwerdeführenden Einsprechenden im Beschwerdeverfahren eingereichten Dokumente D6 bis D9 fest, dass dem Beschwerdeverfahren zwar nach Artikel 10a (1) a) VOBK unter anderem die Beschwerde und die Beschwerdebegründung nach Artikel 108 EPÜ 1973 zugrunde lägen, doch bedeute dies nicht, dass alle mit der Beschwerdebegründung einge-

guishing the present case from other cases, where an application for re-establishment of rights was equally redundant but the boards did reimburse the corresponding fee, the board stated that, in the present case, *restitutio* was not available as a matter of principle, and that in such a situation a party should not be able to reap cost benefits from the redundancy of a *restitutio* request filed on an auxiliary basis. Otherwise parties might be encouraged to file such inapplicable requests. In contrast, in **T 971/06** the Office had committed mistakes which caused the request for re-establishment. As the appealed decision of the examining division did not comply with Article 97(2) EPC 1973, it was considered invalid by the board. The examination should therefore have been re-opened without an appeal. Furthermore, the appellant was misled by the examining division for several months as to the procedure for remedying the mistake. When the examining division finally issued a communication refusing its request to correct the decision, the appellant filed an appeal, a statement of grounds of appeal and requests for re-establishment. The board considered these requests unnecessary but an understandable reaction. It found that the fees paid in respect of these requests had to be refunded.

E. Late submission

1. Exercising discretion over admitting late submissions

Regarding the admissibility of documents D6 to D9 filed on appeal by the appellant/opponent, the board in **T 1557/05** said that although Article 10a(1)(a) RPBA stipulates that the appeal proceedings shall be based *inter alia* on the notice of appeal and the statement of grounds of appeal filed pursuant to Article 108 EPC 1973, this did not imply that all evidence filed with the statement of grounds of appeal was

La requête en *restitutio in integrum* était donc superflue. En distinguant le cas présent d'autres affaires où une requête en *restitutio in integrum* était également superflue, mais où les chambres avaient remboursé la taxe correspondante, la chambre a déclaré qu'en l'espèce, la *restitutio in integrum* n'était par principe pas applicable et qu'en pareille situation, une partie ne devrait pas être en mesure de récolter les bénéfices financiers provenant du caractère superflu d'une requête en *restitutio* présentée à titre subsidiaire. Sinon, les parties pourraient être encouragées à présenter de telles requêtes. Dans l'affaire **T 971/06**, l'Office avait en revanche commis des erreurs qui étaient à l'origine de la requête en *restitutio in integrum*. Comme la décision de la division d'examen faisant l'objet du recours n'était pas conforme à l'article 97(2) CBE 1973, elle a été annulée par la chambre. L'examen aurait donc dû être rouvert sans recours. Pendant plusieurs mois, le requérant avait en outre été induit en erreur par la division d'examen quant à la procédure permettant de remédier à l'erreur. Lorsque la division d'examen avait finalement émis une notification rejetant sa requête visant à rectifier la décision, le requérant avait déposé un acte de recours, un mémoire exposant les motifs du recours, et des requêtes en *restitutio in integrum*. La chambre a considéré que ces requêtes étaient superflues, mais qu'elles constituaient une réaction compréhensible. Elle a estimé que les taxes acquittées pour ces requêtes devaient être remboursées.

E. Moyens invoqués tardivement

1. Exercice du pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de décider de prendre ou non en considération des moyens invoqués tardivement

Dans l'affaire **T 1557/05**, où il s'agissait de savoir si les documents D6 à D9 déposés lors du recours par le requérant/opposant pouvaient être admis ou non, la chambre a déclaré que même si, en vertu de l'article 10bis(1)a) RPCR, la procédure de recours se fonde entre autres sur l'acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours déposés conformément à l'article 108 CBE 1973, il n'en résulte pas que tous

reichten Beweismittel automatisch im Beschwerdeverfahren *zulässige Beweismittel* seien und dass die in Artikel 114 EPÜ 1973 aufgestellten Grundsätze nicht mehr anwendbar seien. Die Kammer verfüge nach wie vor über das ihr durch Artikel 114 (2) EPÜ 1973 eingeräumte Ermessen, verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel nicht zu berücksichtigen.

Der Beschwerdegegner/Patentinhaber machte geltend, die Dokumente D6 bis D8 seien verspätet eingereicht worden. In Ermangelung eines Grundes für die dreijährige Verzögerung zwischen dem Zeitpunkt, zu dem der Einsprechende von den geänderten Ansprüchen unterrichtet worden war, und der Vorlage dieser neuen Dokumente erscheine diese Verzögerung als taktisch veranlasst. Das Patent sei bereits neun Jahre alt, und eine weitere Verzögerung durch eine Zurückverweisung an die erste Instanz sei unzumutbar. Der beschwerdeführende Einsprechende erklärte, er sei auf Dokument D8 aufmerksam geworden, als er sich mit dem nachträglich veröffentlichten Dokument D9 befasst habe (das am 16. November 2004 veröffentlicht wurde, d. h. nach der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung), da D8 in D9 als Stand der Technik zitiert wurde. Er habe dann D8 bei der ersten sich bietenden Gelegenheit eingereicht, d. h. zusammen mit der Beschwerdebegründung. Die Dokumente D6 und D7 habe er eingereicht, um sein vollständiges Vorbringen gegen sämtliche Ansprüche des Patents vorzulegen und seinen Standpunkt damit so knapp wie möglich darzulegen. Die Kammer hielt diese Erklärung des Geschehens für glaubwürdig und konnte mangels gegenteiliger Anhaltspunkte keinen Grund erkennen, dem Beschwerdeführer einen taktischen Missbrauch zu unterstellen. Dessen ungeachtet folgte die Kammer dem Vorbringen des Beschwerdegegners/Patentinhabers, dass die Erwidern auf die Anspruchsänderung objektiv verspätet, d. h. nicht rechtzeitig eingereicht worden sei und dass verspätete Beweismittel nach der ständigen Rechtsprechung der Kammern nur dann zuzulassen seien, wenn sie relevanter seien als die bereits in der Akte enthaltenen Beweismittel. Die Kammer gelangte jedoch zu der Auffassung, dass dies vorliegend nicht der Fall sei und beschloss daher, die Beweismittel D6 bis D8 nicht zu berücksichtigen.

automatically *admissible evidence* in the appeal proceedings and that the principles expressed in Article 114 EPC 1973 no longer applied. The board retained the discretionary power given to it by Article 114(2) EPC 1973 to disregard facts or evidence not submitted in due time.

The respondent/proprietor argued that documents D6 to D8 were not submitted in due time. In the absence of a reason for the three-year delay between the opponent's having been made aware of the amended claims and the filing of these new documents, this delay appeared to be tactical. The patent was already nine years old, and further delay by a remittal to the first-instance department would be unconscionable. The appellant/opponent explained that he became aware of document D8 when studying the post-published document D9 (published on 16 November 2004, i.e. after the oral proceedings before the opposition division), D8 being cited as prior art in D9. He then filed D8 at the first available opportunity, i.e. with the statement of grounds of appeal. Documents D6 and D7 were filed to present a complete case against all the claims of the patent, so that the case was presented as succinctly as possible. The board found this explanation of events plausible and, in the absence of evidence, saw no reason to impute tactical abuse to the appellant. Nonetheless the board agreed with the respondent/proprietor that the response to the claim amendment was objectively belated, i.e. not submitted in due time, and it was the established jurisprudence of the boards that belated evidence was not admitted unless it was more relevant than that already on file. Nevertheless, the board came to the conclusion that documents D6 to D8 were not more relevant and therefore decided to disregard them.

les moyens de *preuve* produits avec le mémoire exposant les motifs sont automatiquement *admis* dans la procédure de recours et que les principes énoncés à l'article 114 CBE 1973 ne s'appliquent plus. La chambre conserve le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 114(2) CBE 1973 de ne pas tenir compte des faits qui ne sont pas invoqués ou des preuves qui ne sont pas produites en temps utile.

L'intimé/titulaire du brevet avait fait valoir que les documents D6 à D8 n'avaient pas été présentés en temps utile. En l'absence de motifs expliquant l'intervalle de trois ans entre le moment où les revendications modifiées ont été portées à la connaissance de l'opposant et le moment où celui-ci a déposé les nouveaux documents, les pièces concernées avaient semble-t-il été déposées à des fins tactiques. Le brevet avait déjà été délivré il y a neuf ans et tout retard supplémentaire découlant d'un renvoi devant l'instance du premier degré serait déraisonnable. Le requérant/opposant a expliqué avoir pris connaissance du document D8 en étudiant le document D9, publié ultérieurement (le 16 novembre 2004, c'est-à-dire après la procédure orale devant la division d'opposition), puisque le document D8 était cité comme état de la technique dans le document D9. Il a dès lors produit le document D8 à la première occasion disponible, autrement dit avec le mémoire exposant les motifs du recours. Les documents D6 et D7 avaient quant à eux été déposés afin de présenter avec la plus grande concision possible l'ensemble des moyens s'opposant à toutes les revendications du brevet. La chambre a jugé plausible cette explication des événements et, faute de preuves, n'a pas vu de motifs d'imputer un abus tactique au requérant. Elle a toutefois convenu avec l'intimé/titulaire du brevet que la réponse à la modification des revendications était objectivement tardive, autrement dit qu'elle n'avait pas été présentée en temps utile. Or, selon la jurisprudence constante des chambres de recours, tout moyen de preuve présenté tardivement n'est pas admis, à moins d'être plus pertinent que ceux déjà versés au dossier. Concluant que ce n'était toutefois pas le cas, la chambre a décidé de ne pas tenir compte des documents D6 à D8.

In der Sache **T 188/05** bestritt der Beschwerdegegner/Patentinhaber die Zulässigkeit des Vorbringens des Beschwerdeführers. Dieses Vorbringen sei eine Mischung aus neuen Argumenten, die sich auf bereits vorliegende Beweismittel bezögen, und neuen Argumenten, die neue, aber ungenau dargelegte Beweismittel beträfen.

Die Kammer folgte der Auffassung des Beschwerdeführers/Einsprechenden nicht, dass sie verpflichtet sei, relevante Beweismittel ganz unabhängig davon zuzulassen, wie spät sie vorgelegt worden seien, wenn die Wirksamkeit des Patents dadurch in Frage gestellt werde. Sie erinnerte an die einschlägige Rechtsprechung zum Ermessen der ersten Instanz und der Kammern, verspätetes Vorbringen zuzulassen, sowie zur Ausübung dieses Ermessens. Entsprechende Erwägungen würden bei jedem verspäteten Vorbringen angestellt, mit anderen Worten, bei jedem nach Ende der neunmonatigen Einspruchsfrist eingereichten Vorbringen. Im Beschwerdeverfahren ergäben sich weitere Vorgaben daraus, dass es sich um ein gerichtliches Verfahren handle, sowie aus der Notwendigkeit, den Bestimmungen der VOBK nachzukommen. Entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers handle es sich bei den Vorschriften der VOBK (s. insbesondere Artikel 18) nicht lediglich um Richtlinien, sondern um nach Maßgabe des EPÜ erlassene Rechtsvorschriften, die von den Kammern und den Beteiligten am Beschwerdeverfahren befolgt werden müssten.

Zwischen den Parteien war unbestritten, dass das fragliche Vorbringen sehr spät im Verfahren eingereicht worden war. Tatsächlich wurde es am Abend des 14. Juni 2007 per Fax übermittelt; die mündliche Verhandlung fand am 18. Juni 2007 statt, und da zwei der dazwischen liegenden Tage keine Werktage waren, blieb dem Beschwerdegegner und der Kammer nur ein Tag, um sich damit zu befassen. Die Kammer konnte ihr Ermessen nicht zugunsten einer Partei ausüben, der weitere Beweismittel vorgelegen hatten, die sie nun in das Verfahren einbringen wollte, welche ihren jetzigen Aussagen zufolge eine vollständige Vorwegnahme belegten, die diese Beweismittel aber nicht eingereicht und es nicht einmal für nötig befunden hatte, sich auf damit zusammenhängende, von ihr bereits eingereichte Beweismittel zu stützen. Darüber hinaus würde die Zulassung des neuen Vorbrin-

In case **T 188/05**, the respondent/patent proprietor objected to the admissibility of the appellant's submissions. These submissions were a mixture of new argument relating to existing evidence and new argument relating to new but imprecisely presented evidence.

The board did not agree with the appellant/opponent that it had an obligation to admit relevant evidence, however late, if the validity of a patent was thereby questioned. The board referred to the case law regarding the discretion of the department of first instance and the boards to admit late-filed submissions and the exercise of this discretion. These considerations arose in relation to any late-filed submissions, i.e. submissions filed after the end of the nine-month opposition period. In appeal proceedings, there were additional constraints arising from the fact that this was a judicial procedure and from the need to comply with the RPBA. Contrary to the appellant's argument, the RPBA (see, in particular, Article 18) were not merely guidelines but legislation enacted according to the EPC and must be observed by the boards and by parties to appeal proceedings.

It was common ground between the parties that the appellant had filed the submissions in question very late in the proceedings. They were in fact filed by fax on the evening of 14 June 2007; the oral proceedings were on 18 June 2007 and so, as two of the intervening days were non-working days, the respondent and the board had only one working day to consider them. The board could not exercise its discretion in favour of a party which, while having in its possession the further evidence which it now sought to introduce as providing a total anticipation, did not file that evidence and did not consider it necessary even to rely on the related evidence it had already filed. Moreover, the appellant's new submissions would, if admitted into the proceedings, amend the appellant's case by raising issues which the board and the respondent could not reasonably be expected to address without an

Dans l'affaire **T 188/05**, l'intimé/titulaire du brevet s'était opposé à ce que les moyens invoqués par le requérant soient admis. Ces moyens combinaient de nouveaux arguments concernant des preuves existantes et de nouveaux arguments concernant des preuves nouvelles mais présentées de manière imprécise.

La chambre n'a pas partagé l'avis du requérant/opposant selon lequel elle est tenue d'admettre des preuves pertinentes, même présentées tardivement, si la validité du brevet est ce faisant mise en cause. La chambre a rappelé la jurisprudence relative à l'exercice du pouvoir d'appréciation par les instances du premier degré et les chambres de recours lorsqu'il s'agit d'admettre ou non des moyens invoqués tardivement, ainsi que les critères à appliquer. Ceux-ci doivent être examinés pour tous les moyens produits tardivement, autrement dit pour tout moyen présenté après l'expiration du délai d'opposition de neuf mois. D'autres contraintes s'ajoutent en ce qui concerne la procédure de recours, du fait que cette dernière est une procédure contentieuse et qu'il y a lieu de se conformer au RPCR. Contrairement à ce qu'a soutenu le requérant, le RPCR (cf. en particulier son article 18) ne constitue pas de simples directives, mais une législation arrêtée conformément à la CBE, et il doit être respecté par les chambres et les parties aux procédures de recours.

Les parties étaient d'accord sur le fait que les moyens en question dont le requérant s'est prévalu avaient été déposés à un stade très tardif de la procédure. Ils ont en fait été présentés par téléfax le soir du 14 juin 2007, alors que la procédure orale était prévue pour le 18 juin 2007. Deux des jours compris dans cette période n'étant pas ouvrés, l'intimé et la chambre n'avaient eu qu'un jour ouvré pour examiner les moyens avancés. La chambre ne pouvait pas exercer son pouvoir d'appréciation en faveur d'une partie qui, tout en possédant la preuve supplémentaire qu'elle cherchait désormais à introduire et qui, selon ses dires, antériorisait totalement l'invention, n'avait pas produit ladite preuve et n'avait même pas jugé nécessaire d'invoquer les preuves connexes déjà présentées. De plus, si les nouveaux moyens du requérant étaient admis dans la procédure, ils

gens des Beschwerdeführers dessen Sachvortrag in einer Weise ändern, die Fragen aufgeworfen hätte, deren Behandlung der Kammer und dem Beschwerdegegner ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zugemutet werden konnte. Daher wurde das Vorbringen gemäß Artikel 10b (3) VOBK nicht zum Verfahren zugelassen.

In der Sache **T 876/05** räumte die Kammer ein, dass der Einsprechende sich in einem Dilemma befunden habe, als ihm die vom Patentinhaber im Hinblick auf die für den 15. November 2004 anberaumte mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 15. Oktober übermittelten Hilfsanträge zugegangen seien. Die Notwendigkeit, eine zusätzliche Recherche durchzuführen, die sich aus der in diesen Hilfsanträgen vorgenommenen, aus der Beschreibung abgeleiteten Präzisierung ergab, habe dem Einsprechenden nur sehr wenig Spielraum für die Einreichung dieser Dokumente vor der mündlichen Verhandlung gelassen.

Die Kammer konnte jedoch dem Vorbringen des Einsprechenden nicht folgen, die Einreichung dieser Dokumente einige Tage vor oder gar am Tag der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung selbst sei aufgrund der Verspätung von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen (Artikel 114 (2) EPÜ 1973), und er habe es daher vorgezogen, diese Dokumente erst im Stadium der Einreichung der Beschwerde vorzulegen, um sich die Nachteile zu ersparen, die die Entscheidung der Einspruchsabteilung, diese Dokumente seien unzulässig, für deren Zulassung im späteren Stadium der Beschwerde gehabt hätte. Artikel 10a (4) VOBK stelle Dokumente, die vor der ersten Instanz hätten vorgelegt werden können, und vorgelegte, aber nicht zugelassene Dokumente einander nämlich gleich, so die Kammer. Die Einführung dieser Dokumente im Einspruchsverfahren hätte im schlimmsten Fall zur Feststellung ihrer Unzulässigkeit durch die Einspruchsabteilung geführt und hätte daher keine anderen Folgen gehabt als die, die sich aus ihrer Nichtvorlage ergaben. In Ausübung des ihr nach Artikel 10a (4) VOBK zustehenden Ermessens entschied die Kammer, bei der Prüfung der Patentierbarkeit der eingereichten Anträge nur die auf Anhieb relevant erscheinenden Dokumente zu berücksichtigen.

adjournment of the oral proceedings. Accordingly, the submissions were not admitted into the proceedings pursuant to Article 10b(3) RPBA.

The board in **T 876/05** conceded that the opponent was faced with a dilemma when it received notification of the auxiliary requests presented by the patent proprietor on 15 October 2004 in preparation for oral proceedings before the opposition division arranged for 15 November 2004. A supplementary search had to be carried out because of the introduction in these auxiliary requests of a clarification, thus the opponent was left with very little room to manoeuvre in filing these documents before the oral proceedings.

However, the board did not accept the opponent's argument that presenting documents a few days before the oral proceedings before the opposition division, or indeed on the actual day of the proceedings, must inevitably fail because of late submission (Article 114(2) EPC 1973) and that it was therefore preferable to restrict submission of these documents to the time of filing the notice of appeal and avoid the prejudicial effect which a decision concerning inadmissibility of documents before the opposition division would have had on the admissibility of these documents at the subsequent appeal stage. The board emphasised that Article 10a(4) RPBA drew no distinction between documents which could have been presented in the proceedings at first instance and those which were presented but not admitted. Presenting documents at the opposition stage would therefore not, in the worst case of a decision by the opposition division denying admissibility, have led to consequences different from those of refraining from presenting them. The board, exercising its discretionary power under Article 10a(4) RPBA, decided to take into consideration, in its assessment of patentability concerning the requests presented, only those documents which were *prima vista* relevant.

modifieraient l'argumentation du requérant en soulevant des questions que la chambre et l'intimé ne pouvaient raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée. Ils n'ont donc pas été admis dans la procédure, conformément à l'article 10ter(3) RPCR.

Dans l'affaire **T 876/05**, la chambre a admis que l'opposant se trouvait confronté à un dilemme lorsqu'il reçut communication des requêtes subsidiaires transmises par le titulaire du brevet, le 15 octobre 2004, en prévision de la procédure orale devant la division d'opposition prévue pour le 15 novembre 2004. La nécessité de procéder à une recherche complémentaire qui résultait de l'introduction dans ces requêtes subsidiaires d'une précision, ne laissait à l'opposant néanmoins qu'une marge de manœuvre très réduite pour déposer ces documents avant la procédure orale.

Cependant, la chambre n'a pas accepté l'argument de l'opposant selon lequel un dépôt des documents quelques jours avant la procédure orale devant la division d'opposition, voire le jour même de la procédure, était voué à un échec certain du fait de leur caractère tardif (article 114(2) CBE 1973) et qu'il était donc préférable de n'introduire ces documents qu'au stade du dépôt du mémoire de recours, sans avoir à souffrir du caractère préjudiciable qu'une telle décision d'irrecevabilité des documents devant la division d'opposition aurait entraîné pour l'admissibilité de ces documents au cours de la phase ultérieure de recours. En effet, la chambre a souligné que l'article 10bis(4) RPCR place sur le même plan les documents qui auraient pu être produits devant la première instance et ceux qui, lorsque produits, n'ont pas été admis. L'introduction des documents au cours de la phase d'opposition n'aurait donc, dans le cas le plus défavorable d'une décision d'irrecevabilité de ces documents par la division d'opposition, pas entraîné de conséquences différentes de celles résultant d'une abstention de les déposer. La chambre, exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 10bis(4) RPCR, a dès lors décidé de ne prendre en considération, dans le cadre de l'examen de la brevetabilité des requêtes présentées, que les documents de prime abord pertinents.

In **T 1001/01** entschied die Kammer, alle Anträge und neuen Unterlagen, die ohne besondere Begründung zwei Tage vor der mündlichen Verhandlung eingereicht wurden, nicht zum Verfahren zuzulassen.

F. Teilanmeldungen

1. Gegenstand der Teilanmeldung – Kette von Teilanmeldungen

G 1/05 (ABI. EPA 2008, 271) betraf die Frage, ob eine Teilanmeldung, die zum Zeitpunkt ihrer Einreichung über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, geändert werden kann, damit sie das Erfordernis des Artikels 76 (1) Satz 2 EPÜ 1973 erfüllt. In **G 1/06** (ABI. EPA 2008, 307) ging es darum, wie die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ 1973 bei einer Kette von Teilanmeldungen, bestehend aus einer (ursprünglichen) Stammanmeldung und darauf folgenden Teilanmeldungen, von denen jede Einzelne aus der jeweiligen Vorgängerin ausgeschieden wurde, auszulegen sind.

Die Große Beschwerdekammer beantwortete die ihr vorgelegten Fragen wie folgt: Was Artikel 76 (1) EPÜ 1973 angeht, so kann eine Teilanmeldung, die zum Zeitpunkt ihrer Einreichung einen Gegenstand enthält, der über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, später geändert werden, damit der Gegenstand nicht mehr über diese Fassung hinausgeht, und zwar auch dann noch, wenn die frühere Anmeldung nicht mehr anhängig ist. Im Übrigen gelten für solche Änderungen dieselben Einschränkungen wie für Änderungen in anderen Anmeldungen (die keine Teilanmeldungen sind).

Die Große Beschwerdekammer stellte fest, dass der einzige Anmeldetag, der einer Teilanmeldung nach dem EPÜ zuerkannt werden kann, aufgrund der in Artikel 76 (1) Satz 2 zweiter Halbsatz EPÜ 1973 enthaltenen Rechtsfiktion der Anmeldetag der Ursprungsanmeldung ist, und zwar unabhängig davon, ob die Teilanmeldung die erste oder eine nachfolgende Teilanmeldung in einer Kette von Teilanmeldungen ist.

Bei einer Kette von Anmeldungen bestehend aus einer (ursprünglichen) Stammanmeldung und darauf folgenden Teilan-

In **T 1001/01** the board decided that all the requests and new material filed without justification two days before the oral proceedings were not admitted into the proceedings.

F. Divisional applications

1. Subject-matter of a divisional application – sequence of divisional applications

Case **G 1/05** (OJ EPO 2008, 271) concerned the question whether a divisional application, which at its filing date extended beyond the content of the earlier application as filed, can be amended in order to meet the requirement of Article 76(1), second sentence, EPC 1973. Case **G 1/06** (OJ EPO 2008, 307) concerned the question of how the requirements of Article 76(1) EPC 1973 are to be interpreted in the case of a sequence of divisional applications, each divided from its predecessor.

The Enlarged Board answered the questions referred to it as follows: So far as Article 76(1) EPC 1973 is concerned, a divisional application which at its actual date of filing contains subject-matter extending beyond the content of the earlier application as filed can be amended later in order that its subject-matter no longer so extends, even at a time when the earlier application is no longer pending. Furthermore, the same limitations apply to these amendments as to amendments to any other (non-divisional) applications.

The board noted that the filing date of the root application is the only filing date which can be attributed to a divisional application, by way of the legal fiction contained in Article 76(1), second sentence, second half sentence, EPC 1973, irrespective of whether the divisional application is a first divisional or a divisional further down in a sequence of divisionals.

In the case of a sequence of applications consisting of a root (originating) application followed by divisional applications,

Dans l'affaire **T 1001/01**, la chambre a décidé de ne pas admettre dans la procédure les requêtes et les nouveaux moyens qui avaient été produits sans justification deux jours avant la procédure orale.

F. Demandes divisionnaires

1. Objet de la demande divisionnaire – suite de demandes divisionnaires

L'affaire **G 1/05** (JO OEB 2008, 271) concerne la question de savoir si une demande divisionnaire dont l'objet, à la date de dépôt, s'étendait au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée, peut être modifiée pour satisfaire aux conditions de l'article 76(1), deuxième phrase CBE 1973. L'affaire **G 1/06** (JO OEB 2008, 307) porte quant à elle sur la question de savoir comment interpréter les exigences de l'article 76(1) CBE 1973 lorsque l'on est en présence d'une suite de demandes divisionnaires, chacune étant issue de celle qui précède.

La Grande Chambre de recours a répondu comme suit aux questions qui lui étaient soumises : en ce qui concerne l'article 76(1) CBE 1973, une demande divisionnaire qui, à sa date de dépôt effective, contient des éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée, peut être modifiée ultérieurement afin que son objet ne soit plus aussi étendu, même si la demande antérieure n'est plus en instance. En outre, les mêmes limites s'appliquent à ces modifications qu'aux modifications apportées à toute autre demande (non divisionnaire).

La Grande Chambre de recours a constaté que la date de dépôt de la demande d'origine est la seule date de dépôt qui puisse être attribuée à une demande divisionnaire, au moyen de la fiction juridique contenue à l'article 76(1) CBE 1973, deuxième phrase, deuxième membre de phrase, et ce que la demande divisionnaire soit une première demande divisionnaire ou une demande ultérieure dans une série de demandes divisionnaires.

Dans le cas d'une série de demandes composée d'une demande initiale (d'origine) suivie de demandes division-

meldungen, von deren jede Einzelne aus der jeweiligen Vorgängerin ausgeschieden wurde, ist es eine notwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass eine Teilanmeldung dieser Kette den Erfordernissen des Artikels 76 (1) EPÜ 1973 genügt, dass sich die gesamte Offenbarung dieser Teilanmeldung unmittelbar und eindeutig aus dem Offenbarungsgehalt jeder vorangehenden Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten lässt.

Gegenstände, die bei der Einreichung eines in der Kette vorangegangenen Glieds fallen gelassen wurden, können weder in dieses Kettenglied noch in eine nachfolgende Teilanmeldung wieder eingeführt werden.

In **T 687/05** widerrief die Einspruchsabteilung das Patent, bei dem es sich um eine Teilanmeldung einer Stammanmeldung handelte, die ihrerseits eine Teilanmeldung einer früheren Anmeldung war. Der Widerruf wurde damit begründet, dass der Gegenstand von Anspruch 11 der Stammanmeldung über den Inhalt der eingereichten Fassung der früheren Anmeldung hinausgehe. Im Beschwerdeverfahren reichte der Beschwerdeführer anstelle des früheren einen neuen Hauptantrag ein, der einen geänderten Anspruch 1 enthielt und wonach Anspruch 11 gestrichen und durch den gewährten abhängigen Anspruch 12 ersetzt wurde.

Die Kammer erklärte, dass die Feststellungen der Großen Beschwerdekammer in **G 1/05** und **G 1/06** zwar in Bezug auf Patentanmeldungen getroffen worden seien, aber auch für erteilte Patente gälten. Damit die Erfordernisse des Artikels 100 c) EPÜ 1973 erfüllt sind, ist es demnach eine notwendige und hinreichende Bedingung, dass sich die gesamte Offenbarung des erteilten Patents unmittelbar und eindeutig nicht nur aus der Anmeldung ableiten lässt, für welche das Patent erteilt worden ist, sondern auch aus dem Offenbarungsgehalt jeder vorangehenden Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung.

Der Beschwerdeführer beantragte die Erstattung der Beschwerdegebühr, weil es ihm nicht möglich gewesen sei, sich zu Artikel 100 c) EPÜ 1973 zu äußern. Die Einspruchsabteilung hatte sich nicht mit dem Gegenstand der Ansprüche auseinandergesetzt, sondern nur mit der Stammanmeldung und ihrem Verhältnis zur dieser vorausgehenden früheren

each divided from its predecessor, it is a necessary and sufficient condition for a divisional application of that sequence to comply with Article 76(1) EPC 1973, second sentence, that anything disclosed in that divisional application be directly and unambiguously derivable from what is disclosed in each of the preceding applications as filed.

Content which has been omitted on filing a member higher up the sequence cannot be re-introduced into that member or in divisional applications lower down the sequence from it.

In **T 687/05** the opposition division revoked the patent which was a divisional application of a parent application, which itself was a divisional application of a grandparent application. The reason was that the subject matter of claim 11 of the parent application was considered to extend beyond the content of the grandparent as filed. In the appeal proceedings the appellant filed a replacement main request containing an amended claim 1 and whereby claim 11 was deleted and replaced by granted dependent claim 12.

The board held that the findings of the Enlarged Board of Appeal in **G 1/05** and **G 1/06**, although made in regard to patent applications, were also valid for granted patents. Thus, in order to meet the requirements of Article 100(c) EPC 1973, it is a necessary and sufficient condition that anything disclosed in the granted patent must be directly and unambiguously derivable from not only the application on which the patent has been granted but also from what is disclosed in each of the preceding applications as filed.

The appellant requested reimbursement of the appeal fee because he had not been able to present arguments with respect to Article 100(c) EPC 1973. The opposition division had not discussed the subject-matter of the claims, but instead had only considered the parent application and its relationship to the grandparent application in view of

naires, chacune étant issue de celle qui précède, il est nécessaire et suffisant, pour qu'une demande divisionnaire de cette série soit conforme à l'article 76(1) CBE 1973, deuxième phrase, que tout élément divulgué dans cette demande divisionnaire puisse être déduit directement et sans ambiguïté de ce qui est divulgué dans chacune des demandes précédentes telles que déposées.

Un élément qui aurait été omis lors du dépôt d'une demande antérieure de la série ne peut être réintroduit dans cette demande ni dans aucune demande divisionnaire qui la suit dans la série.

Dans l'affaire **T 687/05**, la division d'opposition avait révoqué le brevet, lequel avait été délivré sur la base d'une demande divisionnaire issue d'une demande antérieure constituant elle-même une demande divisionnaire d'une demande initiale. Selon elle, l'objet de la revendication 11 de la demande antérieure s'étendait au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée. Pendant la procédure de recours, le requérant a produit à titre de remplacement une requête principale qui contenait une revendication modifiée 1 et dans laquelle il avait supprimé la revendication 11. Cette dernière était remplacée par la revendication dépendante 12 du brevet tel que délivré.

La chambre a considéré que même si les conclusions de la Grande Chambre de recours dans les affaires **G 1/05** et **G 1/06** portaient sur des demandes de brevet, elles s'appliquaient aussi aux brevets délivrés. Il est dès lors nécessaire et suffisant, pour satisfaire aux exigences de l'article 100(c) CBE 1973, que tout élément divulgué dans le brevet délivré puisse être déduit directement et sans ambiguïté non seulement de la demande ayant donné lieu à la délivrance du brevet, mais aussi de ce qui est divulgué dans chacune des demandes précédentes telles que déposées.

Le requérant a demandé le remboursement de la taxe de recours au motif qu'il n'avait pu présenter des arguments au titre de l'article 100(c) CBE 1973. La division d'opposition s'était en effet bornée à examiner la demande antérieure et ses liens avec la demande initiale au regard de l'article 76(1) CBE 1973, sans se pencher sur l'objet des revendications.

Stammanmeldung nach Maßgabe von Artikel 76 (1) EPÜ 1973. Die Kammer urteilte, dass die Tatsache, dass die Entscheidung auf einer fehlerhaften Auslegung von Artikel 100 c) EPÜ 1973 beruhte, keinen Verfahrensmangel, sondern einfach nur einen Rechtsfehler darstellte. Die Sache wurde zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens an die erste Instanz zurückverwiesen.

2. Einreichung von Teilanmeldungen – Aussetzung des Verfahrens

Die streitige Anmeldung wurde als Teilanmeldung eingereicht, während das Verfahren, in dem es um die entsprechende Stammanmeldung ging, ausgesetzt war. Die Eingangsstelle teilte dem Anmelder mit, dass seine Anmeldung nicht als Teilanmeldung behandelt werden könne, weil das die Stammanmeldung betreffende Verfahren ausgesetzt sei. Sie wies darauf hin, dass weder das EPA noch die Beteiligten wirksam Rechtshandlungen – einschließlich der Einreichung einer Teilanmeldung – vornehmen könnten, während das Verfahren über die Stammanmeldung wegen anhängiger Verfahren zur Klärung der Rechte an der Anmeldung ausgesetzt war.

In **J 20/05** stellte die Kammer fest, dass es im Wesentlichen die aufgrund der Stammanmeldung erworbene Rechtsposition ist, die zur Einreichung einer Teilanmeldung berechtigt. Das heißt, dass die aus der Stammanmeldung abgeleiteten Rechte an der Teilanmeldung sich auf die Rechte an der Stammanmeldung zum Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung erstrecken, aber auch auf diese beschränkt sind. Ebenso wurde in der Sache **G 1/05** entschieden, dass der einzige Anmeldetag, der einer Teilanmeldung nach dem EPÜ zuerkannt werden kann, aufgrund der in Artikel 76 (1) Satz 2 zweiter Halbsatz EPÜ 1973 enthaltenen Rechtsfiktion der Anmeldetag der Ursprungsanmeldung ist. Das Recht auf Einreichung einer Teilanmeldung gemäß Artikel 76 und Regel 25 EPÜ 1973 ist ein Verfahrensrecht, das sich aus der Stellung des Anmelders als Anmelder der früheren Anmeldung ableitet (J 2/01).

Zum Zeitpunkt der Einreichung der streitigen Anmeldung als Teilanmeldung war das nationale Verfahren über die Rechte an der Anmeldung noch anhängig und das die Stammanmeldung betreffende Verfahren noch ausgesetzt. Bei Einreichung der streitigen Anmeldung war

Article 76(1) EPC 1973. The board held that the fact that the decision was based on an incorrect interpretation of Article 100(c) EPC 1973 did not constitute a procedural violation but was simply an error in the application of the law. The case was remitted to the department of first instance for continuation of the opposition proceedings.

2. Filing of divisional applications – suspension of proceedings

The application in suit was filed as a divisional application during suspension of the proceedings of the parent application. The Receiving Section informed the applicant that its application could not be treated as a divisional application, because the parent application proceedings had been suspended. It pointed out that neither the EPO nor the parties could validly perform any legal acts – including the filing of a divisional application – while the parent proceedings were suspended because of pending entitlement proceedings.

In **J 20/05** the board held that, fundamentally, it is the entitlement acquired by virtue of the parent application that gives the right to file a divisional application. This means that the rights in respect of the divisional application derivable from the parent application extend to, but are also limited to, the rights existing in the parent application at the filing date of the divisional application. In the same way, it was decided in case **G 1/05**, that under the EPC the filing date of the root application is the only filing date which can be attributed to a divisional application, by way of the legal fiction contained in Article 76(1), second sentence, second half sentence, EPC 1973. The entitlement to file a divisional application according to Article 76 and Rule 25 EPC 1973 is a procedural right that derives from the applicant's status as applicant under the earlier application (J 2/01).

When the application in suit was filed as a divisional application, the national entitlement proceedings were still pending and the parent application proceedings were still suspended. That meant that when the application in suit was filed, the doubt about who was the person lawfully

Selon la chambre, le fait que la décision était fondée sur une interprétation incorrecte de l'article 100c) CBE 1973 ne constituait pas un vice de procédure, mais représentait une simple erreur d'application du droit. L'affaire a été renvoyée à l'instance du premier degré pour la poursuite de la procédure d'opposition.

2. Dépôt de demandes divisionnaires – suspension de la procédure

La demande en cause dans l'affaire **J 20/05** avait été déposée en tant que demande divisionnaire pendant la suspension de la procédure relative à la demande initiale. La section de dépôt a informé le demandeur que sa demande ne pouvait être traitée en tant que demande divisionnaire, étant donné que la procédure relative à la demande initiale était suspendue. Elle a souligné que ni l'OEB, ni les parties ne pouvaient valablement accomplir d'actes juridiques, y compris le dépôt d'une demande divisionnaire, tant que la procédure relative à la demande initiale était suspendue en raison d'une procédure en instance visant à établir le droit au brevet.

De l'avis de la chambre, c'est le droit au brevet acquis en vertu de la demande initiale qui, fondamentalement, confère le droit de déposer une demande divisionnaire. Cela signifie que les droits attachés à la demande divisionnaire qui peut être déposée sur la base de la demande initiale s'étendent, mais se limitent également aux droits existants dans la demande initiale à la date de dépôt de la demande divisionnaire. De même, dans l'affaire **G 1/05**, la Grande Chambre a estimé qu'en vertu de la CBE, la date de dépôt de la demande initiale est la seule date de dépôt qui puisse être attribuée à une demande divisionnaire, au moyen de la fiction juridique contenue à l'article 76(1), deuxième phrase, deuxième membre de phrase CBE 1973. Le droit de déposer une demande divisionnaire selon l'article 76 et la règle 25 CBE 1973 est un droit procédural qui découle du statut de demandeur initial (J 2/01).

Lorsque la demande en cause a été déposée en tant que demande divisionnaire, la procédure nationale visant à établir le droit au brevet était encore en instance et la procédure relative à la demande initiale était toujours suspendue. Autrement dit, lorsque la demande

somit noch nicht geklärt, wem das Recht zur Einreichung der Stammanmeldung zugesprochen werden würde.

Es wäre mit dem grundlegenden Zweck der Vorschriften über die Aussetzung nicht vereinbar und würde diesem zuwiderlaufen, wenn einerseits das die Stammanmeldung betreffende Verfahren wegen des nationalen Verfahrens zur Klärung der Rechte an der Anmeldung ausgesetzt würde, andererseits aber die Einreichung einer Teilanmeldung durch den Anmelder, dessen Rechte bestritten wurden, zugelassen würde.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass ein Anmelder, dessen Anmeldeverfahren nach Regel 13 EPÜ 1973 ausgesetzt worden ist, nicht berechtigt ist, eine Teilanmeldung einzureichen, die sich aus dieser Anmeldung herleitet, während das Anmeldeverfahren noch ausgesetzt ist. Eine solche Anmeldung darf nicht als Teilanmeldung behandelt werden, und die Eingangsstelle muss in diesem Sinne entscheiden.

G. Gebührenordnung

Aus dem EPÜ geht nicht ausdrücklich hervor, dass das Übereinkommen im Fall mangelnder Übereinstimmung Vorrang vor der Gebührenordnung hat. Dennoch ist das EPÜ eindeutig die übergeordnete Rechtsnorm, und bei mangelnder Übereinstimmung sollte den Vorschriften des EPÜ analog zu Artikel 164 (2) EPÜ 1973 der Vorrang vor denen der Gebührenordnung eingeräumt werden. Gemäß allgemein gültigen Rechtsgrundsätzen sollte die Ausführungsordnung Vorrang vor der Gebührenordnung haben (**J 7/07**). S. dazu auch das Kapitel "Fristen".

H. Beweisrecht

1. Beweismittel

1.1 Fragen der Beweiskraft – nicht ausreichende Beweismittel

In der Sache **T 453/04** erachtete die Kammer die vom Beschwerdeführer/Einsprechenden vorgelegten Versuchsdaten aus zwei Gründen für mangelhaft: Erstens sei die Lehre des Streitpatents nicht genau befolgt worden. Zweitens sei nicht nachgewiesen worden, dass das als Beispiel für den Stand der Technik vorgelegte Erzeugnis tatsächlich zum Stand der Technik gehöre. Die Versuchsdaten des Beschwerdeführers/

entitled to file the parent application subsisted.

The board held that it would be inconsistent with and contrary to the fundamental objective of the provisions on suspension on the one hand to suspend the parent application proceedings because of the national entitlement proceedings but on the other to allow the filing of a divisional application by the applicant whose entitlement is challenged.

In summary, an applicant whose application proceedings have been suspended under Rule 13 EPC 1973 is not entitled to file a divisional application relating to that application while the proceedings remain suspended. Therefore such an application may not be dealt with as a divisional application and the Receiving Section must decide accordingly.

G. Rules relating to Fees

No provision of the EPC states explicitly that the EPC takes precedence over the Rules relating to Fees in cases of conflict between them. However, the EPC is clearly the higher legal norm, and in case of conflict, by analogy with Article 164(2) EPC 1973, the provisions of the EPC should take precedence over the provisions of the Rules relating to Fees. On general legal principles, the Implementing Regulations should take precedence over the Rules relating to Fees (**J 7/07**). See also the chapter on "Time limits".

H. Law of evidence

1. Evaluation of evidence

1.1 Probative value of evidence – evidence insufficient

In **T 453/04** the board found the experimental evidence advanced by the appellant/opponent to be defective for two reasons. Firstly, the teachings of the patent in suit were not accurately replicated. Secondly, the product presented as representative of the prior art had not been demonstrated to belong to the prior art. Thus the experimental evidence of the appellant/opponent did not demonstrate that the process steps set out in

en cause a été déposée, on ne savait pas encore quelle était la personne juridiquement habilitée à déposer la demande initiale.

La chambre a considéré qu'il y aurait incompatibilité et contradiction avec l'objectif fondamental des dispositions en matière de suspension si la procédure relative à la demande initiale était suspendue en raison de la procédure nationale visant à établir le droit au brevet et si, dans le même temps, le demandeur dont le droit au brevet est contesté était admis à déposer une demande divisionnaire.

En résumé, si la procédure relative à une demande est suspendue en vertu de la règle 13 CBE 1973, le demandeur ne peut pas déposer de demande divisionnaire issue de cette demande tant que la procédure est suspendue. Une telle demande ne peut dès lors être traitée en tant que demande divisionnaire et la section de dépôt doit statuer en conséquence.

G. Règlement relatif aux taxes

Aucune disposition de la CBE n'indique explicitement que la CBE l'emporte sur le règlement relatif aux taxes en cas de divergence entre les deux textes. Toutefois, la CBE est indiscutablement la norme juridique supérieure et, en cas de divergence, par analogie avec l'article 164(2) CBE 1973, les dispositions de la CBE doivent prévaloir sur celles du règlement relatif aux taxes. Conformément aux principes généraux du droit, le règlement d'exécution doit prévaloir sur le règlement relatif aux taxes (**J 7/07**). Voir également le chapitre "Délais".

H. Droit de la preuve

1. Appréciation des preuves

1.1 Force probante – moyens de preuve insuffisants

Dans l'affaire **T 453/04**, la chambre a estimé que les preuves expérimentales présentées par le requérant/opposant étaient insuffisantes, et ce pour deux raisons. Premièrement, les enseignements du brevet litigieux n'étaient pas reproduits précisément. Deuxièmement, il n'avait pas été prouvé que le produit décrit comme étant représentatif de l'état de la technique faisait effectivement partie de l'état de la technique. Par

Einsprechenden belegten somit nicht, dass die Verfahrensschritte nach Anspruch 1 des Hauptantrags zu Erzeugnissen führten, die sich nicht von denen des Stands der Technik unterscheiden.

1.2 Maßstab bei der Beweiswürdigung

In **T 267/06** wurden für die mit dem Einspruch geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung eine eidesstattliche Versicherung mit einer beigefügten undatierten Zeichnung (Beweismittel D12) sowie eine Zeugenvernehmung als Beweismittel angeboten. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch gegen das europäische Patent zurück. In ihrer Entscheidung verwies sie dabei lediglich unter "Sachverhalt und Anträge" auf das Beweisangebot der Vernehmung eines Zeugen; in den Entscheidungsgründen wurde dagegen ausschließlich auf die eidesstattliche Versicherung und die Zeichnung des Beweismittels D12 eingegangen.

Aus der Sicht der Kammer ließen die Ausführungen der Entscheidung der Einspruchsabteilung darauf schließen, dass bestimmte Angaben zur behaupteten offenkundigen Vorbenutzung D12 als "nicht nachzuvollziehen" erachtet wurden und dass Vermutungen über die technische Ausgestaltung der in der eidesstattlichen Versicherung angesprochenen "Umhausungen" angestellt worden sind. Demzufolge scheinen wesentliche der in der eidesstattlichen Versicherung angesprochenen und als dargestellt erachteten Details nicht anerkannt worden zu sein. Damit sei eine Situation hinsichtlich der Beurteilung der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung nach D12 eingetreten, in der die als weiteres Beweismittel angebotene Vernehmung des Zeugen nicht außer Betracht gelassen werden durfte. Nach dem Einspruch war Beweis durch Vernehmung des Zeugen nämlich gerade auch für den Fall angeboten worden, dass die beschriebenen Details der als offenkundig vorbenutzt behaupteten Anlage bestritten und damit nicht anerkannt würden. Die Kammer stellte daher fest, dass das Übergehen des Beweisangebots zu dem wesentlichen Verfahrensmangel des mangelnden rechtlichen Gehörs gemäß Artikel 113 (1) EPÜ 1973 führe.

claim 1 of the main request resulted in products indistinguishable from those of the prior art.

1.2 Standard of proof

In **T 267/06** an affidavit with an attached, undated drawing (item D12) and a witness hearing were offered as evidence of the public prior use claimed in the notice of opposition. The opposition division rejected the opposition to the European patent. The only reference it made in its decision to the offer of a witness hearing as evidence was in the "Summary of facts and submissions", while the Reasons dealt exclusively with the item D12 affidavit and drawing.

In the board's view, the arguments advanced in the contested decision suggested that the opposition division had held certain assertions concerning public prior use as per D12 to be unverifiable and had made presumptions about the technical form of the "Umhausungen" (housings) referred to in the affidavit. Thus essential details referred to in the affidavit and deemed to be illustrated in the drawing seemed not to have been taken into account. In those circumstances, the witness hearing offered as further evidence should not have been disregarded for the purposes of assessing the claimed public prior use as per D12. According to the notice of opposition, evidence from the witness hearing had been offered among other things specifically in case the described details of the system for which prior public use was claimed were contested and hence not taken into account. The board therefore found that disregarding the offer of evidence constituted a fundamental procedural violation in that there had been no opportunity to exercise the right to be heard under Article 113(1) EPC 1973.

conséquent, les expériences présentées par le requérant/opposant comme moyens de preuve ne démontraient pas que les étapes du procédé décrites dans la revendication 1 de la requête principale permettaient d'obtenir des produits en tous points semblables à ceux de l'état de la technique.

1.2. Degré de conviction de l'instance en cause

Dans l'affaire **T 267/06**, une attestation à laquelle était joint un dessin non daté (preuve D12) ainsi qu'une audition de témoin avaient été proposés comme moyens de preuve de l'usage antérieur public invoqué dans l'opposition. La division d'opposition a rejeté l'opposition formée à l'encontre du brevet européen. Dans sa décision, elle a évoqué l'offre de preuve par audition de témoin uniquement dans la partie "Exposé des faits et conclusions", tandis que les motifs ne mentionnaient que l'attestation et le dessin contenu dans la preuve D12.

De l'avis de la chambre, le contenu de la décision de la division d'opposition permet de conclure que certaines indications relatives au prétendu usage antérieur public D12 ont été considérées comme "incompréhensibles" et que des hypothèses ont été formulées quant à la réalisation technique des "enceintes" évoquées dans l'attestation. De ce fait, certains détails essentiels évoqués dans l'attestation et considérés comme ayant été présentés n'ont semble-t-il pas été pris en compte. La situation était telle que, pour l'appréciation du prétendu usage antérieur public selon D12, il était impossible de ne pas tenir compte de l'audition de témoin proposée comme moyen de preuve supplémentaire. Après l'opposition, l'audition d'un témoin avait été proposée justement comme moyen de preuve pour le cas où les détails de la description de l'installation qui avait prétendument fait l'objet d'un usage antérieur public seraient contestés et ne seraient donc pas reconnus. La chambre a donc constaté que le fait d'avoir méconnu un moyen de preuve proposé constituait un vice substantiel de procédure, en l'occurrence un déni du droit d'être entendu conformément à l'article 113(1) CBE 1973.

In **T 225/03** hatte die Einspruchsabteilung keine Beweisaufnahme durch Anhörung des Zeugen durchgeführt, bevor sie das Patent widerrief, weil die behauptete offenkundige Vorbenutzung ihrer Meinung nach durch die Beweisunterlagen hinreichend erwiesen war. Die Kammer, die diesen Beweismaßstab als unzureichend einstufte, befand, dass dem Antrag des Beschwerdegegners stattzugeben sei, ergänzend zu den Beweisunterlagen den Zeugen anzuhören, da **nur** der Zeuge die Verbindungen zwischen den einzelnen Beweismitteln und die in seiner eidesstattlichen Versicherung erläuterten Umstände der Verwendung bestätigen könne. In Anbetracht dessen sowie zur Vermeidung eines Instanzverlusts hielt es die Kammer für geboten, die Angelegenheit in Ausübung ihres Ermessens zur weiteren Behandlung an die erste Instanz zurückzuverweisen.

2. Umkehrung der Beweislast

Im Einspruchsverfahren liegt die Beweislast beim Einsprechenden nachzuweisen, dass die nach Artikel 100 EPÜ 1973 erhobenen Einwände begründet sind. Führt dies zum Widerruf des Patents, so verlagert sich im Beschwerdeverfahren die Beweislast auf den Patentinhaber, der nachweisen muss, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung falsch war.

In der Sache **T 453/04** war jedoch der Einspruch zurückgewiesen worden, d. h., die Einspruchsabteilung hatte die nach Artikel 100 EPÜ 1973 geltend gemachten Gründe als nicht substantiiert angesehen. Die Kammer verwies auf die frühere Rechtsprechung in **T 667/94**, der zufolge in solchen Fällen die Beweislast beim Beschwerdeführer/Einsprechenden verbleibt, der belegen muss, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung falsch war. Die Beweislast kehre sich nicht automatisch um, sodass der Patentinhaber in der Beschwerde nachweisen müsste, dass die Gründe für die Aufrechterhaltung des Patents gerechtfertigt waren.

Die Kammer konnte sich der unter Hinweis auf **T 109/91** vorgebrachten Argumentation des Beschwerdeführers nicht anschließen, wonach sich im vorliegenden Fall die Beweislast umkehren müsste. Ihrer Auffassung nach war der vorliegende Fall gänzlich anders gelagert als der in **T 109/91**. Die Vorlage eines einzigen Beweismittels durch den

In **T 225/03** the opposition division did not take evidence by hearing the witness before revoking the patent because it considered the allegation of public prior use to be adequately proven by the documentary evidence. Regarding that level of proof as insufficient, the board held that the respondent's request to complement the documentary evidence by the witness being heard had to be granted, **only** the witness being able to confirm or not the links between the pieces of evidence as well as the circumstances of use as explained by him in the "eidesstattliche Versicherung" (affidavit). Under these circumstances and in order to avoid the loss of an instance, the board considered it appropriate to exercise its discretion and to remit the case to the first instance for further prosecution.

2. Shifting of the burden of proof

In opposition proceedings the opponent has the burden of proving that the objections raised under Article 100 EPC 1973 have been substantiated. If this results in revocation of the patent, then at the appeal stage the burden shifts to the proprietor to demonstrate that the decision of the opposition division was wrong.

However, in **T 453/04** the opposition was rejected, i.e. the grounds alleged pursuant to Article 100 EPC 1973 were found not to be substantiated. The board referred to the previous case law in **T 667/94** according to which, in such cases, the burden remains with the appellant/opponent to show that the decision of the opposition division was incorrect. The burden is not automatically shifted to the proprietor to show on appeal that the reasons for maintaining the patent were justified.

The board could not share the appellant's view with reference to **T 109/91** that in the case at issue the principle regarding the burden of proof should be reversed. In its judgment, the case at issue was significantly different from that underlying **T 109/91**. The provision of a single piece of evidence advanced by the appellant/opponent did not corres-

Dans l'affaire **T 225/03**, la division d'opposition n'avait pas eu recours à l'audition du témoin avant de révoquer le brevet car elle a estimé que l'allégation d'usage antérieur public avait été suffisamment attestée par les documents produits comme moyens de preuve. Considérant que le degré de preuve était insuffisant, la chambre a estimé qu'il convenait de faire droit à la requête de l'intimé visant à compléter les preuves documentaires par l'audition du témoin, ce dernier étant **seul** en mesure de confirmer ou non les liens entre les différentes preuves ainsi que les circonstances de l'usage antérieur telles qu'exposées dans l'attestation ("eidesstattliche Versicherung"). Afin d'éviter la perte d'une instance, la chambre a dès lors estimé opportun de faire usage de son pouvoir d'appréciation et de renvoyer l'affaire à la première instance pour suite à donner.

2. Déplacement de la charge de la preuve

Dans la procédure d'opposition, il incombe à l'opposant de prouver que les objections formulées au titre de l'article 100 CBE 1973 sont fondées. Mais si la procédure aboutit à la révocation du brevet, la charge de la preuve est supportée lors de la procédure de recours par le titulaire du brevet, qui doit prouver que la décision de la division d'opposition était erronée.

Néanmoins, dans l'affaire **T 453/04**, l'opposition a été rejetée, les motifs invoqués au titre de l'article 100 CBE 1973 ayant été considérés comme dénués de fondement. La chambre a fait référence à la jurisprudence antérieure, et notamment à la décision **T 667/94**, selon laquelle, en pareil cas, c'est toujours au requérant/opposant qu'il revient de démontrer que la décision de la division d'opposition était erronée. Il n'appartient pas automatiquement au titulaire du brevet de prouver lors du recours que les motifs de maintien du brevet étaient fondés.

La chambre n'a pas partagé le point de vue du requérant qui, se référant à la décision **T 109/91**, affirmait qu'en l'espèce, la charge de la preuve devait être renversée. De l'avis de la chambre, la présente affaire était foncièrement différente de celle ayant donné lieu à la décision **T 109/91**. La présentation d'une seule preuve par le requérant/opposant

Beschwerdeführer/Einsprechenden sei – selbst wenn man die übrigen Mängel der vorgelegten Beweismittel außer Acht lasse – nicht mit der sehr detaillierten Untersuchung vergleichbar, die die Einsprechenden in T 109/91 angestellt hätten.

I. Vertretung

1. Zugelassener Vertreter

1.1 Vorgeschriebene Vertretung "Gebietsfremder" durch einen zugelassenen Vertreter

In **T 717/04** legte der Vertreter des Anmelders für diesen am 11. März 2004 Beschwerde ein und entrichtete zugleich die vorgeschriebene Beschwerdegebühr. Die Beschwerdebegründung ging dem EPA am 18. Mai 2004 zu. Am 27. Februar 2007 wurde dem EPA per Fax ein Schreiben des beschwerdeführenden Anmelders, einer natürlichen Person mit Anschrift außerhalb der Vertragsstaaten, übermittelt, das Argumente und einen neuen Anspruchssatz enthielt, die berücksichtigt werden sollten.

Nach Artikel 133 (2) EPÜ 1973 müssen natürliche oder juristische Personen, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat haben, in jedem durch dieses Übereinkommen geschaffenen Verfahren Handlungen mit Ausnahme der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung durch einen zugelassenen Vertreter vornehmen. Da die Anschrift des beschwerdeführenden Anmelders sich nicht in einem Vertragsstaat befand, stellte die Kammer fest, dass die Einreichung von Ansprüchen und Argumenten wie denjenigen im Schreiben des beschwerdeführenden Anmelders vom 27. Februar 2007 durch einen zugelassenen Vertreter hätte erfolgen müssen. Da dieses Vorbringen weder vom Vertreter eingereicht noch von ihm bestätigt worden sei, könne es von der Kammer nicht berücksichtigt werden.

2. Bevollmächtigung eines Vertreters

2.1 Einreichung der Vollmacht

In der Sache **J 1/04** richtete sich die Beschwerde gegen die Feststellung der Eingangsstelle, wegen Nichtentrichtung der Gebühren innerhalb der nach Zustellung von Mitteilungen nach Regel 85a

pond to the highly detailed investigation carried out by the opponents in T 109/91, even if one were to disregard the other deficiencies in the evidence provided.

I. Representation

1. Professional representatives

1.1 Duty of persons without residence or place of business within a contracting state to be represented by a professional representative

In **T 717/04** the representative lodged the appeal for the applicant on 11 March 2004 and paid the prescribed appeal fee simultaneously. The statement of grounds of appeal was received on 18 May 2004. On 27 February 2007, a letter from the appealing applicant, a natural person with an address not within the territory of one of the contracting states, was faxed to the EPO with arguments and a new set of claims to be taken into account.

According to Article 133(2) EPC 1973, a natural or legal person without a residence or principal place of business within the territory of one of the contracting states must act through a professional representative in all proceedings established by the EPC with the exception of filing the European patent application. Since the appealing applicant's address was not within the territory of one of the contracting states, the board concluded that filing claims and arguments such as those in the appealing applicant's letter of 27 February 2007 would have required professional representation. As these submissions were neither made nor endorsed by the representative, the board could not take them into account.

2. Authorisations for appointment of a representative

2.1 Filing of the authorisation

In case **J 1/04**, the appeal was directed against the findings of the Receiving Section that a loss of rights occurred due to the non-payment of fees within the applicable time limit after notification of

n'était pas comparable à l'investigation extrêmement détaillée à laquelle s'était livré l'opposant dans l'affaire T 109/91, même en faisant abstraction des autres défauts qui entachaient la preuve fournie.

I. Représentation

1. Mandataires agréés

1.1 Obligation des personnes sans domicile ni siège dans un Etat contractant de se faire représenter par un mandataire agréé

Dans l'affaire **T 717/04**, le mandataire avait formé le recours au nom du demandeur le 11 mars 2004 en payant la taxe de recours prescrite. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 mai 2004. Le 27 février 2007, une lettre du demandeur/requérant, à savoir une personne physique domiciliée hors du territoire de l'un des Etats contractants, a été faxée à l'OEB. Elle contenait des arguments et un nouveau jeu de revendications à prendre en compte.

Conformément à l'article 133(2) CBE 1973, une personne physique ou morale qui n'a ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants doit agir par l'entremise d'un mandataire agréé dans toute procédure instituée par la Convention, sauf pour le dépôt d'une demande de brevet européen. Comme le demandeur/requérant n'était pas domicilié sur le territoire de l'un des Etats contractants, la chambre a conclu que le dépôt de revendications et d'arguments tels que ceux contenus dans le courrier du demandeur daté du 27 février 2007 aurait nécessité l'intervention d'un mandataire agréé. Ces moyens n'ayant été ni présentés ni entérinés par le mandataire, la chambre ne pouvait en tenir compte.

2. Pouvoir de représentation

2.1 Dépôt du pouvoir

Dans l'affaire **J 1/04**, le recours était dirigé contre la décision de la section de dépôt selon laquelle la demande était réputée retirée à compter du 27 novembre 2001, une perte de droits étant

und b EPÜ 1973 an den Beschwerdeführer geltenden Frist sei ein Rechtsverlust eingetreten und die Anmeldung gelte somit als zum 27. November 2001 zurückgenommen. Für die Beschwerde kam es entscheidend darauf an, ob die Zustellung der Mitteilungen zu Recht an den Beschwerdeführer erfolgt war.

Im Beschwerdeverfahren bestritt der Beschwerdeführer nicht mehr, dass die Einschreiben einem seiner Angestellten ausgehändigt worden seien, der sie beim örtlichen Postamt abgeholt habe. Der Beschwerdeführer rügte aber die Praxis des EPA, Mitteilungen auch dann direkt an den Anmelder zu richten, wenn dieser in der internationalen Phase einen nationalen Vertreter bestellt hat; diese Praxis sei diskriminierend und missachte den ausdrücklichen Wunsch des Anmelders, sich nicht selbst mit der Angelegenheit befassen zu wollen.

Die Kammer erinnerte zunächst daran, dass Artikel 133 EPÜ 1973 klarstellt, dass ein Anmelder mit Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ nicht verpflichtet ist, sich in den durch das Übereinkommen geschaffenen Verfahren vertreten zu lassen. Möchte der Anmelder sich jedoch vertreten lassen, so muss er entweder einen Angestellten, einen zugelassenen Vertreter oder einen Rechtsanwalt hierzu bevollmächtigen. Ganz unabhängig davon, welcher dieser Möglichkeiten er den Vorzug gibt, muss der Anmelder einen Vertreter bestellen, der gemäß Artikel 134 EPÜ 1973 zur Vertretung vor dem EPA befugt ist, wenn er sich nicht selbst mit der Angelegenheit befassen, sondern sich vertreten lassen möchte. Dies habe der Anmelder im vorliegenden Fall nicht getan, obwohl ihn das EPA mit Schreiben vom 6. September 2001 ausdrücklich darauf hingewiesen hatte, dass eine Vollmacht für die internationale Phase keine Vollmacht für die europäische Phase beinhaltet und dass Nichtbeachtung zu einem Rechtsverlust führen kann. Auf das Vorbringen des Beschwerdeführers erwiderte die Kammer, die Vorschrift, wonach nur Personen, welche die Voraussetzungen für eine Vertretung vor dem EPA gemäß Artikel 134 EPÜ 1973 erfüllen, zur Wahrnehmung der Vertretung vor dem EPA befugt sind, sei nicht diskriminierend. Solange der Anmelder keinen Vertreter bestelle, der befugt sei, ihn vor dem EPA zu vertreten, gelte außerdem der allgemeine Grundsatz, dass das EPA Verfahrenshandlungen gegenüber dem eingetragenen Anmel-

the Rule 85a and b EPC 1973 communications to the appellant and that the application was therefore deemed to be withdrawn as from 27 November 2001. The relevant question in this case was whether the notifications of the communications were rightly addressed to the appellant.

In the appeal proceedings the appellant no longer contested that the registered letters had come into the hands of its employee, who had picked them up at a local post office. The appellant criticised the EPO's practice of sending communications directly to the applicant, even if the latter had appointed a national representative in the international phase, as discriminative and as disregarding the express wish of the applicant not to handle matters himself.

The board first noted that Article 133 EPC 1973 makes it clear that there is no obligation for an applicant having a principal place of business within an EPC contracting state to be represented in proceedings established by the Convention. If, however, the applicant wishes to be represented, he must authorise either an employee or a professional representative or legal practitioner. Whatever possibility the applicant prefers, if he does not wish to handle matters himself and therefore wishes to be represented, he must appoint a representative who is entitled, in accordance with the provisions of Article 134 EPC 1973, to undertake representation before the EPO. In the case at issue the applicant did not do this, although the EPO, in its letter of 6 September 2001, had expressly pointed out to the applicant that an authorisation for the international phase did not comprise an authorisation for the European phase and that disregard thereof could lead to a loss of rights. In response to the appellant's argument, the board said the requirement that only persons fulfilling the conditions for representation before the EPO under Article 134 EPC 1973 are entitled to undertake representation before the EPO was not of a discriminative nature. Furthermore, as long as the applicant did not appoint a representative who was entitled to represent him before the EPO, the general principle applied that procedural acts had to be performed by the EPO in relation to the registered applicant as being the party to the proceedings. Thus, notifications had to

survenue en raison du non-paiement des taxes dans les délais applicables après la signification au requérant des notifications émises au titre des règles 85bis et 85ter CBE 1973. La question à laquelle il convenait de répondre dans cette affaire était de savoir si les notifications avaient été correctement adressées au requérant.

Lors de la procédure de recours, le requérant n'a plus contesté que les lettres recommandées avaient été remises à l'un de ses employés, qui était allé les chercher à la poste. Il a critiqué la pratique de l'OEB, qui envoie des notifications directement au demandeur même quand celui-ci a désigné un mandataire national dans la phase internationale, estimant que cette pratique était discriminatoire et ne tenait pas compte du souhait explicite du demandeur de ne pas se charger lui-même du dossier.

La chambre a d'abord rappelé qu'en vertu de l'article 133 CBE 1973, rien n'oblige un demandeur – s'il a son siège dans l'un des Etats parties à la CBE – à être représenté dans les procédures instituées par la Convention. Si toutefois le demandeur souhaite être représenté, il doit donner pouvoir soit à un de ses employés, soit à un mandataire agréé, soit à un avocat. Selon sa préférence, s'il ne souhaite pas s'occuper lui-même de l'affaire et désire être représenté, il doit constituer un mandataire qui, conformément aux dispositions de l'article 134 CBE 1973, est habilité à assurer la représentation devant l'OEB. Dans la présente espèce, le demandeur n'avait pas procédé ainsi, bien que l'OEB, par lettre du 6 septembre 2001, l'eût expressément informé qu'un pouvoir pour la phase internationale n'incluait pas un pouvoir pour la phase européenne et que s'il n'en tenait pas compte, il risquait de subir une perte de droit. En réponse aux arguments du requérant, la chambre a déclaré que l'exigence selon laquelle seules les personnes remplissant les conditions visées à l'article 134 CBE 1973 étaient habilitées à assurer la représentation devant l'OEB n'était pas discriminatoire. De plus, tant que le demandeur ne désigne pas un mandataire habilité à le représenter devant l'OEB, le principe général est que l'OEB doit accomplir les actes de procédure à l'égard de la partie à la procédure, à savoir du demandeur inscrit. Ainsi, les notifications doivent être adressées au demandeur inscrit et, en l'occurrence, elles ont été correctement signifiées.

der als Verfahrensbeteiligtem vornehmen müsse. Mitteilungen seien daher an den eingetragenen Anmelder zu richten; vorliegend sei die Zustellung ordnungsgemäß erfolgt, da sie an den Anmelder/Beschwerdeführer gerichtet worden sei. Die Beschwerde wurde daher zurückgewiesen.

2.2 Generalvollmacht

Im Fall **T 1378/05** war die Beschwerde durch Rechtsanwalt G. wirksam eingelegt worden. Allerdings lag hier "nur" eine Vollmacht für Rechtsanwalt G. vor, die diesen "in Sachen europäische Patentanmeldung 'Verfahren zur Autorisierung in Datenübertragungssystemen'" in Verfahren vor dem Deutschen Patentamt, dem Bundespatentgericht und dem – deutschen – Bundesgerichtshof autorisiert hat. Für das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt hat eine Vollmacht mithin nicht vorgelegen. Für solche Fälle bestimmt Artikel 2 des Beschlusses des Präsidenten vom 19. Juli 1991, dass der Rechtsanwalt aufzufordern ist, die Vollmacht innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist nachzureichen.

Der Beschwerdeführer hat eine solche Vollmacht am 24. August 2007 also innerhalb der ihm mit Bescheid der Kammer vom 27. Juni 2007 gesetzten 2-Monatsfrist und damit "rechtzeitig" i. S. d. Regel 101 Absatz 4 EPU eingebracht. Die Einsprechende hat auch argumentiert, die vom Patentinhaber nachgereichte Vollmacht sei nachweislich rückdatiert, so dass sie nicht am "18.12.1997" unterschrieben worden sein könnte. Die Einreichung dieser sachlich falschen Urkunde könne nicht das Erfordernis der Einreichung einer korrekten Vollmachtsurkunde erfüllen, so dass auch aus diesem Grund die Beschwerde als nicht eingelegt gelte.

Die Kammer konnte sich diesem Argument der Einsprechenden nicht anschließen. Sie betonte, es könne unentschieden bleiben, ob nicht schon der Grundsatz des Vertrauensschutzes im vorliegenden Fall dazu zwingt, die Beschwerde als durch Rechtsanwalt G. wirksam eingelegt zu betrachten, nachdem dieser während des gesamten bisherigen Verfahrens vor dem Europäischen Patentamt und auch in der veröffentlichten Patentschrift als Vertreter des Patentinhabers angesehen war, was auch die Einsprechende selbst erst

be addressed to the registered applicant and they had been correctly made if they were addressed to the applicant/appellant in the case at issue. The appeal was dismissed.

2.2 General authorisation

In **T 1378/05** the appeal had been validly filed by legal representative G. on the basis of a "mere" authorisation to act "in matters concerning European patent application 'Method for authorisation in file transfer systems'" in proceedings before the German Patent Office, the Federal Patent Court and the – German – Federal Supreme Court. Thus there was no authorisation for proceedings before the European Patent Office. For such cases, Article 2 of the President's decision of 19 July 1991 provides that the legal representative shall be requested to file an authorisation within a period to be specified by the European Patent Office.

The appellant filed such an authorisation on 24 August 2007, i.e. within the two-month time limit set by the board in its letter of 27 June 2007 and therefore "in due time" within the meaning of Rule 101(4) EPC 1973. The opponent argued that there was clear evidence to show that the authorisation filed subsequently by the patent proprietor was backdated and therefore could not have been signed on "18.12.1997". The filing of this substantively false document could not fulfil the requirement of filing a correct authorisation, so for this reason, too, the appeal must be deemed not to have been filed.

The board could not accept the opponent's argument. It also noted that it did not have to be decided whether the principle of the protection of legitimate expectations already made it imperative in this case to regard the appeal as validly filed by legal representative G., after he had been regarded as the patentee's representative throughout the proceedings so far and also in the published patent specification. The opponent itself had only challenged this 10 years later, after a file inspection at the appeal stage. The appeal was

puisqu'elles étaient adressées au demandeur/requérant. Le recours a dès lors été rejeté.

2.2 Pouvoir général

Dans l'affaire **T 1378/05**, le recours avait été formé valablement par un avocat, Maître G. Cependant, il existait "seulement" un pouvoir donné à Maître G., en vertu duquel celui-ci était habilité à agir "pour la demande de brevet européen 'Procédure d'autorisation dans des systèmes de transmission de données'" dans le cadre de la procédure devant l'Office allemand des brevets, le Tribunal fédéral des brevets et la Cour fédérale de justice (allemande). Aucun pouvoir n'avait donc été déposé pour la procédure devant l'Office européen des brevets. En pareil cas, l'article 2 de la décision du Président de l'OEB en date du 19 juillet 1991 prévoit que l'avocat doit être invité à déposer ce pouvoir dans un délai imparti par l'Office européen des brevets.

Le requérant a déposé ce pouvoir le 24 août 2007, avant l'expiration du délai de 2 mois imparti dans la notification de la chambre datée du 27 juin 2007, et donc "dans les délais" au sens de la règle 101, paragraphe 4 CBE 1973. L'opposant a soutenu qu'il était avéré que le pouvoir déposé ultérieurement par le titulaire du brevet avait été antedaté, de sorte qu'il ne pouvait pas avoir été signé le "18.12.1997". Le dépôt de ce document objectivement faux ne pouvait selon lui pas satisfaire à l'exigence de déposer un pouvoir en bonne et due forme. Par conséquent, le recours devait être réputé non formé.

La chambre ne s'est pas ralliée à cette argumentation de l'opposant. Elle a ajouté qu'en l'espèce, il n'était pas nécessaire de statuer sur la question de savoir si le principe de la confiance légitime exigeait de considérer le recours formé par Maître G. comme valable, puisque celui-ci avait été considéré pendant toute la procédure qui s'était déroulée jusqu'alors devant l'Office européen des brevets, mais aussi dans le fascicule de brevet publié, comme le représentant du titulaire du brevet, ce que l'opposant lui-même avait mis en

10 Jahre später nach einer – erst – in der Beschwerdeinstanz vorgenommenen Akteneinsicht in Zweifel gezogen hat. Die Beschwerde war daher als eingelegt zu betrachten und war auch sonst zulässig.

3. Mündliche Ausführungen einer Begleitperson

In **T 89/04** war Herr D. Vizepräsident der Gesellschaft OpenTV. Da im europäischen Patentregister die Gesellschaft ACTV, Inc. als Patentinhaberin eingetragen war, war OpenTV somit als von dieser unterschiedliche juristische Person nicht Verfahrensbeteiligte gemäß Artikel 99 (4) und Artikel 107 Satz 2 EPÜ 1973. Die Entscheidung T 621/98, auf die sich der Patentinhaber/Beschwerdegegner berief, war auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar, weil sie eine andere Situation betraf, in der der zugelassene Vertreter in Begleitung des Patentinhabers erschienen war. Herr D. hingegen sei als Begleiter des Vertreters anzusehen, so dass die in der Entscheidung G 4/95 aufgestellten Kriterien erfüllt sein müssten.

Ein Antrag, der wie vorliegend nicht früh genug gestellt wird (hier: erst drei Tage vor der mündlichen Verhandlung), sollte mangels außergewöhnlicher Umstände nur zugelassen werden, wenn der Einsprechende dem zustimmt. Da die Kammer keine außergewöhnlichen Umstände zu erkennen vermochte und der Beschwerdeführer/Einsprechende den Einwand erhob, sich nicht angemessen vorbereiten zu können, gestattete die Kammer Herrn D. nicht, in der mündlichen Verhandlung für den Beschwerdegegner (Patentinhaber) mündliche Ausführungen vorzubringen.

J. Entscheidungen der Organe des EPA

1. Entscheidungsbegründung

1.1 Nichterfüllung der Erfordernisse der Regel 68 (2) EPÜ 1973

In **T 1366/05** hatte die entscheidende Instanz, in diesem Fall die Einspruchsabteilung, den im Streitpatent beanspruchten Gegenstand für nicht neu gegenüber dem Stand der Technik befunden (Artikel 54 EPÜ 1973). Der Beschwerdeführer focht die Entscheidung, das Patent wegen mangelnder Neuheit zu widerrufen, unter anderem deshalb an, weil die Entscheidung

therefore to be deemed filed and was, moreover, admissible in other respects.

3. Oral submission by an accompanying person

In **T 89/04** Mr D. was a vice-president of the company OpenTV. Since the company ACTV, Inc. was recorded in the Register of European Patents as the patentee, OpenTV, which was a different legal person, was not a party to the proceedings in accordance with Articles 99(4) and 107, second sentence, EPC 1973. Decision T 621/98, to which the patentee/respondent referred, did not apply to the case at issue, since it dealt with a different situation, where the professional representative was accompanied by the patentee. Mr D. was considered to be a person accompanying the representative and, therefore, the criteria set out in decision G 4/95 had to be met.

A request which, as in this case, was made three days before oral proceedings, i.e. not sufficiently in advance, should, in the absence of exceptional circumstances, be permitted only if the opposing party agrees. Since the board saw no exceptional circumstances, and the appellant/opponent objected that he could not prepare himself properly, the board did not allow Mr D. to make oral submissions on behalf of the respondent (patentee) at the oral proceedings.

J. Decisions of EPO departments

1. Reasons for the decision

1.1 Non-compliance with the requirements of Rule 68(2) EPC 1973

In **T 1366/05** the deciding body, here the opposition division, decided on the issue of novelty, namely that the claimed subject-matter of the patent in suit was not novel in view of the prior art (Article 54 EPC 1973). The appellant objected to the decision under appeal revoking the patent for lack of novelty *inter alia* as being insufficiently reasoned in violation of Rule 68(2) EPC 1973.

doute seulement 10 ans plus tard, après avoir consulté le dossier au stade du recours. Le recours était donc réputé formé et était par ailleurs recevable.

3. Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé

Dans l'affaire **T 89/04**, M. D. était vice-président de la société OpenTV. L'entreprise ACTV, Inc. étant inscrite dans le Registre européen des brevets comme titulaire du brevet, la société OpenTV, qui était une personne morale distincte, n'était pas partie à la présente procédure conformément aux articles 99(4) et 107, deuxième phrase CBE 1973. La décision T 621/98, à laquelle l'intimé/titulaire du brevet s'était référé, ne s'appliquait pas en l'espèce car elle se fondait sur une situation différente dans laquelle le mandataire agréé était accompagné du titulaire du brevet. M. D. étant par conséquent considéré comme une personne accompagnant le mandataire, les critères fixés dans la décision G 4/95 devaient être remplis.

Une requête qui n'est pas adressée suffisamment à l'avance, comme en l'espèce où elle avait été présentée trois jours avant la procédure orale, ne devrait être admise, sauf circonstances exceptionnelles, que si la partie adverse y consent. La chambre estimant qu'il n'y avait pas de circonstances exceptionnelles et le requérant/opposant ayant objecté qu'il n'avait pas pu se préparer correctement, la chambre n'a pas autorisé M. D. à faire un exposé oral au nom de l'intimé (titulaire du brevet) au cours de la procédure orale.

J. Décisions des instances de l'OEB

1. Motifs d'une décision

1.1 Non-respect des conditions énoncées à la règle 68(2) CBE 1973

Dans l'affaire **T 1366/05**, l'instance décisionnaire, à savoir la division d'opposition, a statué sur la question de la nouveauté, décidant en l'espèce que l'objet revendiqué du brevet litigieux n'était pas nouveau par rapport à l'état de la technique (article 54 CBE 1973). Le requérant a notamment objecté que la décision attaquée, par laquelle le brevet était révoqué pour absence de

entgegen den Erfordernissen der Regel 68 (2) EPÜ 1973 nicht ausreichend begründet sei.

Bevor die Kammer auf die materiellrechtliche Frage der Neuheit einging, prüfte sie, ob die angefochtene Entscheidung den Erfordernissen dieser Regel genügt. Sie kam zu dem Ergebnis, dass die Einspruchsabteilung in der schriftlichen Entscheidung keine eigenen Gründe für ihre Schlussfolgerung genannt habe, dass der beanspruchte Gegenstand nicht neu sei. Die schriftliche Entscheidung einer Einspruchsabteilung, mit der ein Patent wegen mangelnder Neuheit widerrufen wird, müsse, damit sie im Sinne der Regel 68 (2) EPÜ 1973 begründet ist, eine logische Argumentation enthalten, und zwar beginnend mit der Nennung desjenigen Stands der Technik, auf den sich das Urteil stützt, dass der beanspruchte Gegenstand nicht neu ist. Die bloße Nennung dieser Schlussfolgerung sei keine Begründung im Sinne der Regel 68 (2) EPÜ 1973. Die Kammer stellte fest, dass eine reine Zusammenfassung des Vorbringens einer Partei an sich keine eigene Begründung der entscheidenden Instanz sei und eine schriftliche Entscheidung, die auf einer solchen mangelhaften Begründung beruhe, nicht als begründet im Sinne der Regel 68 (2) EPÜ 1973 gelten könne. Dieses Versehen wurde als wesentlicher Verfahrensmangel gewertet.

In **T 265/03** befand die Kammer, dass die Entscheidung der Prüfungsabteilung nicht begründet im Sinne der Regel 68 (2) EPÜ 1973 sei, weil sich die Begründung nicht auf den Gegenstand beziehe, wie er sich aus der Akte ergab, d. h. aus dem letzten Antrag des Anmelders.

Nach Auffassung der Kammer stellte der Antrag des Anmelders auf Entscheidung "nach Aktenlage" lediglich einen Verzicht auf sein Recht nach Artikel 113 (1) EPÜ 1973 dar, sich zu den Gründen für eine wahrscheinliche Zurückweisung zu äußern, was im Einklang mit seiner erklärten Absicht stand, nicht zur mündlichen Verhandlung zu erscheinen. Ein solcher Antrag sei hingegen nicht als Verzicht auf das Recht auf eine vollständig begründete erstinstanzliche Entscheidung auszulegen. Tatsächlich umfasse der Begriff "Aktenlage" nicht nur die vom EPA erlassenen Schriftstücke, sondern auch alle vom Anmelder vor (oder sogar gleichzeitig mit) seinem Antrag auf Entscheidung nach Akten-

The board, before considering the substantive issue of novelty, examined whether the decision under appeal respected the requirement of that provision. It held that in the written decision there was no reasoning proper to the opposition division for its conclusion that the subject-matter of the claims lacked novelty. A written decision of an opposition division revoking a patent for lack of novelty to be reasoned under Rule 68(2) EPC 1973 had to contain a logical chain of reasoning starting with the identification of that portion of the prior art used to justify the conclusion that the claimed subject-matter lacks novelty. The sole statement of the conclusion reached did not constitute a reasoning within the meaning of Rule 68(2) EPC 1973. The board stated that the mere summary of a party's submission was not per se a reasoning proper to the deciding body and held that a written decision which was based on such a deficient reasoning was not reasoned in the sense of Rule 68(2) EPC 1973, which failure amounted to a substantial procedural violation.

In **T 265/03** the board held that the decision of the examining division could not be considered to be a reasoned decision within the meaning of Rule 68(2) EPC 1973, in the sense that it was not reasoned in relation to the subject-matter on file, i.e. the applicant's latest request.

The board stated that it was clear that the applicant's request for a decision "on the status of the file" was only a waiver of his right under Article 113(1) EPC 1973 to present comments on the reasons for a likely refusal, such waiver being in accordance with his expressed intention not to comply with the summons to oral proceedings. Such a request was not to be construed as a waiver of the right to a fully reasoned first instance decision. As a matter of fact, the "state of the file" was not restricted to those documents on file which were issued by the EPO, but also included all those documents and arguments which were filed by the applicant prior to (or even simultaneously with) his

nouveauté, n'était pas suffisamment motivée et qu'elle contrevenait en cela à la règle 68(2) CBE 1973.

Avant d'examiner la question de fond relative à la nouveauté, la chambre s'est attachée à déterminer si la décision attaquée satisfaisait à la condition prévue par la règle concernée. Elle a estimé que la décision écrite n'indiquait pas les motifs que la division d'opposition avait elle-même retenus pour conclure à l'absence de nouveauté de l'objet des revendications. Une division d'opposition qui révoque un brevet pour absence de nouveauté doit motiver sa décision écrite au sens de la règle 68(2) CBE 1973 et, à ce titre, présenter dans cette décision les motifs selon un enchaînement logique, en commençant par cerner les éléments de l'état de la technique utilisés pour justifier la conclusion selon laquelle l'objet revendiqué est dépourvu de nouveauté. L'annonce de la conclusion à laquelle la division d'opposition avait abouti ne suffisait pas pour motiver la décision au sens de la règle 68(2) CBE 1973. La chambre a indiqué que le simple résumé des moyens invoqués par une partie n'est pas en soi un raisonnement propre à l'instance décisionnaire, et elle a considéré qu'une décision écrite fondée sur des motifs présentant de telles insuffisances n'était pas motivée au sens de la règle 68(2) CBE 1973, ce qui constituait un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 265/03**, la chambre a considéré que la décision de la division d'examen ne pouvait être considérée comme motivée au sens de la règle 68(2) CBE 1973, étant donné l'absence de motifs concernant l'objet tel que figurant au dossier, à savoir la dernière requête du demandeur.

La chambre a estimé qu'en requérant une décision en l'état du dossier, le demandeur ne faisait manifestement que renoncer au droit conféré par l'article 113(1) CBE 1973 de pouvoir prendre position au sujet des motifs d'un probable rejet, et que cette renonciation était corroborée par l'intention qu'il avait exprimée de ne pas donner suite à la citation à une procédure orale. Une telle requête ne devait pas être interprétée comme une renonciation du demandeur au droit à une décision de première instance pleinement motivée. De fait, l'expression "état du dossier" ne recouvrait pas seulement les documents figurant au dossier et établis par l'OEB, mais aussi tous les documents et

lage eingereichten Schriftsätze. Der Antrag des Anmelders erstreckte sich daher eindeutig auf alle aktenkundigen Anträge.

Nach Regel 68 (2) EPÜ 1973 sei die Prüfungsabteilung verpflichtet, eine Entscheidung zu erlassen, in der alle rechtlichen und tatsächlichen Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung dargelegt sind. Wie die Kammer betonte, spiegle Regel 68 (2) EPÜ 1973 lediglich den in allen Vertragsstaaten anerkannten Grundsatz wieder, wonach verwaltungsrechtliche Entscheidungen zu begründen sind. Auch unter dem Gesichtspunkt der praktischen Funktionsweise des im EPÜ vorgesehenen Systems könne die Kammer die Beschwerde nicht prüfen, wenn keine gemäß Regel 68 (2) EPÜ 1973 begründete Entscheidung vorliege (Artikel 110 EPÜ 1973).

In **T 750/06** hatte der Anmelder der Prüfungsabteilung mitgeteilt, dass er seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurücknehme und eine "sofortige Entscheidung nach der derzeitigen Aktenlage unter Berücksichtigung des Telefongesprächs" beantrage. Daraufhin entschied die Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung zurückzuweisen. In der Entscheidung hieß es, der Anmelder sei darüber unterrichtet worden, dass und aus welchen Gründen die Anmeldung die Erfordernisse des EPÜ nicht erfülle. Die Prüfungsabteilung hielt fest, dass der Anmelder auf den letzten Bescheid hin weder eine Stellungnahme noch Änderungen eingereicht, sondern eine Entscheidung nach Aktenlage beantragt habe.

Die Kammer befand, dass die angefochtene Entscheidung nicht als umfassend begründete Entscheidung im Sinne der Regel 68 (2) EPÜ 1973 angesehen werden könne, da sie keine vollständige Darlegung aller rechtlichen und tatsächlichen Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung enthalte. Die zusätzlichen Merkmale a) und b) in den Ansprüchen 1 und 8 des letzten Antrags des Anmelders seien im erstinstanzlichen Verfahren nie erörtert worden.

Die Kammer fand in der Akte keine Mitteilung der Prüfungsabteilung nach Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPÜ 1973, mit der der Anmelder aufgefordert worden wäre, innerhalb einer von der

request for a decision "on the status of the file". Therefore, it was clear that the request of the applicant encompassed all the requests filed.

The examining division was obliged by Rule 68(2) EPC 1973 to issue a decision presenting all the legal and factual reasons for refusing the application. The board made clear that the duty to provide reasons in administrative decisions was a fundamental principle in all contracting States, Rule 68(2) EPC 1973 being simply an expression of this principle. Further, from the point of view of the practical functioning of the system envisaged in the EPC, absent a reasoned decision within the meaning of Rule 68(2) EPC 1973, the board could not examine the appeal (Article 110 EPC 1973).

In **T 750/06** the applicant informed the examining division that it had withdrawn its request for oral proceedings and requested "that a decision now be taken based on the current state of the file, in light of the telephone discussion". A decision to refuse the European patent application was issued by the examining division. The decision read that the applicant was informed that the application did not meet the requirements of the EPC. The applicant was also informed of the reasons therein. The examining division stated that the applicant had filed no comments or amendments in reply to the last communication but had requested a decision according to the state of the file.

The board held that the contested decision could not be considered to be a fully reasoned decision within the meaning of Rule 68(2) EPC 1973 because it did not present a full exposition of all the legal and factual reasons for refusing the application. Some additional features (a) and (b) included in claims 1 and 8 of the applicant's latest request were never discussed in the course of the first-instance proceedings.

The board could not find in the file any communication from the examining division pursuant to Article 96(2) and Rule 51(2) EPC 1973, namely a communication inviting the applicant to file

moyens que le demandeur avait fournis avant de requérir (voire tout en requérant) une décision en l'état du dossier. Il était donc clair que la requête du demandeur s'étendait à toutes les requêtes présentées.

En vertu de la règle 68(2) CBE 1973, la division d'examen était tenue de rendre une décision présentant tous les motifs de droit et de fait à l'appui du rejet de la demande. La chambre a énoncé que l'obligation de motiver les décisions administratives était un principe fondamental dans tous les Etats contractants, la règle 68(2) CBE 1973 étant une simple expression de ce principe. De plus, du point de vue du fonctionnement pratique du système envisagé dans la CBE, la chambre ne pouvait pas examiner le recours sans décision motivée au sens de la règle 68(2) CBE 1973 (article 110 CBE 1973).

Dans l'affaire **T 750/06**, le demandeur avait fait savoir à la division d'examen qu'il retirait sa requête en procédure orale et qu'il demandait une décision en l'état actuel du dossier, à la lumière de l'entretien téléphonique. La division d'examen a rendu une décision rejetant la demande de brevet européen. Selon cette décision, le demandeur avait été informé de ce que la demande ne satisfaisait pas aux exigences de la CBE. La décision informait aussi le demandeur des motifs du rejet. La division d'examen a déclaré que le demandeur n'avait pas présenté d'observations ni de modifications en réponse à la dernière notification, mais qu'il avait sollicité une décision en l'état du dossier.

Selon la chambre, la décision contestée ne pouvait être considérée comme pleinement motivée au sens de la règle 68(2) CBE 1973, étant donné qu'elle ne contenait pas d'exposé complet de tous les motifs de droit et de fait à l'appui du rejet de la demande. Certaines caractéristiques supplémentaires a) et b) comprises dans les revendications 1 et 8 de la dernière requête du demandeur n'avaient jamais été évoquées au cours de la procédure devant la première instance.

La chambre n'a trouvé, dans le dossier, aucune notification émanant de la division d'examen en vertu de l'article 96(2) et de la règle 51(2) CBE 1973, et invitant le demandeur à présenter ses observa-

Prüfungsabteilung gesetzten Frist eine Stellungnahme einzureichen. Die Niederschrift eines Telefongesprächs sei streng genommen keine Mitteilung nach Artikel 96 (2) EPÜ 1973, und der Begriff "Aktenlage" impliziere, dass alle relevanten Tatsachen und Argumente bereits aktenkundig seien, d. h. schriftlich vorliegen, was direkt nach einem Telefonanruf wohl kaum der Fall sein könne.

2. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen

In **T 1093/05** hatte die Prüfungsabteilung am 30. Juni 2003 eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ 1973 erlassen, mit der sie von sich aus Änderungen in den Ansprüchen und in der Beschreibung vorgenommen hatte. In einem Schreiben erklärte der Anmelder, dass die von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Änderungen völlig inakzeptabel seien und beantragte, die ursprünglichen Ansprüche der Patenterteilung zugrunde zu legen. Die Prüfungsabteilung beschloss sodann die Erteilung des Patents, ohne dass ihr das Schreiben des Anmelders vorgelegen hätte. Im Erteilungsbeschluss war enthalten, dass ein Patent mit den Unterlagen erteilt werde, die in der gemäß Regel 51 (4) EPÜ 1973 ergangenen Mitteilung vom 30. Juni 2003 aufgeführt seien. Der Patentinhaber beantragte die Berichtigung der Entscheidung über die Erteilung gemäß Regel 89 EPÜ 1973 dahingehend, dass das Patent in der von ihm genehmigten Fassung erteilt werde, und die Veröffentlichung einer dementsprechend berichtigten Patentschrift.

Die Kammer führte aus, dass sich der Beschwerdeführer gegen den Inhalt des Erteilungsbeschlusses gewendet habe, der so nicht hätte erlassen werden dürfen. Dies hätte aber im Rahmen einer Beschwerde geltend gemacht werden müssen. Der Berichtigungsantrag hingegen könne nicht zum Erfolg führen, da er sich gegen die Form richtet und die Prüfungsabteilung den Erteilungsbeschluss in dieser Form erlassen wollte. Eine Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss sei im vorliegenden Fall aber nicht eingereicht worden. Der Beschwerdeführer habe vielmehr den Weg des Berichtigungsantrags nach Regel 89 EPÜ 1973 gewählt. Die Voraussetzungen dieser Regel lägen jedoch nicht vor: Der Erteilungsbeschluss enthalte keine offenbare Unrichtigkeit, da die Prüfungs-

observations within a period fixed by the examining division. The board noted that a record of a telephone consultation was not *sensu stricto* a communication pursuant to Article 96(2) EPC 1973 and "the term "state of the file" implied that all relevant facts and arguments were already on file – i.e. they existed in a written form – which could hardly be the case immediately following a phone call".

2. Correction of errors in decisions

In **T 1093/05** the examining division had issued a communication under Rule 51(4) EPC 1973 dated 30 June 2003. This included amendments it had made to the claims and the description of its own motion. In a letter the applicant said the examining division's proposed amendments were totally unacceptable and asked that the patent be based on the original claims. Subsequent to that the grant decision was issued without having seen the applicant's reply. It stated that a patent was being granted with the documents indicated in the communication pursuant to Rule 51(4) EPC 1973 dated 30 June 2003. The patentee asked for the grant decision to be corrected under Rule 89 EPC 1973 so as to enable the patent to be granted with the text agreed by the patentee and for publication of a duly corrected specification.

The board noted that the appellant was challenging the substance of the grant decision, which should not have been issued the way it was. But the right way to do that would have been to appeal against it. The correction request could not succeed because it challenges the form of the grant decision, and the examining division wanted to issue it in that form. In the case at issue no appeal against the grant decision was filed. Instead, the appellant chose to request correction under Rule 89 EPC 1973. But this case did not fulfil the conditions of that rule, since it was not an obvious mistake, because the examining division did not want to base its decision on the original claims.

tions dans un délai imparti par la division d'examen. La chambre a constaté que le procès-verbal d'un entretien téléphonique n'était pas au sens strict une notification au titre de l'article 96(2) CBE 1973 et que l'expression "état du dossier" signifiait que tous les faits et arguments pertinents figuraient déjà au dossier – c'est-à-dire qu'ils existaient sous une forme écrite –, ce qui pouvait difficilement être le cas immédiatement après un appel téléphonique.

2. Rectification d'erreurs dans les décisions

Dans l'affaire **T 1093/05**, la division d'examen avait émis, en date du 30 juin 2003, une notification au titre de la règle 51(4) CBE 1973. Elle y avait mentionné les modifications qu'elle avait apportées à des revendications ainsi qu'à une page de la description. Dans une lettre, le demandeur a indiqué que les modifications proposées par la division d'examen étaient tout à fait inacceptables, et demandé que le brevet soit fondé sur les revendications initiales. La division d'examen a décidé de délivrer le brevet sans avoir pris connaissance de la réponse du demandeur. La décision indiquait qu'un brevet était délivré avec les pièces mentionnées dans la notification au titre de la règle 51(4) CBE 1973 en date du 30 juin 2003. Le titulaire du brevet a demandé la rectification de cette décision en vertu de la règle 89 CBE 1973, afin de permettre la délivrance du brevet sur la base du texte qu'il avait approuvé et la publication d'un fascicule dûment rectifié.

La chambre a constaté que le requérant contestait le fond de la décision de délivrance du brevet, qui n'aurait pas dû être rendue de cette manière. Mais pour contester cette décision, le requérant aurait dû former un recours à son encontre. Il ne pouvait être fait droit à la requête en rectification, puisqu'elle contestait la forme de la décision. Or, la division d'examen entendait rendre cette décision sous cette forme. Dans l'affaire en cause, aucun recours n'a été formé contre la décision de délivrance du brevet. Le requérant a préféré demander une rectification au titre de la règle 89 CBE 1973. Cette affaire ne remplissait toutefois pas les conditions prévues par ladite règle, étant donné qu'il ne s'agissait pas d'une erreur manifeste puisque la division d'examen ne voulait pas

abteilung nicht beabsichtigt habe, ihm die ursprünglichen Ansprüche zugrunde zu legen.

K. Weitere Verfahrensfragen

1. Regel 13 (1) EPÜ 1973

1.1 Allgemeines

In der Sache **J 15/06** folgte die Juristische Beschwerdekammer der Entscheidung J 28/94 (ABI. EPA 1997, 400), wonach eine Aussetzung des Verfahrens nach Regel 13 (1) EPÜ 1973 durch eine Mitteilung angeordnet wird, ohne dass der Patentanmelder dazu gehört wird, und ihm das rechtliche Gehör nachträglich auf Antrag gewährt wird. Die Mitteilung gilt als vorläufige Verfahrenshandlung *sui generis*, die als vorbeugende Maßnahme zur Wahrung möglicher Rechte eines Dritten an dem in Frage stehenden Patent gerechtfertigt ist. Die Aussetzung wird sofort wirksam, ähnlich wie die aus dem nationalen Verfahrensrecht und dort insbesondere aus dem gewerblichen Rechtsschutz bekannte einstweilige Verfügung.

Die Juristische Kammer befand ferner, dass die Zurücknahme des Antrags auf Verfahrensaussetzung durch den Beschwerdegegner die Lage im Beschwerdeverfahren maßgeblich verändere. Im EPÜ gebe es keine Vorschrift, wonach die Verfahrensaussetzung mit der Zurücknahme des Antrags automatisch ende. Ungeschriebene Voraussetzung für eine weitere Aussetzung des Verfahrens nach Regel 13 EPÜ 1973 sei jedoch das Vorliegen eines Rechtschutzbedürfnisses des Dritten. Die Zurücknahme des Antrags auf Aussetzung komme daher einer Zustimmung zur Fortsetzung des Verfahrens nach Regel 13 (1) Satz 1 EPÜ 1973 gleich und müsse als solche verstanden werden. Die in Regel 13 EPÜ 1973 vorgesehene Aussetzung des Verfahrens werde nicht im öffentlichen Interesse, sondern lediglich zum Schutz eines privaten Rechts eines Beteiligten angeordnet. Die Zustimmung des betreffenden Beteiligten zur Fortsetzung des Verfahrens verpflichte das EPA daher, die Fortsetzung des Erteilungsverfahrens anzuordnen.

Was die behauptete fehlende Befugnis zur Anordnung einer Verfahrensaussetzung nach dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung angeht, so handelte die Rechtsabteilung in Einklang mit der Entscheidungsbe-

K. Other procedural questions

1. Rule 13(1) EPC 1973

1.1 General

The Legal Board of Appeal in **J 15/06** agreed with decision J 28/94 (OJ EPO 1997, 400) that suspension pursuant to Rule 13(1) EPC 1973 is ordered by a communication without hearing the applicant for a European Patent and that the right to be heard is granted afterwards on its request. The communication is considered to be a preliminary procedural measure "*sui generis*" which is justified as a preventive measure to preserve the third party's possible rights to the patent in dispute. It takes immediate effect similar to an interim injunction as known in national procedural laws, in particular in the field of industrial property rights.

The Legal Board also found that the respondent's withdrawal of its request for suspension of the proceedings significantly changed the procedural situation in the appeal proceedings. There was no provision in the EPC that the withdrawal of a request for suspension had the effect that the suspension was automatically terminated. However, the existence of a legitimate interest of a third party was an unwritten prerequisite for a further stay of the proceedings under Rule 13 EPC 1973. The withdrawal was therefore equivalent to and to be interpreted as consent to the continuation of the proceedings pursuant to Rule 13(1) EPC 1973, first sentence. A stay of proceedings as envisaged by Rule 13 EPC 1973 was only ordered to protect a private right of a party and reflected no public interest. Therefore, the consent of that party resulted in an obligation on the part of the EPO to order the continuation of the grant proceedings.

As regards the alleged lack of competence to order suspension after the date of publication of the mention of the grant, the Legal Division acted in compliance with the line of reasoning in decisions J 33/95 and J 36/97. In both these deci-

fonder sa décision sur les revendications initiales.

K. Autres questions de procédure

1. Règle 13(1) CBE 1973

1.1 Généralités

Dans l'affaire **J 15/06**, la chambre de recours juridique a estimé, comme dans la décision J 28/94 (JO OEB 1997, 400), que la suspension de la procédure selon la règle 13(1) CBE 1973 est ordonnée par une notification, sans audition du demandeur d'un brevet européen, et que le droit d'être entendu est accordé ultérieurement, à sa requête. La notification est considérée comme une mesure préliminaire de procédure "*sui generis*", justifiée en tant que mesure préventive visant à préserver les éventuels droits d'un tiers au brevet en cause. Elle prend immédiatement effet, à la manière d'une injonction provisoire telle que prévue en droit procédural national, notamment dans le domaine des droits de propriété industrielle.

La chambre a également estimé que le retrait, par l'intimé, de sa requête en suspension de la procédure changeait considérablement la situation procédurale dans la procédure de recours. La CBE ne comporte aucune disposition selon laquelle le retrait d'une requête en suspension a pour effet de mettre fin automatiquement à la suspension. L'existence d'un intérêt légitime d'un tiers constitue toutefois une condition préalable tacite à une nouvelle suspension de la procédure au titre de la règle 13 CBE 1973. Le retrait équivaut donc au consentement à la poursuite de la procédure au titre de la règle 13(1) CBE 1973, première phrase, et doit être interprété en tant que tel. La suspension de la procédure telle qu'envisagée par la règle 13 CBE 1973 n'a été ordonnée que pour protéger l'intérêt privé d'une partie et ne reflète aucun intérêt public. Le consentement de cette partie obligeait donc l'OEB à ordonner la poursuite de la procédure de délivrance.

Concernant la prétendue absence de compétence pour ordonner une suspension après la date de publication de la mention de la délivrance, la chambre a considéré que la division juridique avait suivi le même raisonnement que dans

gründung in J 33/95 und J 36/97. In beiden Entscheidungen wurde die Befugnis des EPA bestätigt, nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung eine Aussetzung des Verfahrens nach Regel 13 (1) EPÜ 1973 anzuordnen, sofern vor der Bekanntmachung ein zulässiger Antrag eingegangen war.

Siehe auch **J 18/06**.

VI. VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Eingangs- und Formalprüfung

1. Anmeldungsunterlagen

1.1 Einreichung der Anmeldungsunterlagen

Der Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung war der Tag des tatsächlichen Eingangs von Unterlagen, die den Erfordernissen des Artikels 80 EPÜ 1973 genügen, beim EPA oder einer der in Artikel 75 (1) EPÜ 1973 genannten Behörden. In **J 13/05** befand die Kammer, dass das EPA zu Recht den Tag der tatsächlichen Zustellung und nicht den Folgetag nach der Aufgabe bei Deutsche Post Euro Express sieben Tage früher als Anmeldetag auf den Unterlagen vermerkt habe (s. Regel 24 (2) EPÜ 1973). Eine Vordatierung des Anmeldetags sei nach dem EPÜ nicht zulässig (s. J 4/87, ABI. EPA 1988, 172; J 18/86, ABI. EPA 1988, 165). Selbst in Fällen, in denen die Erfordernisse für eine Verlängerung der Prioritätsfrist nach Regel 84a oder 85 EPÜ 1973 erfüllt sind, werde nicht der Anmeldetag geändert, sondern eine Rechtsfiktion angewandt, wonach die Frist als eingehalten gilt, selbst wenn der Anmeldetag tatsächlich außerhalb der Prioritätsfrist liegt.

2. Einreichen der Prioritätsunterlagen

In **T 33/06** bestätigte die Kammer die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, der zufolge Berichtigungen bei der Einreichung von Prioritätsunterlagen auch nach Veröffentlichung der Anmeldung noch zulässig sind, sofern dadurch die Interessen Dritter nicht verletzt werden. Die Interessen Dritter werden durch eine Berichtigung nicht verletzt, wenn die Unrichtigkeit ohne Weiteres ersichtlich ist (in Anlehnung an J 2/92).

sions, the competence of the EPO to order suspension pursuant to Rule 13(1) EPC 1973 after the publication of the mention of the grant of a patent was acknowledged provided that an allowable request had been filed before the publication.

See also **J 18/06**.

VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

A. Preliminaries and formalities examination

1. Application documents

1.1 Filing of application documents

The filing date of a European patent application was the date of actual receipt of documents meeting the requirements of Article 80 EPC 1973 by the EPO or one of the authorities specified in Article 75(1) EPC 1973. The board in **J 13/05** found that the EPO had rightly marked such documents with the actual date of delivery as the date of filing (see R. 24(2) EPC 1973), and not the date one day after delivery to "Deutsche Post Euro Express", some seven days earlier. It was not permissible under the provisions of the EPC to bring the filing date forward (see J 4/87, OJ 1988, 172; J 18/86, OJ 1988, 165). Even where the requirements for an extension of the priority period under either Rule 84a or Rule 85 EPC 1973 were satisfied, this did not lead to a change of the filing date. Rather, a legal fiction applied that the period had been observed, even though the filing date was in fact later than the expiry of the priority period.

2. Filing of priority documents

In **T 33/06** the board confirmed the case law of the boards of appeal admitting corrections in the filing of priority documents even after publication of the application provided that the interests of third parties are not adversely affected by the correction. Third parties are not adversely affected by a correction if the mistake is apparent (following J 2/92). In the present case the deficiency was that the electronic file did not contain the

les décisions J 33/95 et J 36/97. Dans ces deux décisions, la compétence de l'OEB pour ordonner la suspension de la procédure au titre de la règle 13(1) CBE 1973 après la publication de la mention de la délivrance d'un brevet avait été reconnue, pour autant qu'une requête admissible ait été présentée avant la publication.

Cf. également **J 18/06**.

VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB

A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme

1. Pièces de la demande

1.1 Dépôt des pièces de la demande

La date de dépôt de la demande de brevet européen était celle à laquelle l'OEB ou l'une des administrations visées à l'article 75(1) CBE 1973 a effectivement reçu les documents qui satisfont aux exigences de l'article 80 CBE 1973. Dans l'affaire **J 13/05**, la chambre a estimé que l'OEB avait correctement apposé sur ces documents la date effective de réception comme date de dépôt (cf. règle 24(2) CBE 1973), et non la date postérieure d'un jour à la remise au service "Deutsche Post Euro Express", quelque sept jours plus tôt. Les dispositions de la CBE ne permettent pas d'avancer la date de dépôt (cf. J 4/87, JO OEB 1988, 172; J 18/86, JO OEB 1988, 165). Même s'il est satisfait aux exigences relatives à une prorogation du délai de priorité au titre de la règle 84bis ou 85 CBE 1973, la date de dépôt ne s'en trouve pas modifiée. Une fiction juridique s'applique plutôt, selon laquelle le délai a été observé, même si la date de dépôt était en réalité postérieure à la date d'expiration du délai de priorité.

2. Production de documents de priorité

Dans l'affaire **T 33/06**, la chambre a confirmé la jurisprudence des chambres de recours selon laquelle des rectifications afférentes à la production de documents de priorité sont admises même après la publication de la demande, à condition que les intérêts des tiers ne s'en trouvent pas lésés. Une rectification ne lèse pas les intérêts des tiers lorsque l'erreur est manifeste (conformément à J 2/92). En l'espèce, l'irrégularité était

Im vorliegenden Fall bestand der Mangel darin, dass die Prioritätsunterlage in der elektronischen Akte unvollständig war. Dennoch verfügten Dritte über alle nötigen Informationen, um sich eine Abschrift zu besorgen.

B. Prüfungsverfahren

1. Zustimmung zum Text

In der Sache **T 971/06** erklärte die Kammer, dass das Einverständnis des Anmelders bzw. Patentinhabers nach Artikel 97 (2) a) EPÜ 1973 ein allen Entscheidungen des EPA zugrunde liegendes Prinzip sei (s. Artikel 113 (2) EPÜ 1973). Dementsprechend stehe auch gänzlich außer Frage, dass das Einverständnis des Anmelders mit der zur Erteilung vorgeschlagenen Fassung eine absolute Vorbedingung für den Erteilungsbeschluss der Prüfungsabteilung ist. Sei diese Vorbedingung nicht erfüllt, so habe die Prüfungsabteilung keine andere Möglichkeit, als die Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ 1973 zurückzuweisen oder – falls es noch mögliche Änderungen oder Korrekturen zu prüfen gebe – die Prüfung fortzusetzen. Diese Vorbedingung des Einverständnisses sei so strikt, dass als gültiges Einverständnis, wie die Rechtsprechung zeige, nur ein bedingungsloses, unmissverständliches und klares Einverständnis gelte (s. J 13/94 vom 4. Oktober 1996; J 27/94, ABI. EPA 1995, 831; J 29/95, ABI. EPA 1996, 489).

Die Kammer war der Auffassung, dass die Prüfungsabteilung in Ermangelung eines gültigen Einverständnisses nicht befugt gewesen sei, die Erteilung zu beschließen, und ein offenbar ohne gültige Einverständniserklärung des Anmelders gefasster Erteilungsbeschluss keine Rechtswirkung entfalte. Ein solcher Beschluss sei daher null und nichtig.

Die Kammer in **T 1093/05** erklärte, dass die Erteilung eines Patents in einer Fassung, der der Anmelder nicht zugestimmt habe, gegen Artikel 97 (2) a) und Artikel 113 (2) EPÜ 1973 verstoße und somit ein wesentlicher Verfahrensmangel sei. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer sei die Prüfungsabteilung an ihre Entscheidung gebunden, wenn sie abschließend über die Anmeldung entschieden habe, und eine fehlerhafte Entscheidung könne

whole priority document, but third parties had all the necessary information to obtain a copy.

B. Examination procedure

1. Approval of the text by the applicant

In **T 971/06** the board noted that the approval by an applicant or patent proprietor under Article 97(2)(a) EPC 1973 was a principle underlying all decisions of the EPO (see Article 113(2) EPC 1973). Accordingly, it was perfectly clear that it was an absolute pre-condition of any decision of the examining division to grant a patent that an applicant had to have consented to the proposed text. If that pre-condition was not fulfilled, the only courses of action open to the examining division were to refuse the application under Article 97(1) EPC 1973 or, if possible amendments or corrections remain to be considered, to continue the examination (see 3 below). So strict was the approval condition that, as the case law showed, the only valid approval was that which was unconditional, unambiguous and clear (see J 13/94 of 4 October 1996; J 27/94, OJ EPO 1995, 831; and J 29/95, OJ EPO 1996, 489).

The board held that in the absence of a valid approval, the examining division has no power to make a decision to grant and any decision to grant purportedly made without the applicant's valid approval can have no legal effect. Any such purported decision was therefore a nullity.

In **T 1093/05** the board noted that to grant a patent in a text not approved by the applicant was in breach of Articles 97(2)(a) and 113(2) EPC 1973 and thus a substantial procedural violation. The board stated that in those circumstances it was established board of appeal and Enlarged Board of Appeal case law that an examining division was bound by its final decision on an application, which could be set aside only following an admissible, reasoned appeal (see G 12/91, OJ EPO 1994,

due au fait que le fichier électronique ne contenait pas l'intégralité du document de priorité ; les tiers disposaient toutefois de toutes les informations nécessaires pour obtenir une copie.

B. Procédure d'examen

1. Accord sur le texte par le demandeur

Dans l'affaire **T 971/06**, la chambre a déclaré que toutes les décisions de l'OEB reposent sur le principe selon lequel le demandeur ou le titulaire du brevet doit avoir donné son accord conformément à l'article 97(2)a) CBE 1973 (cf. article 113(2) CBE 1973). Par conséquent, toute décision de la division d'examen relative à la délivrance d'un brevet est subordonnée à la condition préalable absolue selon laquelle un demandeur doit avoir donné son accord sur le texte proposé. Si cette condition préalable n'est pas remplie, la division d'examen n'a d'autres choix que de rejeter la demande en vertu de l'article 97(1) CBE 1973 ou, si des modifications ou rectifications éventuelles n'ont pas encore été prises en considération, poursuivre l'examen. La condition selon laquelle le demandeur doit donner son accord est tellement stricte que, comme le montre la jurisprudence, seul un accord non assorti de conditions, sans équivoque et clair est valable (cf. J 13/94 du 4 octobre 1996 ; J 27/94, JO OEB 1995, 831 et J 29/95, JO OEB 1996, 489).

La chambre a considéré qu'en l'absence d'accord valable, la division d'examen n'a pas pouvoir pour décider de délivrer un brevet, et toute décision relative à la délivrance qui a été prétendument rendue sans l'accord valable du demandeur ne peut produire d'effet juridique. Une telle décision est donc entachée de nullité.

Dans l'affaire **T 1093/05**, la chambre a observé que le fait de délivrer un brevet dans un texte sur lequel le demandeur n'avait pas donné son accord contrevient aux articles 97(2)a) et 113(2) CBE 1973, et constitue par conséquent un vice substantiel de procédure. La chambre a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, une division d'examen est en ce cas liée par sa décision finale concernant la demande, et que cette décision

nur im Rahmen einer zulässigen und begründeten Beschwerde aufgehoben werden (s. G 12/91, ABI. EPA 1994, 285; G 4/91, ABI. EPA 1993, 707; T 371/92, ABI. EPA 1995, 324; T 1081/02; T 830/03). Die Beschwerdekammer konnte sich aufgrund dieser etablierten Rechtsprechung nicht der in der Entscheidung T 971/06 vertretenen Auffassung anschließen, wonach eine fehlerhafte Entscheidung als nichtig anzusehen sei und es deshalb keiner Beschwerde bedürfe.

Die Kammer wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ 1973 den inhaltlichen Abschluss des Verfahrens bilden und grundsätzlich auf der Basis einer vom Anmelder genehmigten Fassung ergehen solle. Schlage die Prüfungsabteilung in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ 1973 Änderungen vor, so habe sie, bevor der Erteilungsbeschluss ergeht, sicherzustellen, dass eine genehmigte Fassung vorliegt. Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund, dass keine zweite Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ 1973 ergehe, wenn der Anmelder seinerseits mit Änderungen reagiere, die die Prüfungsabteilung für gewährbar erachte. Um derartige Probleme zu vermeiden, sollte die Prüfungsabteilung in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ 1973 nur solche Änderungen anbringen, von denen sie mit Grund annehmen kann, dass ihnen der Anmelder zustimmt, wie dies in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Teil C-VI, 15.1 vorgesehen sei. Ansonsten sei ein Prüfungsbescheid nach Artikel 96 (2) EPÜ 1973 erforderlich (s. auch T 121/06).

2. Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung

Im Fall **T 856/05** hatte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) vorgebracht, dass in der Entscheidung der Prüfungsabteilung keine Gründe für die Zurückweisung des Anspruchs 6 angeführt seien, sie daher nicht begründet sei und somit gegen Regel 68 (2) EPÜ 1973 verstoße.

Die Kammer war der Auffassung, dass es ausreiche, wenn die Prüfungsabteilung für ihre Entscheidung, eine europäische Patentanmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ 1973 zurückzuweisen, einen Grund anführe, der ihrer Ansicht nach der Erteilung eines europäischen Patents entgegensteht, denn das EPÜ enthalte keine Vorschrift, die eine teilweise Erteilung eines Patents zulasse.

285; G 4/91, OJ EPO 1993, 707; T 371/92, OJ EPO 1995, 324; T 1081/02; T 830/03). In view of this established case law, the board could not subscribe to the view expressed in T 971/06 that an erroneous decision was a nullity and therefore no appeal needed to be filed against it.

The board noted that the communication under Rule 51(4) EPC 1973 was supposed to bring the substantive procedure to an end and should as a rule be based on a text approved by the applicant. If in this communication the examining division suggested amendments, it had to ensure that an approved text existed before it issued the grant decision – especially since no second communication under Rule 51(4) EPC 1973 was issued if the applicant responds with amendments which the division considers allowable. To avoid this kind of problem, the division should make only such amendments in the communication under Rule 51(4) EPC 1973 as it could reasonably expect the applicant to accept, as stipulated in the Guidelines for Examination in the EPO, Part C-VI, 15.1. Otherwise it must issue a communication under Article 96(2) EPC 1973 (see also T 121/06).

2. Refusal of a European patent application

In **T 856/05** the appellant/applicant had argued that since the decision of the examining division did not give any reasons for refusing claim 6, it was not reasoned thereby contravening Rule 68(2) EPC 1973.

The board held that it was sufficient for the examining division, when deciding to refuse a European patent application under Article 97(1) EPC 1973, to state one ground only which in their opinion would prejudice the grant of a European patent, since the EPC did not contain any provision which would allow a European patent to be partially granted. In the case at issue, the examining

ne peut être annulée qu'à la suite d'un recours recevable et fondé (cf. G 12/91, JO OEB 1994, 285; G 4/91, JO OEB 1993, 707; T 371/92, JO OEB 1995, 324; T 1081/02; T 830/03). Compte tenu de cette jurisprudence constante, la chambre ne peut pas souscrire à l'opinion exprimée dans la décision T 971/06, selon laquelle une décision erronée est entachée de nullité et qu'il n'est donc pas nécessaire de former de recours contre elle.

La chambre a déclaré que la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE 1973 est censée clore la procédure de l'examen quant au fond et doit normalement avoir pour fondement un texte sur lequel le demandeur a donné son accord. Si la division d'examen suggère des modifications dans cette notification, elle doit s'assurer, avant d'émettre la décision relative à la délivrance, qu'il existe un texte sur lequel le demandeur a donné son accord, notamment en raison du fait qu'il n'est pas émis une deuxième notification au titre de la règle 51(4) CBE 1973 si, de l'avis de la division, les modifications présentées par le demandeur dans sa réponse sont admissibles. Pour éviter ce genre de problèmes, la division ne doit proposer, dans la notification établie au titre de la règle 51(4) CBE 1973, que des modifications dont elle peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles soient acceptées par le demandeur, ainsi que le prévoient les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, point C-VI, 15.1. Elle doit autrement établir une notification au titre de l'article 96(2) CBE 1973 (cf. également T 121/06).

2. Rejet d'une demande de brevet européen

Dans l'affaire **T 856/05**, le demandeur/requérant avait fait valoir que la décision de la division d'examen ne donnait aucun motif à l'appui du rejet de la revendication 6 et que, par conséquent, elle n'était pas motivée et contrevenait en cela à la règle 68(2) CBE 1973.

La chambre a considéré qu'il suffisait que la division d'examen cite, dans une décision portant rejet d'une demande de brevet européen en vertu de l'article 97(1) CBE 1973, un seul motif qui s'oppose, selon elle, à la délivrance d'un brevet européen, puisque la CBE ne prévoit pas de disposition autorisant la délivrance partielle d'un brevet européen. Dans l'affaire en cause, la division

In diesem Fall konnte die Prüfungsabteilung kein Patent erteilen, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 ihrer Meinung nach nicht erfinderisch war. Demzufolge musste sie sich zu den übrigen Ansprüchen nicht äußern.

C. Einspruchsverfahren

1. Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren – Grundsatz der Gleichbehandlung

In der Sache **T 678/06** stellte die Kammer fest, dass die Einspruchsabteilung den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht gewahrt habe. Sie habe dem Sachverständigen der Beschwerdegegnerin Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben, der Beschwerdeführerin hingegen das Recht auf Anhörung ihres Sachverständigen versagt. Dieser habe somit keine Gelegenheit gehabt, den Behauptungen der Beschwerdegegnerin entgegenzutreten. Der Beschwerdegegnerin sei hierdurch ein Vorteil gewährt worden. In einem streitigen Verfahren sei der Anspruch auf rechtliches Gehör jedoch untrennbar mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz verbunden. Die Einspruchsabteilung habe sicherzustellen, dass die Beteiligten ihr jeweiliges Vorbringen vollständig austauschen könnten und dass ihnen die gleichen Gelegenheiten eingeräumt würden, zu diesem Vorbringen Stellung zu nehmen.

2. Übertragung der Einsprechendenstellung

In **T 503/03** hatten die Beschwerdeführerinnen geltend gemacht, der Übergang der Einsprechendenstellung von der Beschwerdeführerin II auf die Beschwerdeführerin III ergebe sich daraus, dass sich der Einspruch auf die Geschäftstätigkeit beziehe, die von einer früheren hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin II ausgeübt werde, und dass diese Gesellschaft an die Beschwerdeführerin III verkauft worden sei. Mit Hinweis auf die Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer (G 4/88, ABI. EPA 1989, 480; G 2/04, ABI. EPA 2005, 549) kam die Kammer zu dem Schluss, dass eine Übertragung der Einsprechendenstellung der Muttergesellschaft bei Verkauf der Tochtergesellschaft grundsätzlich nicht möglich ist, unabhängig davon, ob die Übertragung auf die Tochtergesellschaft oder – wie hier – auf die neue Muttergesellschaft angestrebt wird. Dies bedeutet, dass die Beschwerdeführ-

division was unable to grant a patent because it was of the opinion that the subject-matter of claim 1 did not involve an inventive step. Consequently, the examining division was under no obligation to comment on the other claims.

C. Opposition procedure

1. Right to be heard in opposition proceedings – principle of equal rights

In **T 678/06** the board found that the opposition division had not respected the principle of equal treatment for the parties: it had given the respondent's expert an opportunity to comment but had denied the appellant the right to hear his technical expert. Thus the appellant's technical expert had been unable to challenge the respondent's allegations. The respondent had been placed at an advantage. In *inter partes* proceedings, however, the right to be heard is inextricably linked to the principle of equal rights. The opposition division was required to ensure that the parties were able to exchange their submissions in full and have equal opportunity to comment on them.

2. Transfer of opponent status

In **T 503/03** the appellants maintained that the transfer of opponent status from appellant II to appellant III was clear from the fact that the opposition related to business operations performed by a former wholly-owned subsidiary of appellant II which had been sold to appellant III. Citing the relevant Enlarged Board case law (G 4/88, OJ EPO 1989, 480; G 2/04, OJ EPO 2005, 549), the board concluded that it was not possible for the parent company's opponent status to be transferred when the subsidiary was sold, irrespective of whether the transfer was to be made to the subsidiary or – as in the case in point – to the new parent company. Hence in the case in point it was not possible for appellant III to acquire party status in the opposition proceedings by purchasing the subsidiary of appellant II.

d'examen ne pouvait pas délivrer de brevet car elle a estimé que l'objet de la revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive. Elle n'était donc en rien tenue de prendre position sur les autres revendications.

C. Procédure d'opposition

1. Droit d'être entendu dans la procédure d'opposition – principe de l'égalité des droits

Dans l'affaire **T 678/06**, la chambre a constaté que la division d'opposition n'avait pas respecté le principe de l'égalité de traitement des parties. En effet, elle avait donné à l'expert de l'intimé l'opportunité de prendre position mais refusé au requérant le droit d'entendre son expert technique. Ainsi, l'expert technique du requérant n'avait pas eu la possibilité de contester les allégations de l'intimé. Celui-ci avait donc été avantagé. Or, dans une procédure *inter partes*, le droit d'être entendu est inextricablement lié au principe d'égalité des droits. La division d'opposition est tenue de s'assurer que les parties puissent s'échanger l'intégralité des moyens qu'elles produisent et qu'elles bénéficient des mêmes occasions de prendre position sur ces moyens.

2. Transmission de la qualité d'opposant

Dans l'affaire **T 503/03**, les requérants ont fait valoir que la qualité d'opposant du requérant II avait été transmise au requérant III du fait que l'opposition se rapportait à l'activité économique exercée par une ancienne filiale détenue à cent pour cent par le requérant II, et que cette société avait été vendue au requérant III. Se référant à la jurisprudence de la Grande Chambre de recours (G 4/88, JO OEB 1989, 480; G 2/04, JO OEB 2005, 549), la chambre a conclu que la qualité d'opposant de la société mère ne peut en principe être transmise en cas de vente de la filiale, et ce, que la transmission soit souhaitée en faveur de la filiale ou – comme ici – de la nouvelle société mère. Autrement dit, le requérant III ne pouvait obtenir la qualité de partie dans cette procédure d'opposition en acquérant la filiale du requérant II.

rerin III durch den Kauf der Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin II keine Beteiligtenstellung im vorliegenden Einspruchsverfahren erlangen konnte.

In **T 1178/04** hatte B als Nachweis dafür, dass der Einspruch vom eingetragenen Einsprechenden D auf B selbst übertragen worden war, eine entsprechende Erklärung eingereicht. Im Einspruchsverfahren äußerte der Patentinhaber nur "gewisse Zweifel" an der Rechtswirksamkeit der Übertragung. Die Einspruchsabteilung erachtete die Übertragung für rechtswirksam. In seiner Erwiderung auf die von B eingereichte Beschwerde stellte der Patentinhaber die Entscheidung der Einspruchsabteilung zur Übertragung der Einsprechendenstellung in Frage und forderte die Kammer auf, die "Rechtmäßigkeit" der Übertragung zu prüfen. Es stehe ihm frei, die Übertragung der Einsprechendenstellung in Frage zu stellen, weil die Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung zu diesem Punkt keine gesondert beschwerdefähige Entscheidung sei.

Die Kammer beschloss, sich im Beschwerdeverfahren mit der Rechtswirksamkeit der Übertragung der Einsprechendenstellung zu beschäftigen. Sie war insbesondere der Auffassung, dass die vorliegende Situation große Ähnlichkeit mit der Sachlage bei der Zulässigkeit eines Einspruchs habe. Die Verpflichtung des Europäischen Patentamts, die Einsprechendenstellung in allen Stadien des Verfahrens von Amts wegen zu prüfen, beziehe sich nicht nur auf die Zulässigkeit des ursprünglichen Einspruchs, sondern auch auf die Rechtswirksamkeit einer angeblichen Übertragung der Einsprechendenstellung auf einen neuen Beteiligten. Das Verbot der "*Reformatio in peius*" könne nicht in Zusammenhang mit der Ausübung dieser Aufgabe angewandt werden.

Zur Rechtswirksamkeit der Übertragung der Einsprechendenstellung stellte die Kammer fest, ungeachtet der Erklärung von B, dass der Einspruch mittels Vereinbarungen zwischen B und einer Tochter von D "übertragen wurde", reiche die bloße Behauptung, dass eine Übertragung stattgefunden habe, nicht aus. Selbst unter der Annahme, dass diese Vereinbarungen so ausgelegt werden könnten, dass sie die angebliche Übertragung der Einsprechendenstellung durch die ursprüngliche Einsprechende D enthielten, liege kein Nachweis dafür vor, dass D zu diesem

In **1178/04**, B had filed a declaration to establish that the opposition had been transferred from the registered opponent D to B. At the opposition stage the patent proprietor made no submissions other than expressing "slight doubts". The opposition division held the transfer to be valid. In response to the appeal filed by B, the proprietor questioned the opposition division's decision on the transfer of the opposition status and asked the board to consider whether the transfer "was legitimate". The proprietor argued that it had a right to raise the question of the transfer because the conclusion of the opposition division on this issue was not a separately appealable decision.

The board decided to address the validity of the transfer of opponent status in the appeal proceedings. In particular, it considered that the situation was very similar to the situation where what was at issue was the admissibility of the opposition. The duty of the EPO to examine, ex officio, the status of the opponent at all stages of the proceedings extended not only to the admissibility of the original opposition but also to the validity of any purported transfer of the status of opponent to a new party. The doctrine of no *reformatio in peius* was of no application in relation to the exercise of such duty.

Considering the validity of the transfer of opponent status, the board stated that although the declaration of B asserted that the opposition "was transferred" by virtue of agreements between B and a subsidiary of D, a mere assertion that a transfer had taken place was not enough. Even assuming that these agreements could somehow be construed as containing a purported transfer of the opposition by the original opponent D, there was no evidence that at the time D transferred any other relevant assets. According to G 2/04 (OJ EPO 2005, 549), opponent status

Dans l'affaire **T 1178/04**, B avait présenté une déclaration en vue de démontrer que l'opposition de l'opposant inscrit D avait été transmise à B. Au stade de l'opposition, le titulaire du brevet s'était borné à faire valoir quelques doutes. La division d'opposition a estimé que la transmission était valable. En réponse au recours formé par B, le titulaire du brevet a contesté la décision de la division d'opposition sur la transmission de la qualité d'opposant et a demandé à la chambre d'examiner si la transmission "était légitime". Le titulaire du brevet a fait valoir qu'il avait le droit de soulever la question de la transmission, du fait que la conclusion de la division d'opposition sur ce point ne constituait pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours indépendant.

La chambre a décidé d'examiner la validité de la transmission de la qualité d'opposant dans la procédure de recours. Elle a notamment estimé que cette situation est très similaire à celle où la recevabilité de l'opposition est en cause. L'obligation qui incombe à l'OEB d'examiner d'office la qualité d'opposant à tous les stades de la procédure s'étend non seulement à la recevabilité de l'opposition initiale, mais également à la validité de toute prétendue transmission de la qualité d'opposant à une nouvelle partie. La doctrine de l'interdiction de la *reformatio in peius* n'est pas applicable à cet égard.

Examinant la validité de la transmission de la qualité d'opposant, la chambre a estimé que, bien que B ait déclaré que l'opposition "avait été transmise" en vertu d'accords passés entre B et une filiale de D, le seul fait d'affirmer qu'une transmission était intervenue n'était pas suffisant. A supposer que ces accords puissent être considérés comme comportant la prétendue transmission de l'opposition de l'opposant initial D, il n'existait aucune preuve qu'à l'époque, D avait transmis d'autres actifs. Selon la décision G 2/04 (JO OEB 2005, 549), la qualité d'opposant ne saurait être trans-

Zeitpunkt andere einschlägige Vermögensbestandteile übertragen habe. In der Entscheidung G 2/04 (ABI. EPA 2005, 549) werde ferner klargestellt, dass die Einsprechendenstellung nicht von einer Muttergesellschaft übertragen werden kann, wenn diese ihre 100%ige Tochtergesellschaft verkauft, auch wenn der Einspruch von der Muttergesellschaft im Interesse der Tochtergesellschaft eingelegt wurde. Dies gelte erst recht im vorliegenden Fall, wo die Transaktion nicht im Zusammenhang mit dem Verkauf von Vermögensbestandteilen durch die Muttergesellschaft/Einsprechende stand, sondern mit dem Verkauf eines Bereichs des Geschäftsbetriebs einer indirekten Tochtergesellschaft.

3. Prüfung der Zulässigkeit eines Einspruchs

3.1 Einspruchsberechtigung

In **T 3/06** argumentierte der Patentinhaber, dass der Einsprechende 2 als Erfinder des vorliegenden Patents nicht wirksam Einspruch gegen dieses Patent einlegen könne, selbst wenn die dem allgemeinen Sprachgebrauch entsprechende Definition von "jedermann" in Artikel 99 (1) EPÜ 1973 der Einlegung eines Einspruchs durch den Erfinder nicht entgegenstehe. Der Patentinhaber regte an, die Entscheidung in G 9/93 (ABI. EPA 1994, 891), wonach der Patentinhaber nicht unter den Begriff "jedermann" fällt, dahingehend zu aktualisieren, dass der Erfinder unter den vorliegenden Umständen ebenfalls auszuschließen sei, da er Anteile an der Patentinhaberin halte.

Aus der Sicht der Kammer waren der Patentinhaber und der Erfinder, der Einspruch eingelegt hatte, verschiedene Personen. Der Erfinder halte zwar Anteile an der Patentinhaberin, er sei aber weder in leitender Position in deren Gesellschaft tätig, noch habe er maßgeblichen Einfluss auf geschäftliche oder rechtliche Entscheidungen, die deren Geschäftstätigkeit beträfen. Insbesondere seien die Verträge über die Übertragung des Patents ein Nachweis dafür, dass dieses Recht ganz beim Patentinhaber liege. Schließlich seien die angebliche Verletzung von vertraglichen oder treuhänderischen Pflichten seitens des Erfinders Angelegenheiten, die das Innenverhältnis der Parteien beträfen und sich als solche nicht auf das vorliegende Einspruchs- und Beschwerdeverfahren auswirkten.

could not be transferred by a parent company when it sold its wholly-owned subsidiary, even where the opposition was filed by the parent in the interests of the subsidiary. This conclusion applied *a fortiori* in the case at issue where the transaction had nothing to do with the sale of any assets by the parent/opponent but rather with the sale of part of an indirect subsidiary's business.

3. Examination of admissibility of opposition

3.1 Entitlement to file an opposition

In **T 3/06** the patentee argued that opponent 2 as the inventor of the patent in suit could not validly file an opposition even if the plain language definition of "any person" in Article 99(1) EPC 1973 did not prevent inventors from filing an opposition. The patentee suggested that the ruling in G 9/93 (OJ EPO 1994, 891), which eliminated patent proprietors from the definition of "any person", should be updated to exclude, in the present circumstances, also the inventor as he was shareholder of the patent proprietor.

The board held the patent proprietor and the opposing inventor to be different persons. The inventor, although a shareholder of the patent proprietor, was not an executive of the company, nor did he have any substantial influence on commercial and judicial decisions concerning the business of the patent proprietor. In particular, the patent assignment contracts constituted evidence for the fact that this right was exclusively in the patent proprietor's possession. Finally, the alleged infringement by the inventor of contractual agreements or a fiduciary duty was a matter relating to the internal relationship between the parties and as such had no bearing on the present opposition and appeal proceedings.

mise par une société mère lorsque celle-ci vend une filiale détenue à cent pour cent, même dans le cas où l'opposition a été formée par la société mère dans l'intérêt de la filiale. Cette conclusion s'appliquait *a fortiori* dans l'affaire en cause, où la transaction concernait non pas la vente d'actifs par la société mère/l'opposant, mais la vente d'une partie de l'activité économique d'une filiale indirecte.

3. Examen de la recevabilité de l'opposition

3.1 Droit de faire opposition

Dans l'affaire **T 3/06**, le titulaire du brevet avait allégué que l'opposant 2, en qualité d'inventeur de l'objet du brevet en cause, ne pouvait valablement former une opposition, même si l'expression claire "toute personne" employée à l'article 99(1) CBE 1973 n'empêche pas les inventeurs de former une opposition. Le titulaire du brevet a suggéré que la décision G 9/93 (JO OEB 1994, 891), qui exclut les titulaires de brevets de la définition de "toute personne", devait être actualisée de façon à exclure également, dans les circonstances telles que celles de l'affaire examinée, l'inventeur qui était actionnaire du titulaire du brevet.

La chambre a considéré que le titulaire du brevet et l'inventeur/opposant étaient des personnes différentes. L'inventeur, quoique actionnaire du titulaire du brevet, n'était pas un cadre de cette société et n'exerçait pas non plus d'influence majeure sur les décisions d'ordre commercial et juridique portant sur l'activité du titulaire du brevet. En particulier, les contrats de cession du brevet prouvaient que ce titre était la propriété exclusive du titulaire du brevet. Enfin, l'atteinte prétendument portée par l'inventeur à des accords contractuels ou à une obligation fiduciaire relevait de la relation interne entre les parties et n'avait, à ce titre, aucune incidence sur les procédures d'opposition et de recours en cause.

Nach Auffassung der Kammer zeigte die Führung des Einspruchs- und des Beschwerdeverfahren durch beide Parteien, dass es sich beim vorliegenden Verfahren eindeutig um ein streitiges Verfahren handle. Die hypothetische Möglichkeit eines Rechtsmissbrauchs seitens des Erfinders im Zusammenwirken mit dem Patentinhaber könne ausgeschlossen werden. Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass der Einspruch des Einsprechenden 2 (Erfinder) zulässig war und wies den Antrag des Patentinhabers zurück, die Frage nach der Zulässigkeit eines vom benannten Erfinder eingelegten Einspruchs der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

3.2 Substanziierung des Einspruchs

In **T 864/04** hatten die Beschwerdegegner eingewandt, der Einspruch sei unzulässig, weil die Einspruchsschrift ganz auf Beweismittel gestützt sei, die die erhobenen Einwände rechtlich nicht stützen könnten, weil sie nicht zum Stand der Technik nach Artikel 54 (1) oder 56 EPÜ 1973 gehörten. Ein späteres Nachschieben entsprechender Beweismittel, deren Identifizierung einige Nachforschungen erforderte, könne diesen Mangel nicht heilen. In der Folge trugen die Beschwerdegegner vor, die Einspruchsabteilung gehe fehl, wenn sie D1a als in der Einspruchsschrift "zitiert" ansehe, da es in der Einspruchsschrift keinen "auf den ersten Blick erkennbaren", nicht zu übersehenden Hinweis auf die einschlägige Vorveröffentlichung im Sinne von T 185/88 (ABI. EPA, 1990, 451) gebe. Den Beschwerdegegnern zufolge konnte ihnen nicht zugemutet werden, zu ermitteln, welche Anmeldung vor ihrer eigenen Patentanmeldung veröffentlicht worden war.

Die Kammer stellte jedoch fest, dass die angeführte Rechtsprechung T 185/88 die Anwendung von Artikel 99 (1) EPÜ 1973 und Regel 55 c) EPÜ 1973 auf den besonderen Fall einer Verwechslung von Dokumenten betraf, in dem also ein Dokument irrtümlich statt eines anderen in der entsprechenden ungeprüften Anmeldung zitiert worden war. Der vorliegende Sachverhalt sei, was D1a betreffe, jedoch völlig anders gelagert, und die Frage stelle sich daher nicht unter denselben Prämissen. Zur Klärung der Frage, ob Dokument D1a richtigerweise als Beweismittel erkennbar sei, müsse hier vielmehr geprüft werden, ob seine ausdrückliche Erwähnung in der

In the board's view, the conduct of the opposition and appeal proceedings by both parties demonstrated that the present proceedings were clearly contentious. The hypothetical possibility of an abuse of law by the inventor co-operating with the patent proprietor could be ruled out. The board came to the conclusion that the opposition of opponent 2 (inventor) was admissible, and it did not allow the patentee's request to refer to the Enlarged Board of Appeal the question whether an opposition filed by the named inventor was admissible.

3.2 Substantiation of the opposition

In **T 864/04** the respondents had raised the objection that the opposition was inadmissible because the notice of opposition solely relied on evidence that was not as a matter of law able to support the objections made because it did not form state of the art under Article 54(1) or 56 EPC 1973. Later reliance on corresponding evidence whose identification required some investigation could not cure this defect. In later submissions the respondents explained that the opposition division was wrong when it regarded D1a as "cited" in the notice of opposition as there was not a "clear reference to the relevant previous publication", "apparent at first sight" in the meaning of T 185/88 (OJ EPO 1990, 451). Thus, according to the respondents there was an undue burden on them to find out which application had been published before their patent application.

However, the board noted that the cited case law, T 185/88, was an application of Article 99(1) EPC 1973 and Rule 55(c) EPC 1973 to the specific circumstances of the case where there was a confusion of documents, i.e. a document had been erroneously cited instead of the corresponding unexamined application. It was clear that the facts of the current case with respect to the situation of D1a were totally different and the question did not arise therefore in the same terms. Rather, the point to assess there with regard to the question whether document D1a was appropriately identifiable evidence was whether its express mention in the notice of opposition in relation to D1 was suffi-

Selon la chambre, la conduite des procédures d'opposition et de recours par les deux parties démontrait que la procédure était en l'espèce manifestement contentieuse. L'hypothèse d'un abus de droit de la part de l'inventeur, qui coopérerait avec le titulaire du brevet, était à exclure. La chambre a dès lors conclu que l'opposition formée par l'opposant 2 (inventeur) était recevable et n'a pas fait droit à la requête du titulaire du brevet en saisine de la Grande Chambre de recours concernant la question de la recevabilité d'une opposition formée par l'inventeur désigné.

3.2 Fondement des motifs d'opposition

Dans l'affaire **T 864/04**, les intimés avaient objecté que l'opposition était irrecevable au motif que l'acte d'opposition se fondait uniquement sur des preuves qui n'étaient pas à même, sur le plan juridique, d'étayer les objections soulevées, étant donné que le document en question n'était pas compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(1) ou 56 CBE 1973. Le recours ultérieur à des preuves correspondantes dont l'identification exigeait certaines recherches ne pouvait remédier à cette irrégularité. Par la suite, les intimés ont expliqué que la division d'opposition avait considéré à tort que D1a était "cité" dans l'acte d'opposition, en l'absence de "mention claire de la publication antérieure correspondante" qui soit "manifeste" au sens de la décision T 185/88 (JO OEB, 1990, 451). Les intimés avaient dès lors fait valoir qu'ils avaient dû déployer des efforts excessifs pour établir quelle demande avait été publiée avant leur demande de brevet.

La chambre a toutefois relevé que la jurisprudence citée, à savoir la décision T 185/88, portait sur l'application de l'article 99(1) CBE 1973 et de la règle 55c) CBE 1973 au cas particulier où il y a eu confusion entre des documents, à savoir lorsqu'un document a été cité par erreur à la place de la demande non examinée correspondante. Or, en ce qui concerne le statut de D1a, les faits de l'espèce en cause étaient totalement différents et la question ne se posait donc pas dans les mêmes termes. Au contraire, pour établir si le document D1a représentait un moyen de preuve correctement identifiable, il y avait lieu d'examiner si sa mention expresse en relation avec D1

Einspruchsschrift im Zusammenhang mit D1 hinreichend genau sei, um es dem Leser (hier: dem Patentinhaber) zu ermöglichen, den Tag der Veröffentlichung eben dieses Dokuments zu ermitteln. Nach Auffassung der Kammer war das in der Tat der Fall, weil es keinen unzumutbaren Aufwand erfordert hätte, das Veröffentlichungsdatum von D1a zu ermitteln, bei dem es sich um das Stamm Patent von D1 handelte.

4. Sachliche Prüfung des Einspruchs – neuer Einspruchsgrund

In **T 798/05** stellte die Kammer fest, dass ein verspätet vorgebrachter Einspruchsgrund nicht schon allein wegen der Verspätung vom Verfahren ausgeschlossen sei. Dabei bezog sich die Kammer auf die Bedeutung des Grundsatzes der Amtsermittlung gemäß Artikel 114 (1) EPÜ 1973 und wies auf die relevante Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer hin. Nach dieser Rechtsprechung kann eine Einspruchsabteilung einen Einspruchsgrund entweder von sich aus vorbringen oder einen solchen vom Einsprechenden oder von einem Dritten vorgebrachten Grund prüfen, wenn *prima facie* triftige Gründe dafür sprechen, dass dieser Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des Patents ganz oder teilweise entgegensteht. Aus Sicht der Kammer hätte die Einspruchsabteilung vorliegend zumindest die Frage prüfen müssen, ob *prima facie* triftige Gründe dafür sprachen, dass der neu vorgebrachte Grund der mangelnden Ausführbarkeit der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstand. Außerdem hätte die Einspruchsabteilung diese Frage mit den Parteien erörtern müssen. Da aber weder im Protokoll der mündlichen Verhandlung noch in der Entscheidung der Einspruchsabteilung ein Hinweis darauf zu finden sei, dass eine solche Prüfung und Erörterung mit den Parteien stattgefunden habe, stelle diese Verfahrensführung eine Verfahrensverletzung dar.

Die Kammer führte des Weiteren aus, dass die Voraussetzungen für die Zulassung von verspätet vorgebrachten Beweismitteln nach Artikel 114 (2) EPÜ 1973 sich von denen unterscheiden, die für verspätet vorgebrachte Gründe gelten. Außerdem können Entscheidungen weder im Wege der Auslegung auf andere Sachverhalte angewandt werden, auf die sie sich nicht beziehen, noch ohne Angabe von Gründen getrof-

ciently precise to enable the reader (in that case the patentee) to find out the date of the publication of this precise document. In the board's view, that was indeed the case because no undue burden was involved to discover D1a's publication date, D1a being the parent patent of D1.

4. Substantive examination of the opposition – fresh grounds for opposition

In **T 798/05** the board found that a late-filed ground for opposition was not excluded from the proceedings merely for being late. It referred to the importance of the principle of *ex officio* examination under Article 114(1) EPC 1973 and cited the relevant Enlarged Board case law, according to which an opposition division could raise a ground for opposition of its own motion or consider such a ground raised by the opponent or a third party where *prima facie* there were clear reasons to believe that the ground would in whole or in part prejudice the maintenance of the patent. In the board's view in the case at issue the opposition division should at least have examined whether *prima facie* there were clear reasons to believe that the newly raised ground of non-reproducibility prejudiced the maintenance of the patent. The opposition division should also have discussed the issue with the parties. Yet as neither the minutes of the oral proceedings nor the opposition division's decision mentioned any such examination or discussion, the conduct of the proceedings constituted a procedural violation.

The board further stated that the conditions for admitting late-filed evidence under Article 114(2) EPC 1973 were not the same as those for late-filed grounds. Moreover, decisions could not be applied by way of interpretation to other situations to which they did not relate, nor could they be taken without any indication of grounds. A decision had to be substantiated by the department of first instance in such a way that the parties

dans l'acte d'opposition était suffisamment précise pour permettre au lecteur (en l'occurrence le titulaire du brevet) de trouver la date de publication de ce document bien précis. Selon la chambre, c'était effectivement le cas, car la détermination de la date de publication de D1a n'exigeait pas d'efforts excessifs, puisque D1a était le brevet initial.

4. Examen quant au fond de l'opposition – nouveaux motifs d'opposition

Dans l'affaire **T 798/05**, la chambre a constaté qu'un motif d'opposition invoqué tardivement ne saurait être exclu de la procédure pour ce seul motif. A cet égard, elle s'est référée au sens du principe de l'examen d'office prévu à l'article 114(1) CBE 1973, et a renvoyé à la jurisprudence correspondante de la Grande Chambre de recours. Conformément à cette jurisprudence, une division d'opposition peut invoquer de sa propre initiative un motif d'opposition ou examiner un motif d'opposition soulevé par l'opposant ou un tiers, s'il existe de prime abord de solides raisons de croire que ce motif s'oppose totalement ou partiellement au maintien du brevet. Selon la chambre, la division d'opposition aurait dû au moins examiner s'il existait à première vue de solides raisons de penser que le motif nouvellement invoqué de l'impossibilité d'exécuter l'invention s'opposait au maintien du brevet. En outre, la division d'opposition aurait dû aborder cette question avec les parties. Or, comme il ne ressortait ni du procès-verbal de la procédure orale, ni de la décision de la division d'opposition qu'un tel examen ou débat avec les parties avait eu lieu, il y avait eu vice de procédure.

La chambre a en outre expliqué que les conditions attachées à l'admission de preuves produites tardivement conformément à l'article 114(2) CBE 1973 diffèrent de celles qui s'appliquent aux motifs invoqués tardivement. Par ailleurs, les décisions ne sauraient être appliquées par voie d'interprétation à des faits auxquels elles ne se rapportent pas, ni être prises sans indiquer les motifs sur lesquels elles se fondent.

fen werden. Die Entscheidung ist von der ersten Instanz so zu begründen, dass für die Parteien und für die Kammer nachvollziehbar ist, nach welchen Kriterien die Entscheidung getroffen worden ist.

5. Änderungen im Einspruchsverfahren

5.1 Zulässigkeit von Änderungen im Allgemeinen

In **T 323/05** stellte die Kammer fest, dass Regel 57a EPÜ 1973 eine Grenze für Änderungen zieht, die am streitigen Patent vorgenommen werden können, nämlich, dass die Änderungen durch Einspruchsgründe veranlasst sein müssen, die in Artikel 100 EPÜ 1973 genannt werden, auch wenn sich der Einsprechende nicht auf den betreffende Grund berufen hat. Artikel 84 und Regel 57a EPÜ 1973 sind die beiden Bestimmungen, die der Patentinhaber beachten muss, wenn er von der Einspruchsabteilung aufgefordert wird, die Beschreibung anzupassen. Mit anderen Worten, die Änderungen müssen angemessen und erforderlich sein und nichts weiter.

In **T 684/02** prüfte die Kammer, ob ein Gegenstand, der während des Prüfungsverfahrens gestrichen worden war, um Widersprüche in der Patentschrift zu beseitigen, im anschließenden Einspruchsverfahren wieder aufgenommen werden konnte. Sie verwies auf die Rechtsprechung in **T 1149/97** (ABI. EPA 2000, 259) und **T 37/99**, in der die Kammern zu folgender Schlussfolgerung gelangt waren: Die Wiederaufnahme eines Gegenstands, der vor der Patenterteilung im Hinblick auf Artikel 84 und 69 EPÜ 1973 gestrichen oder von dem angegeben worden ist, dass er nicht mehr zur Erfindung vor der Erteilung gehört, um Widersprüche in der Patentschrift zu vermeiden, sollte in der Regel gemäß Artikel 123 (3) EPÜ 1973 nach der Erteilung nicht mehr möglich sein. Aufgrund der in den genannten Entscheidungen vorgebrachten Gründe und Erwägungen stellte die Kammer fest, dass die vorliegend zu prüfenden, vor der Erteilung aus der Patentanmeldung gestrichenen Elemente nach Artikel 123 (3) EPÜ 1973 nicht wieder aufgenommen werden konnten (vgl. Kapitel "Änderungen", S. 60).

and the board could clearly comprehend the criteria on which it was based.

5. Amendments in opposition proceedings

5.1 Admissibility of amendments in general

In **T 323/05** the board stated that Rule 57a EPC 1973 established a limit to the amendments which could be made to the patent in suit, namely the amendments had to be occasioned by grounds of opposition specified in Article 100 EPC 1973, even if the respective ground had not been invoked by the opponent. Article 84 and Rule 57a EPC 1973 were the two provisions which had to guide the patent proprietor when he was invited by the opposition division to adapt the description. In other words, the amendments had to be appropriate and necessary, and nothing more.

In **T 684/02** the board considered whether subject-matter which had been deleted during the examination procedure in order to avoid inconsistencies in the patent specification could be reinstated in subsequent opposition proceedings. Reference was made to the previous case law in **T 1149/97** (OJ EPO 2000, 259) and **T 37/99**, where the boards had concluded that the reinstatement of subject-matter which, in view of Articles 84 and 69 EPC 1973, had been deleted or indicated as no longer relating to the invention before grant in order to avoid inconsistencies in the patent specification should as a rule not be admissible under Article 123(3) EPC 1973 after grant. Based on the reasons and considerations set out in the above decisions, the present board stated that the particulars deleted from the patent application before grant and considered in the case at issue could not be reinstated with regard to Article 123(3) EPC 1973 (see chapter on Amendments, p. 60).

La décision doit être motivée par la première instance de telle sorte que les parties et la chambre puissent comprendre selon quels critères la décision a été rendue.

5. Modifications au cours de la procédure d'opposition

5.1 Admissibilité des modifications en général

Dans l'affaire **T 323/05**, la chambre a déclaré que la règle 57bis CBE 1973 fixe une limite aux modifications susceptibles d'être apportées au brevet, à savoir que les modifications doivent être apportées pour pouvoir répondre à des motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE 1973, même si le motif en cause n'a pas été invoqué par l'opposant. L'article 84 et la règle 57bis CBE 1973 sont les deux dispositions qui doivent guider le titulaire du brevet lorsqu'il est invité par la division d'opposition à adapter la description. En d'autres termes, les modifications doivent être appropriées et nécessaires, et rien de plus.

Dans l'affaire **T 684/02**, la chambre a examiné si des éléments supprimés au cours de la procédure d'examen, afin d'éviter toute incohérence dans le fascicule du brevet, pouvaient être rétablis dans la procédure d'opposition ultérieure. Elle s'est référée à la jurisprudence antérieure énoncée dans les décisions **T 1149/97** (JO OEB 2000, 259) et **T 37/99**, selon lesquelles, en vertu de l'article 123(3) CBE 1973, il ne devrait en règle générale pas être autorisé après la délivrance de rétablir des éléments qui, eu égard aux articles 84 et 69 CBE, avaient été supprimés ou dont il avait été précisé avant la délivrance qu'ils n'avaient plus de rapport avec l'invention, ceci afin d'éviter des incohérences dans le fascicule de brevet. Se fondant sur les motifs et considérations exposés dans les décisions précitées, la chambre a déclaré que les éléments supprimés de la demande de brevet avant la délivrance et examinés dans la présente procédure ne pouvaient être rétablis eu égard à l'article 123(3) CBE 1973. (cf. chapitre sur les modifications, p. 60).

5.2 Einreichung zusätzlicher unabhängiger Ansprüche

In **T 263/05** (ABI. EPA 2008, 329) tauschte der Patentinhaber während des Einspruchsverfahrens einen erteilten Anspruch gegen zwei unabhängige Ansprüche aus. Die Einspruchsabteilung wies den Änderungsantrag des Patentinhabers zurück, weil die geänderten Ansprüche mit Regel 57a EPÜ 1973 nicht vereinbar seien. Hiergegen legte der Patentinhaber Beschwerde ein und trug vor, die fraglichen Änderungen seien durch den Einspruchsgrund veranlasst. Es werde eine Beschränkung vorgenommen, und gegenüber dem erteilten Patent werde nichts Neues geschützt. Die Einreichung von zwei unabhängigen Ansprüchen sei nicht verspätet, und das Verfahren werde hierdurch nicht verzögert.

Die Kammer verwies auf die einschlägige Rechtsprechung, wonach der Ersatz eines einzelnen erteilten unabhängigen Anspruchs durch zwei oder mehr unabhängige Ansprüche nur in "Ausnahmefällen" durch einen Einspruchsgrund veranlasst sein kann, nämlich dann, wenn ein erteilter unabhängiger Anspruch auf zwei besondere Ausführungsformen gerichtet ist oder wenn zwei erteilte abhängige Ansprüche parallel zueinander mit einem einzelnen unabhängigen Anspruch verknüpft sind – was fast genau hier der Fall sei. Die Kammer hielt es jedoch nicht für geboten, darüber zu entscheiden, ob der Austausch eines einzelnen erteilten unabhängigen Anspruchs gegen zwei unabhängige Ansprüche nur in "Ausnahmefällen" durch den Einspruchsgrund veranlasst wäre.

Im vorliegenden Fall war die Kammer der Ansicht, dass die vorgeschlagenen Änderungen durch den Einspruchsgrund bedingt waren. Eine Änderung sei notwendig, um dem gegen den erteilten Anspruch erhobenen Einwand fehlender Neuheit zu begegnen. Die genaue Ausgestaltung der Änderungen sei als Antwort auf diesen Einwand zweckmäßig: Die Änderungen resultierten aus einer Kombination des angegriffenen Anspruchs mit anderen erteilten Ansprüchen; diese Art der Änderung sei in der Regel am zweckmäßigsten und am wenigsten mit Schwierigkeiten verbunden. Da der Patentinhaber in der Tat

5.2 Filing additional independent claims

In **T 263/05** (OJ EPO 2008, 329) the patent proprietor replaced one granted claim with two independent claims during opposition proceedings. The opposition division rejected the patent proprietor's request for amendments because the amended claims did not comply with Rule 57a EPC 1973. The patent proprietor filed an appeal arguing that the amendments at issue were occasioned by the ground of opposition. A limitation was being made and nothing new was being protected as compared to the granted patent. The filing of the two independent claims was not a late one and did not cause the proceedings to be prolonged.

The board referred to the previous case law according to which the replacement of a granted single independent claim by two or more independent claims could be occasioned by a ground for opposition only in "exceptional cases", e.g. where a granted independent claim covered two specific embodiments or where two granted dependent claims were linked in parallel to a single independent claim – almost precisely the position at issue. However, the board stated that it did not need to decide whether it was only in "exceptional cases" that the replacement of a granted single independent claim by two or more independent claims would be occasioned by a ground for opposition.

In the case in point, the board considered the proposed amendments to be occasioned by grounds for opposition. An amendment was necessary to deal with the lack of novelty attack on a granted claim. The particular form of the amendments was appropriately framed as a response to this attack: the amendments derived from a combination of the claim under attack with other granted claims, a form of amendment which was usually the most appropriate and the least likely to give rise to difficulties. Indeed, given that the proprietor was no longer able to file a divisional application, the board considered that the proprietor

5.2 Dépôt de revendications indépendantes supplémentaires

Dans l'affaire **T 263/05** (JO OEB 2008, 329), le titulaire du brevet avait remplacé une revendication du brevet tel que délivré par deux revendications indépendantes au cours de la procédure d'opposition. La division d'opposition a rejeté la demande de modification du titulaire du brevet au motif que les revendications telles que modifiées ne satisfaisaient pas aux exigences de la règle 57bis CBE 1973. Le titulaire du brevet a formé un recours, faisant valoir qu'il avait apporté les modifications en cause pour pouvoir répondre au motif d'opposition. Il avait procédé à une limitation et aucun élément nouveau n'était protégé par rapport au brevet tel que délivré. Le dépôt des deux revendications indépendantes n'était pas tardif et n'entraînait aucune prolongation de la procédure.

La chambre s'est référée à la jurisprudence antérieure selon laquelle une revendication indépendante du brevet tel que délivré peut, "à titre exceptionnel" seulement, être remplacée par deux revendications indépendantes ou plus pour pouvoir répondre à un motif d'opposition, par exemple dans le cas où la revendication indépendante du brevet tel que délivré couvre deux modes de réalisation particuliers ou celui où deux revendications dépendantes du brevet tel que délivré sont parallèlement rattachées à une seule revendication indépendante, ce qui est pratiquement le cas ici. Néanmoins, la chambre a estimé qu'il n'était pas nécessaire de décider si ce n'était qu'à "titre exceptionnel" que le remplacement d'une revendication indépendante du brevet tel que délivré par deux revendications indépendantes devait être occasionné par un motif d'opposition.

En l'espèce, la chambre a estimé que les modifications proposées étaient apportées pour pouvoir répondre à des motifs d'opposition. Il était en effet nécessaire de procéder à une modification pour lever l'objection du défaut de nouveauté soulevée à l'encontre de la revendication du brevet tel que délivré. Cette forme particulière de modification était formulée de façon adéquate pour répondre à cette attaque : les modifications résultaient d'une combinaison de la revendication contestée avec d'autres revendications du brevet tel que délivré, ce qui représente généralement la modification la plus adaptée et la moins

keine Teilanmeldung mehr einreichen konnte, hätte er nach Auffassung der Kammer keinen Satz geänderter abhängiger Ansprüche formulieren können, ohne geschützte Gegenstände aufzugeben, denen der Einwand mangelnder Neuheit gar nicht gegolten hatte.

could not have framed a set of amended, dependent claims without giving up protected subject-matter which was not the target of this particular lack of novelty attack.

susceptible de créer des difficultés. En effet, étant donné que le titulaire du brevet n'était plus en mesure de déposer de demande divisionnaire, la chambre a considéré qu'il n'aurait pas pu formuler un jeu de revendications dépendantes modifiées sans renoncer à un objet protégé qui n'était pas visé par cette objection d'absence de nouveauté.

D. Beschwerdeverfahren

1. Rechtlicher Charakter des Beschwerdeverfahrens

In **T 688/05** brachten die Beschwerdeführer/Anmelder in einem Schreiben an die Kammer mit Kopie an den Präsidenten des EPA ihre Auffassung zum Ausdruck, dass die Rechtsprechung der Beschwerdekammern auf dem Gebiet der Computertechnologie im Widerspruch zur üblichen Herangehensweise an die Beurteilung des Naheliegens stehe. Die Beschwerdeführer regten unter anderem ein Eingreifen des Präsidenten des Patentamts, die Ersetzung des Kammervorsitzenden und/oder die Vorlage an die Große Beschwerdekammer an.

Die Kammer wies darauf hin, dass diese Anregungen nicht weiter berücksichtigt werden müssten, da sie nicht als Anträge formuliert worden seien. Dem sei lediglich hinzuzufügen, dass sie von einer Verknennung sowohl der sich aus Artikel 23 und Regel 10 EPÜ 1973 ergebenden Rechtsnatur des Beschwerdeverfahrens wie auch der Voraussetzungen für eine Vorlage gemäß Artikel 112 EPÜ 1973 zeugten.

D. Appeal procedure

1. Legal character of appeal procedure

The appellants/applicants in **T 688/05** expressed the view in a letter to the board and copied to the President of the EPO that the case law of the boards of appeal in the field of computer-related technology broke with the traditional approach to assessing obviousness. The appellants' suggestions included intervention of the President of the Office, the replacement of the chairman of the board and/or the referral of questions to the Enlarged Board of Appeal.

The board pointed out that, as these suggestions had not been formulated as requests, they needed no further consideration. The board only wished to add that they reflected misunderstandings of both the judicial nature of appeal proceedings as enshrined in Article 23 and Rule 10 EPC 1973 and the requirements for a referral under Article 112 EPC 1973.

D. Procédure de recours

1. Nature juridique de la procédure de recours

Dans l'affaire **T 688/05**, le requérant/demandeur a, dans une lettre adressée à la chambre avec copie au Président de l'OEB, fait valoir que la jurisprudence des chambres de recours dans le domaine de la technologie informatique rompait avec l'approche traditionnellement adoptée pour l'évaluation de l'évidence. Le requérant a notamment suggéré l'intervention du Président de l'Office, le remplacement du Président de la chambre et/ou une saisine de la Grande Chambre de recours.

La chambre a souligné que, ces suggestions n'ayant pas été formulées comme des requêtes, elles ne nécessitaient pas d'examen plus approfondi. La chambre a seulement souhaité ajouter qu'elles étaient le signe d'une méconnaissance de la nature juridique de la procédure de recours telle que définie par l'article 23 et la règle 10 CBE 1973, mais aussi des critères de saisine tels que définis à l'article 112 CBE 1973.

2. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten

2.1 Übertragung der Parteistellung

2.1.1 Einsprechender

Die Verpflichtung des Europäischen Patentamts, die Einsprechendenstellung in allen Stadien des Verfahrens von Amts wegen zu prüfen, bezieht sich nicht nur auf die Zulässigkeit des ursprünglichen Einspruchs, sondern auch auf die Rechtswirksamkeit einer angeblichen Übertragung der Einsprechendenstellung auf einen neuen Beteiligten. Das Verbot der "*reformatio in peius*" findet bei der Ausübung dieser Verpflichtung keine Anwendung (**T 1178/04**, ABI. EPA 2008, 80).

2. Procedural status of the parties

2.1 Transfer of party status

2.1.1 Opponent

The duty of the EPO to examine, *ex officio*, the status of the opponent at all stages of the proceedings extends not only to the admissibility of the original opposition but also to the validity of any purported transfer of the status of opponent to a new party. The doctrine of no *reformatio in peius* is of no application in relation to the exercise of such duty (**T 1178/04** (OJ EPO 2008, 80)).

2. Droits procéduraux des parties à la procédure

2.1 Transmission de la qualité de partie

2.1.1 Opposant

L'obligation qui incombe à l'Office européen des brevets d'examiner d'office la qualité d'opposant à tous les stades de la procédure s'étend non seulement à la recevabilité de l'opposition initiale, mais aussi à la validité d'une transmission prétendue de la qualité d'opposant à une nouvelle partie. La doctrine de l'interdiction de la *reformatio in peius* ne s'applique pas dans le contexte de l'exercice d'une telle obligation (**T 1178/04**, JO OEB 2008, 80).

Lässt ein Eintrag in das Gesellschaftsregister Zweifel daran aufkommen, ob der gesamte Geschäftsbetrieb übertragen worden ist und geht weder aus dem Register noch aus anderen Beweismitteln hervor, was mit den nicht übertragenen Bereichen geschehen ist, so kann nicht festgestellt werden, ob die Bereiche, auf die sich der Einspruch bezieht, zu den übertragenen Bereichen gehören. Daher kann die Stellung als Einsprechender im Verfahren im Anschluss an G 4/88 (ABI. EPA 1989, 480) nicht übertragen werden, und der angebliche Erwerber ist nicht befugt, nach Artikel 107 EPÜ 1973 gegen die Entscheidung Beschwerde einzulegen (**T 659/05**).

2.2 Beitritt

2.2.1 Zulässigkeit des Beitritts

Nach Artikel 105 (1) b) EPÜ 1973 ist ein Beitritt im Beschwerdeverfahren nur zulässig, wenn der angebliche Patentverletzer nach einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, gegen diesen seinerseits Klage auf Feststellung erhoben hat, dass er selbst das Patent nicht verletze. Der angebliche Patentverletzer ist somit zum einen dafür beweispflichtig, dass er eine "Aufforderung" erhalten hat, die Patentverletzung zu unterlassen, d. h., dass er hierzu ausdrücklich aufgefordert worden ist, und zum anderen dafür, dass er aufgefordert worden ist, die Patentverletzung zu "unterlassen", d. h. sie zu beenden. Der Nachweis über einfache Abmahnungen oder über die Androhung rechtlicher Schritte ist somit nicht als hinreichend anzusehen (s. im selben Sinne T 195/93, T 446/95 und T 392/97) (**T 887/04** vom 14.11.06).

3. Prüfungsumfang

3.1 Bindung an die Anträge – Verbot der "*reformatio in peius*"

In **T 1178/04** (ABI. EPA 2008, 80) war fraglich, ob die Einsprechendenstellung rechtswirksam übertragen worden war. Wenn es wie im vorliegenden Fall um die Berechtigung einer Person zur Teilnahme am Verfahren gehe, finde das Verbot der "*reformatio in peius*" keine Anwendung; hierbei sei zu berücksichtigen, dass dieses Verbot hauptsächlich von dem im deutschen Recht fest verankerten Grundsatz des Verschlechte-

Where an entry in the company register engendered doubt that the totality of the assets of a company had been transferred and there was no indication as to which were the non-transferred assets, either in the register or in the form of evidence supplied, it could not be established whether the assets in the interests of which the opposition was filed belonged to the transferred assets. Therefore, following G 4/88 (OJ EPO 1989, 480), the procedural position of the opponent could not be transferred and the purported transferee was not entitled to file an appeal against that decision pursuant to Article 107 EPC 1973 (**T 659/05**).

2.2 Intervention

2.2.1 Admissibility of intervention

For an intervention in opposition proceedings to be admissible under Article 105(1), second sentence, EPC 1973, the assumed infringer must show that the patentee has requested that he cease the alleged infringement of the patent and that he has instituted proceedings for a court ruling that he is not infringing the patent. It is thus for the assumed infringer to prove, first, that he has received a "request" to cease the infringement, i.e. that he has been expressly asked to cease the infringement, and, second, that he has been required to "cease", i.e. put an end to, the infringement. Proof of mere warnings or threats of legal action must therefore be considered insufficient (see, to that effect, T 195/93, T 392/97 and T 446/95) (**T 887/04** of 14.11.06).

3. Extent of scrutiny

3.1 Binding effect of requests – no *reformatio in peius*

In **T 1178/04** (OJ EPO 2008, 80) the validity of the transfer of opponent status was at issue. The board held that where, as in this case, what was at issue was a person's right to be a party, the principle of no *reformatio in peius* was of no application, having in mind the fact that the principle of no *reformatio in peius* was taken mainly from the well-established principle in German law ("*Verschlechterungsverbot*"). This principle has no

Dans l'affaire **T 659/05**, il a été estimé que si une entrée du registre du commerce permet de douter que la totalité des actifs d'une société ont été transférés et que ni le registre du commerce, ni aucun autre document de preuve n'indique quels actifs n'ont pas été transférés, il est impossible d'établir si les actifs auxquels se rapporte l'opposition font partie des actifs transférés. Ainsi, conformément à la décision G 4/88 (JO OEB 1989, 480), la qualité d'opposant n'a pas pu être transmise et le prétendu cessionnaire n'était pas habilité à former un recours contre cette décision au titre de l'article 107 CBE 1973.

2.2 Intervention

2.2.1 Recevabilité de l'intervention

Conformément à l'article 105(1), deuxième phrase CBE 1973, une intervention dans la procédure d'opposition exige, pour être recevable, que le contrefacteur présumé, après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée du brevet, ait lui-même introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur. Il appartient donc au contrefacteur présumé d'apporter la preuve, d'une part, qu'une "requête" en cessation de la contrefaçon lui a été adressée, c'est-à-dire qu'il a été demandé expressément au contrefacteur présumé de cesser la contrefaçon et, d'autre part, que le contrefacteur présumé a été requis de "cesser" la contrefaçon, c'est-à-dire d'y mettre fin. Des preuves de simples avertissements ou menaces de poursuites judiciaires doivent par conséquent être jugées insuffisantes (voir dans le même sens T 195/93 ; T 392/97 et T 446/95) (**T 887/04** of 14.11.06).

3. Etendue de l'examen

3.1 Effet obligatoire des requêtes – pas de *reformatio in peius*

La décision **T 1178/04** (JO OEB 2008, 80) traite de la validité de la transmission du statut d'opposant. La chambre a estimé que le principe de l'interdiction de la *reformatio in peius* ne s'applique pas lorsque le droit d'une personne à être partie est en cause, comme dans la présente affaire, compte tenu du fait que le principe de l'interdiction de la *reformatio in peius* émane principalement du principe bien établi en droit allemand

rungsverbots übernommen worden sei. Dieses Prinzip finde keine Anwendung in Fällen, in denen a) Verfahrensvoraussetzungen für die Stellung von Anträgen vor Gericht bestünden und b) diese Voraussetzungen unverzichtbarer Art seien, sodass sich das Gericht selbst vergewissern müsse, dass sie erfüllt seien. Bei Patentverfahren wie dem vorliegenden umfassten derartige Voraussetzungen die Zulässigkeit des Einspruchs selbst sowie die Parteifähigkeit der betreffenden Person.

In **T 1341/04** wies die Kammer den Antrag des einzigen Beschwerdeführers/Patentinhabers zurück, das Beschwerdeverfahren auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit zu beschränken, da die Einspruchsabteilung die beanspruchte Erfindung als ausreichend offenbart und als neu erachtet habe. Der als Einziger von der angefochtenen Entscheidung beschwerte Beschwerdeführer sei damit auch als Einziger beschwerdeberechtigt, und die Fragen der ausreichenden Offenbarung und der Neuheit könnten erneut geprüft werden, ohne dass er schlechter gestellt würde als ohne die Beschwerde. Für den Beschwerdeführer könne es nämlich keinen schlechteren Ausgang des Verfahrens geben als die Widerrufung des Patents. Die Feststellungen in G 9/92 und G 4/93 zum Verbot der "*reformatio in peius*" seien daher vorliegend nicht anwendbar. Im Anschluss an T 169/93 stellte die Kammer fest, dass ein Beschwerdeführer durch das EPÜ nicht gehindert ist, die in seiner Einspruchsschrift vorgebrachten Einspruchsgründe zu wiederholen, wonach eine bestimmte Frage in der angefochtenen Entscheidung falsch beurteilt worden sei. Außerdem darf das Verbot der "*reformatio in peius*" der Entscheidung T 327/92 zufolge nicht dahin gehend ausgeweitet werden, dass es auf jede von der Einspruchsabteilung entschiedene Frage einzeln Anwendung findet.

Die Kammer wies außerdem darauf hin, dass die Situation, die sich aufgrund einer Entscheidung ergibt, mit der das Patent widerrufen wird, sich rechtlich von der Situation unterscheidet, in der das Patent von der Einspruchsabteilung in geänderter Form aufrechterhalten

application in those cases where (a) there exist procedural preconditions for making relevant requests to the court ("*Verfahrensvoraussetzungen*") and (b) these preconditions are of a kind that cannot be waived or dispensed with ("*unverzichtbare Verfahrensvoraussetzungen*"), such that the court must itself be satisfied that they have been fulfilled. According to the board, in the context of patent proceedings such as these, preconditions of this kind included the admissibility of the opposition itself and the capacity of a person to be a party to the proceedings in the first place.

In **T 1341/04** the board rejected the sole appellant/patentee's request that the appeal proceedings be restricted to the issue of inventive step, the opposition division having considered the claimed invention sufficiently disclosed and novel. Only the appellant had been adversely affected by the appealed decision and therefore only it could file an appeal against it, and the issues of sufficiency of disclosure and novelty could be re-opened without putting the appellant in a worse situation than if it had not filed the appeal. No worse outcome was possible for the appellant than the revocation of the patent. The rulings in G 9/92 and G 4/93 concerning the prohibition of *reformatio in peius* were therefore not applicable. Following T 169/93, there was nothing in the EPC to prevent the respondents from reiterating grounds for opposition included in their notices of opposition, and contending that a particular issue in the appealed decision had been wrongly assessed. Moreover, according to T 327/92, the doctrine of *reformatio in peius* could not be extended to apply separately to each point decided by the opposition division.

The board further noted that the situation arising from a decision to revoke a patent was legally different from the one in which the patent had been maintained by the opposition division in amended form, where the decision could be appealed by both patentee and oppo-

("Verschlechterungsverbot"). Ce principe ne s'applique pas aux cas où a) des conditions préalables en matière de procédure régissent la présentation de requêtes pertinentes au tribunal ("*Verfahrensvoraussetzungen*") et où b) ces conditions préalables ne peuvent donner lieu ni à des dérogations ni à des dispenses ("*unverzichtbaren Verfahrensvoraussetzungen*"), ce qui implique que le tribunal doit être lui-même convaincu qu'elles ont été remplies. En ce qui concerne les procédures relatives à des brevets, telles que la présente affaire, ces conditions préalables incluent, de l'avis de la chambre, la recevabilité de l'opposition proprement dite et la capacité d'une personne à être partie à la procédure dans l'absolu.

Dans la décision **T 1341/04**, la chambre a rejeté la requête du seul requérant/titulaire du brevet, qui visait à limiter la procédure de recours à la question de l'activité inventive du fait que la division d'opposition avait considéré l'invention revendiquée comme suffisamment divulguée et nouvelle. La décision attaquée n'ayant fait grief qu'au requérant, ce dernier était le seul à pouvoir former un recours à son encontre, et les questions du caractère suffisant de l'exposé et de la nouveauté pouvaient à nouveau être examinées sans que le requérant se trouve dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. Aucune issue ne saurait être plus défavorable pour le requérant que la révocation du brevet. Les décisions rendues dans les affaires G 9/92 et G 4/93 concernant l'interdiction de la *reformatio in peius* n'étaient donc pas applicables. Selon la décision T 169/93, aucune disposition de la CBE ne permet d'empêcher les intimés de réitérer des motifs d'opposition contenus dans leur acte d'opposition et de soutenir qu'un aspect de la décision contestée a été mal apprécié. De plus, selon la décision T 327/92, la doctrine de la *reformatio in peius* ne saurait être étendue de façon à s'appliquer séparément à chaque question tranchée par la division d'opposition.

La chambre a en outre fait observer que la situation résultant de la décision de révoquer un brevet est différente, d'un point de vue juridique, de la situation où le brevet a été maintenu par la division d'opposition sous une forme modifiée car, dans ce dernier cas, le titulaire du

worden ist und sowohl der Patentinhaber wie auch der Einsprechende beschwerdeberechtigt sind. Diese Situation lag den Entscheidungen G 9/92 und G 4/93 zugrunde, in denen festgestellt worden ist, dass der Patentinhaber im Beschwerdeverfahren primär darauf beschränkt ist, das Patent in der Fassung zu verteidigen, die die Einspruchsabteilung ihrer Entscheidung zugrunde gelegt hat, wenn der Einsprechende alleiniger Beschwerdeführer ist.

3.2 Gegenstandsprüfung

Wird eine Anmeldung, die gemäß Regel 45 EPÜ 1973 unter anderem wegen mangelnder Klarheit der Ansprüche keiner Recherche unterzogen wurde, aus demselben Grund zurückgewiesen, so muss die Beschwerdekammer nur prüfen, ob die Ansprüche den Klarheitserfordernissen des Artikels 84 EPÜ 1973 so wenig genügen, dass die Durchführung einer sinnvollen Recherche nicht möglich ist. Nachdem die Kammer zu der Auffassung gelangt war, dass die Ansprüche den Anforderungen des EPÜ soweit genügten, dass die Durchführung einer Recherche möglich gewesen wäre, verwies sie die Anmeldung in **T 1873/06** zur weiteren Recherche und zur Fortsetzung der Sachprüfung an die Prüfungsabteilung zurück.

3.3 Prüfung der Patentierbarkeits- erfordernisse

3.3.1 Im Einspruchsbeschwerdeverfahren

T 986/04 betraf das weitere Beschwerdeverfahren nach Zurückverweisung des Falls an die Einspruchsabteilung im vorhergehenden Beschwerdeverfahren **T 1116/97**. In der Einspruchsschrift und im ersten Beschwerdeverfahren hatte der Einsprechende Rügen nach Artikel 100 c) EPÜ 1973 erhoben, die von der Kammer jedoch als unbegründet zurückgewiesen wurden; das Patent wurde von der Kammer aus anderen Gründen widerrufen.

Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ 1973 wurde in dem in Anschluss an die Zurückverweisung durchgeführten weiteren Einspruchsverfahren von keinem der Beteiligten angesprochen und auch in der nunmehr angefochtenen Entscheidung nicht erwähnt. Er wurde

not. It was this situation which led to the conclusion in G 9/92 and G 4/93 that the patent proprietor is primarily restricted during the appeal proceedings to defending the patent in the form in which it was maintained by the opposition division, in a case where the opponent is the sole appellant.

3.2 Subject-matter under examination

If an application for which no search has been carried out in accordance with Rule 45 EPC 1973, *inter alia* for lack of clarity of the claims, has been refused for the same reason, a board of appeal need only examine whether the claims fail to comply with the clarity requirement of Article 84 EPC 1973 to such an extent that it is not possible to carry out a meaningful search. Having found that the claims fulfilled the requirements of the EPC to such an extent that it should have been possible to carry out a search, the board in **T 1873/06** remitted the application to the examining division for an additional search to be performed and the substantive examination to be continued.

3.3 Patentability requirements under examination

3.3.1 In opposition appeal proceedings

T 986/04 concerned further appeal proceedings following remittal to the opposition division by the board in the previous appeal proceedings, **T 1116/97**. In its notice of opposition and the first appeal proceedings, the opponent had raised objections under Article 100(c) EPC 1973 which the opposition division considered unjustified, revoking the patent on other grounds.

In the subsequent continuation of the opposition proceedings following remittal, the ground under Article 100(c) EPC 1973 was not mentioned by any party, nor was it mentioned in the decision under appeal. It was first mentioned by the respondent in the subsequent appeal

brevet et l'opposant sont tous deux habilités à former un recours. C'est cette situation qui a donné lieu à la conclusion émise dans les décisions G 9/92 et G 4/93 selon laquelle, si l'opposant est l'unique requérant, le titulaire du brevet ne peut en principe, lors de la procédure de recours, que défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition.

3.2 Objet examiné

Si une demande pour laquelle aucune recherche n'a été effectuée conformément à la règle 45 CBE 1973, notamment par manque de clarté des revendications, a été rejetée pour le même motif, la chambre de recours doit seulement examiner si les revendications ne sont pas conformes à l'exigence de clarté posée à l'article 84 CBE 1973 au point qu'une recherche significative sur l'état de la technique ne peut être effectuée. Dans l'affaire **T 1873/06**, la chambre est parvenue à la conclusion que les revendications satisfaisaient aux exigences de la CBE au point qu'il aurait été possible d'effectuer une recherche. Aussi a-t-elle renvoyé la demande à la division d'examen pour qu'elle effectue une recherche supplémentaire et poursuive l'examen quant au fond.

3.3 Examen des conditions de brevetabilité

3.3.1 Procédure de recours sur opposition

L'affaire **T 986/04** concernait une nouvelle procédure de recours consécutive au renvoi devant la division d'opposition décidé par la chambre lors de la procédure de recours précédente (**T 1116/97**). Dans son acte d'opposition et lors de la première procédure de recours, l'opposant avait soulevé des objections au titre de l'article 100(c) CBE 1973, que la division d'opposition avait considérées comme injustifiées. Elle avait révoqué le brevet pour d'autres motifs.

Lors de la poursuite de la procédure d'opposition après le renvoi, le motif d'opposition visé à l'article 100(c) CBE 1973 n'a été invoqué par aucune partie et n'a pas été cité dans la décision attaquée. Il a été mentionné pour la première fois par l'intimé lors de la

vom Beschwerdegegner erstmals im anschließenden Beschwerdeverfahren wieder aufgegriffen, und der Beschwerdeführer wandte sich gegen seine Einführung in das Verfahren.

Die Kammer stellte fest, dass dieser Grund nur berücksichtigt werden könne, wenn er bereits im vorangegangenen Einspruchsverfahren geltend gemacht worden sei. In der Entscheidung G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408) habe die Große Beschwerdekammer erklärt, Hauptzweck des Beschwerdeverfahrens sei es, der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zu geben, die Entscheidung sachlich anzufechten. Mangels erneuter Geltendmachung eines Einspruchsgrunds bei Fortsetzung des Einspruchsverfahrens könne dieser Grund, der dementsprechend in der Begründung der angefochtenen Entscheidung nicht berücksichtigt worden sei, nicht als im Einspruchsverfahren vorgebracht angesehen werden, das zu dem vorliegenden Beschwerdeverfahren geführt habe, und er stelle daher einen neuen Beschwerdegund dar.

3.4 Sachverhaltsprüfung – Anwendung von Artikel 114 EPÜ 1973 im Beschwerdeverfahren

In **T 263/05** (ABI. EPA 2008, 329) räumte die Kammer ein, dass sie nach Artikel 114 (1) EPÜ 1973 von Amts wegen verpflichtet sei, geänderte Ansprüche zu prüfen; diese Prüfung sei allerdings auf offenkundige Verstöße gegen das EPÜ begrenzt, d. h. auf mangelnde Klarheit oder Knappheit.

Nach **T 87/05** wird mit den Bestimmungen der VOBK über die Zulassung von verspäteten Anträgen in das Verfahren im Wesentlichen die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern zur Zulässigkeit von derartigen Anträgen kodifiziert, wobei unter anderem der Komplexität des neuen Gegenstands, dem Stand des Verfahrens und dem Grundsatz der Verfahrensökonomie Rechnung zu tragen ist (Artikel 10b VOBK).

Bei einer Beschwerde eines Beschwerdeführers/Einsprechenden gegen die Entscheidung einer Einspruchsabteilung, das Patent in einer geänderten Fassung aufrechtzuerhalten, muss die Kammer sich mit der Beschwerde nur insoweit auseinandersetzen, als sie Ansprüche betrifft, zu denen der Beschwerdeführer/Einsprechende sich geäußert hat, sowie

proceedings, and the appellant objected to its introduction.

The board held that the ground could therefore only be considered if it had already been in the preceding opposition proceedings. In decision G 9/91 (OJ EPO 1993, 408) the Enlarged Board of Appeal explained that the purpose of the appeal procedure is mainly to give the losing party the chance to challenge the decision on its merits. In the absence of a reassertion of this ground in the continued opposition proceedings and its consequent absence in the reasoning for the decision under appeal, the ground could not be considered to have been in the opposition proceedings leading to the current appeal proceedings and thus was a fresh ground for the appeal.

3.4 Facts under examination – applying Article 114 EPC 1973 in appeal proceedings

The board in **T 263/05** (OJ EPO 2008, 329) accepted that it had an *ex officio* duty under Article 114(1) EPC 1973 to examine amended claims, but only for *prima facie* non-compliance with the EPC, e.g. lack of clarity or conciseness.

In **T 87/05**, it was held that the provisions of the RPBA governing the admission into the proceedings of belated requests for the most part codified the established case law of the boards of appeal on the admissibility of such requests, account being taken of, *inter alia*, the complexity of the new subject-matter, the current state of the proceedings and the principle of procedural economy (Article 10b RPBA).

In the context of an appeal by an appellant/opponent from an opposition division decision maintaining the patent in amended form, the board of appeal only has to consider the appeal as regards claims upon which the appellant/opponent has advanced arguments and those claims that are dependent, either wholly or partially, on these claims, and has to

procédure de recours qui a suivi, et le requérant a fait objection à l'introduction de ce motif.

La chambre a estimé qu'un tel motif ne pouvait être pris en compte que s'il avait déjà été invoqué lors de la procédure d'opposition précédente. Dans sa décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408), la Grande Chambre de recours a expliqué que la finalité de la procédure de recours est principalement d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision. Ce motif n'ayant pas été soulevé de nouveau lors de la poursuite de la procédure d'opposition, et vu qu'il n'était pas mentionné dans l'exposé des motifs de la décision contestée, il ne pouvait être considéré comme ayant été invoqué dans la procédure d'opposition qui a conduit à la nouvelle procédure de recours. Dès lors, il constituait un nouveau motif de recours.

3.4 Examen des faits – Application de l'article 114 CBE 1973 dans la procédure de recours

Dans la décision **T 263/05** (JO OEB 2008, 329), la chambre a admis qu'en vertu de l'article 114(1) CBE 1973, elle devait examiner d'office les revendications modifiées, mais que cet examen se limitait au non-respect, à première vue, des exigences de la CBE, par exemple en cas de manque de clarté ou de concision.

Selon la décision **T 87/05**, les dispositions du RPCR régissant l'admission dans la procédure de requêtes tardives codifient pour sa plus grande part la jurisprudence constante des chambres de recours relative à la recevabilité de requêtes de cette nature en tenant compte, entre autres, de la complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe d'économie de la procédure (article 10ter RPCR).

Lorsqu'un recours a été formé par un requérant/opposant contre une décision de la division d'opposition maintenant le brevet sous une forme modifiée, la chambre de recours doit limiter l'examen du recours aux revendications au sujet desquelles le requérant/opposant a avancé des arguments, ainsi qu'aux revendications qui dépendent totalement

Ansprüche, die ganz oder teilweise von diesen abhängen, und hat Artikel 114 (1) EPÜ 1973 eingeschränkt anzuwenden (**T 223/05**).

4. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde

4.1 Beschwerdefähige Entscheidung

4.1.1 Entscheidung

In der Sache **T 1237/05** konnte der Einsprechende, der durch den Widerruf des Patents nicht beschwert war, nicht einzig und allein gegen die Kostenverteilung Beschwerde einlegen. Dass eine – hier vom Patentinhaber eingelegte – Beschwerde zulässig sei, könne für sich genommen der nur gegen die Kostenentscheidung gerichteten Beschwerde des Einsprechenden noch keinen zulässigen Charakter verleihen. Es müsse unterschieden werden zwischen dem Beschwerdeverfahren einerseits (das durch mindestens eine zulässige Beschwerde eingeleitet werde) und der von einem Beteiligten eingelegten Beschwerde andererseits; der Ausdruck "nicht Gegenstand einer Beschwerde" ("aucun recours") in Artikel 106 (4) EPÜ 1973 beziehe sich eindeutig auf die von einem Beteiligten eingelegte Beschwerde, unabhängig davon, ob andere Verfahrensbeteiligte ebenfalls Beschwerde eingelegt hätten. Die Einsprechende sei somit nur von Rechts wegen am Beschwerdeverfahren beteiligt (**T 1135/01**, **T 397/02** und **T 242/04** nicht anwendbar).

Außerdem ist ein von der Einsprechenden in ihrer Eigenschaft als von Rechts wegen am Verfahren Beteiligte gestellter Antrag auf Aufhebung der Entscheidung über die Kostenverteilung wegen des Gleichbehandlungsgrundsatzes ebenfalls unzulässig, vgl. hierzu die Entscheidungen **T 753/92**, **T 762/96** und **T 514/01**.

4.2 Beschwerdeberechtigung

4.2.1 Beschwerde Partei

a) Patentinhaber

In dem der Kammer in **T 537/05** vorgelegten Fall hatte die Einspruchsabteilung das Patent in einer geänderten Fassung auf der Grundlage der als Hauptantrag eingereichten Ansprüche bestätigt. Dieser Antrag war jedoch erst einge-

apply the provision of Article 114(1) EPC 1973 in a restricted manner (**T 223/05**).

4. Filing and admissibility of the appeal

4.1 Appealable decisions

4.1.1 Decisions

In **T 1237/05**, the opponent, who was not adversely affected by the revocation of the patent, could not appeal solely against the decision apportioning costs. The mere fact that an appeal – in the case at issue, that lodged by the patentee – was admissible could not *per se* render admissible the opponent's appeal challenging solely that decision. A distinction had to be drawn between appeal proceedings (initiated by at least one admissible appeal) and an appeal brought by a party; the term "appeal" in Article 106(4) EPC undoubtedly meant an appeal lodged by one of the parties to the proceedings, irrespective of whether other appeals had been lodged by the other parties. The opponent was thus merely a party as of right to the appeal proceedings (**T 1135/01**, **T 397/02** and **T 242/04** not applicable).

A request for annulment of the decision apportioning costs submitted by the opponent as a party as of right was also inadmissible in view of the principle of equal treatment (see, on this point, **T 753/92**, **T 762/96** and **T 514/01**).

4.2 Entitlement to appeal

4.2.1 Party adversely affected

(a) Patent proprietor

In the case before the board in **T 537/05**, the opposition division had maintained the patent in amended form on the basis of claims submitted as main request. However, this request was only submitted after (to cite the minutes),

ou partiellement de ces revendications, et doit appliquer les dispositions de l'article 114(1) CBE 1973 de manière restrictive (**T 223/05**).

4. Formation et recevabilité du recours

4.1 Décisions susceptibles de recours

4.1.1 Décisions

Dans l'affaire **T 1237/05**, il a été jugé que l'opposant, à qui la révocation du brevet ne faisait pas grief, ne pouvait introduire un recours contre la seule répartition des frais. Le simple fait qu'un recours, en l'occurrence celui formé par le titulaire du brevet, soit recevable ne peut rendre en soi recevable le recours de l'opposant portant uniquement sur la décision de répartition des frais. Il convient en effet de distinguer entre, d'une part, une procédure de recours (introduite par au moins un recours recevable) et, d'autre part, un recours formé par une partie; le terme "aucun recours" employé à l'article 106(4) CBE 1973 indique sans équivoque un recours formé par une des parties à la procédure, et ceci indépendamment de savoir si d'autres recours ont été formés par les autres parties. Dans cette affaire, l'opposant était ainsi simple partie de droit à la procédure de recours (décisions **T 1135/01**, **T 397/02** et **T 242/04** non applicables).

Par ailleurs, une requête en annulation de la décision relative à la répartition des frais introduite par l'opposant en sa qualité de partie de droit n'est pas non plus recevable eu égard au principe d'égalité de traitement (cf. à ce sujet les décisions **T 753/92**, **T 762/96** et **T 514/01**).

4.2 Personnes admises à former un recours

4.2.1 Partie déboutée

a) Titulaire du brevet

Dans l'affaire **T 537/05**, la division d'opposition avait maintenu le brevet sous une forme modifiée sur la base des revendications soumises dans la requête principale. Cependant, cette requête avait été produite seulement après que

reicht worden, nachdem (um die Verfahrensniederschrift zu zitieren) "EA entschieden hat, dass der Gegenstand von Anspruch 1 die Erfordernisse des Artikel 56 EPÜ 1973 nicht erfüllt". Die Kammer konnte keinen Grund erkennen, das von der Einspruchsabteilung verwendete Wort "Entscheidung" entgegen dem Wortsinn mit den sich daraus ergebenden rechtlichen Konsequenzen aufzufassen oder anzunehmen, dass die Einspruchsabteilung einfach nur eine Stellungnahme abgegeben hatte (im Gegensatz zur Entscheidung T 722/97). Da die Einspruchsabteilung eine Entscheidung erlassen hatte und der einzige zum Zeitpunkt des Erlasses der Entscheidung gültige aktenkundige Antrag auf die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung gerichtet war, war die unmittelbare Konsequenz dieser Entscheidung der Widerruf des Patents. Der Patentinhaber war somit durch diese Entscheidung beschwert und daher beschwerdeberechtigt. Mit den Handlungen, die die Einspruchsabteilung nach dem Widerruf des Patents vorgenommen hatte, hatte sie ihre Befugnisse überschritten, sodass sie rechtlich unwirksam waren.

b) Einsprechender

In **T 1178/04** (ABI. EPA 2008, 80) setzte sich die Kammer mit der Zulässigkeit der Beschwerde des Einsprechenden (B) auseinander, dessen Einsprechendenstellung wegen einer umstrittenen Übertragung in Frage gestellt wurde. Selbst wenn die Entscheidung der Einspruchsabteilung, die Einsprechende sei Verfahrensbeteiligte, falsch gewesen wäre, so wäre die von ihr eingelegte Beschwerde dennoch zulässig, so die Kammer. In Artikel 107 EPÜ 1973 heißt es: "Die Beschwerde steht denjenigen zu, die an dem Verfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung geführt hat, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind". Bezüglich dieses Aspekts stelle sich lediglich die Frage, ob B auch im Falle einer nicht rechtswirksamen Übertragung der Einsprechendenstellung an B zum fraglichen Zeitpunkt im Sinne des Artikels 107 EPÜ 1973 "an dem Verfahren beteiligt" war. Nach Auffassung der Kammer war B eindeutig in diesem Sinne Verfahrensbeteiligte. In diesem Zusammenhang ist unter einem "Verfahrensbeteiligten" einfach jemand zu verstehen, der am Verfahren vor dem Europäischen Patentamt teilnimmt. Dabei ist eine Person auch dann Verfahrensbeteiligte, wenn ihre Berechtigung zur Teilnahme am Verfahren in Frage

"OD decided that the subject-matter of claim 1 does not meet the requirements of Art. 56 EPC 1973." The board saw no reason to deprive the wording "decision" used by the opposition division of its true meaning and hence its legal implications, or to consider that the opposition division had given a mere opinion (in contrast to decision T 722/97). Since the opposition division had taken a decision and since the only valid request on file at the moment of the announcement of this decision was the maintenance of the patent as granted, the direct consequence of this decision was the revocation of the patent. The patent proprietor was therefore adversely affected by the decision and thus entitled to appeal. The actions carried out by the opposition division after the revocation of the patent were *ultra vires* and thus of no legal effect.

(b) Opponent

In **T 1178/04** (OJ EPO 2008, 80) the board considered the admissibility of the opponent's (B) appeal in the light of the challenge to the validity of the opponent's status following a disputed transfer. It found that, even had the opposition division's decision that the opponent was a party to the proceedings been wrong, the appeal by the opponent would nonetheless be admissible. Article 107 EPC 1973 provides that "Any party to proceedings adversely affected by a decision may appeal." The only point which arose here was whether, on the hypothesis that the transfer of the opposition to B was invalid, B was nevertheless at the relevant time a "party to [the] proceedings" within the meaning of Article 107 EPC 1973. In the board's view, B was clearly a party in this sense. In this context, a "party" simply meant someone who took part in proceedings before the EPO. A person was a party for this purpose even if his entitlement to take part in such proceedings was brought into question and such entitlement was the subject of a pending decision. If it was decided that he was entitled to take part in the proceedings he remained a party even though this decision was later reversed on appeal; such a decision would have the effect

(pour citer le procès-verbal) "la division d'opposition eut décidé que l'objet de la revendication 1 ne remplissait pas les conditions fixées à l'article 56 CBE 1973." Selon la chambre, il n'y avait aucune raison de priver le terme "décision", utilisé par la division d'opposition, de son sens véritable et, par là même, de ses conséquences juridiques, ni de considérer que la division d'opposition s'était contentée de donner un avis (contrairement à ce qui a été décidé dans l'affaire T 722/97). Puisque la division d'opposition avait pris une décision et que la seule requête valable présente dans le dossier au moment du prononcé de cette décision visait le maintien du brevet tel que délivré, cette décision avait pour conséquence directe la révocation du brevet. La décision faisait donc grief au titulaire du brevet, qui était de ce fait habilité à former un recours. Ainsi, les actions entreprises par la division d'opposition après la révocation du brevet outrepassaient ses compétences et étaient sans effet juridique.

b) Opposant

Dans la décision **T 1178/04** (JO OEB 2008, 80), la chambre a examiné la recevabilité du recours de l'opposant (B) à la lumière des doutes exprimés quant à la validité de sa qualité d'opposant suite à une transmission contestée de cette qualité. Elle a estimé que, quand bien même la décision de la division d'opposition selon laquelle l'opposant était partie à la procédure aurait été erronée, le recours formé par l'opposant n'en était pas moins recevable. Selon l'article 107 CBE 1973, "toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions". L'unique problème qui se posait était de savoir si B était, au moment concerné, "partie à la procédure" au sens de l'article 107 CBE 1973, quand bien même la transmission de l'opposition à B n'aurait pas été valable. De l'avis de la Chambre, B était à l'évidence partie en ce sens. Une "partie" désigne simplement, dans ce contexte, une personne prenant part à la procédure devant l'OEB. A cette fin, une personne est partie même si sa capacité à prendre part à cette procédure est mise en question et fait l'objet d'une décision en instance. S'il est décidé qu'elle a capacité pour prendre part à la

gestellt wird und Gegenstand einer anhängigen Entscheidung ist. Wird entschieden, dass sie zur Teilnahme am Verfahren berechtigt ist, so bleibt sie Verfahrensbeteiligte, auch wenn diese Entscheidung später im Beschwerdeverfahren aufgehoben wird; eine solche Entscheidung hat zur Folge, dass die Person nicht mehr zur Teilnahme am Verfahren berechtigt ist, nicht aber, dass sie niemals eine Verfahrensbeteiligte war. Ihre Stellung kann sich nicht je nach Ausgang der Entscheidung rückwirkend von der einer Verfahrensbeteiligten zu der einer Person ändern, die niemals Verfahrensbeteiligte war, oder umgekehrt.

4.3 Form und Frist der Beschwerde

4.3.1 Fristgerechte Einlegung der Beschwerde

In **T 395/07** war die Beschwerdeschrift mit Hilfe des *epoline*®-Systems übermittelt worden und beim EPA 12 Tage vor Ablauf der Frist nach Artikel 108 EPÜ 1973 eingegangen. Der Formalprüfer hatte somit genügend Zeit, den Beschwerdeführer vor Fristablauf darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdeschrift schriftlich eingereicht werden musste. In Übereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung zum Grundsatz des Vertrauensschutzes wurde die Beschwerdeschrift daher als rechtzeitig eingereicht angesehen.

In **T 743/05** galt die Entscheidung der Einspruchsabteilung gemäß Regel 78 (2) EPÜ 1973 mit dem zehnten Tag nach der Abgabe zur Post als **zugestellt**. Dass dieser Tag ein Sonntag war, wirkte sich auf die Berechnung der sich hieraus ergebenden Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung ebenso wenig aus wie die Tatsache, dass der Benachrichtigung über die Zustellung zu entnehmen war, dass diese tatsächlich sechs Tage früher erfolgt war. Dass der zugelassene Vertreter selbst erst mehrere Tage nach dem zehnten Tag nach der Abgabe zur Post Kenntnis von der Zustellung erhalten hatte, sei also unbeachtlich.

4.4 Beschwerdebegründung

4.4.1 Allgemeine Grundsätze

Nach Artikel 10a (2) VOBK muss ein Verfahrensbeteiligter, aus dessen Sicht eine angefochtene Entscheidung aus

that he was no longer entitled to take part in the proceedings, but not that he never had been a party to the proceedings. His position could not change retrospectively from that of having been a party to that of never having been a party, or *vice versa*, depending on the final outcome of such a decision.

4.3 Form and time limit of appeal

4.3.1 Appeal filed within the time limit

In **T 395/07**, the notice of appeal was sent by the *epoline*®-system and received at the EPO 12 days before the expiry of the time limit provided under Article 108 EPC 1973. The formalities officer thus had sufficient time to warn the appellant before the expiry of the time limit that the notice of appeal should be filed in writing. In accordance with the established jurisprudence on the principle of the protection of legitimate expectations, the notice of appeal was therefore deemed to be filed in due time.

In **T 743/05** the decision of the opposition division was deemed to have been **delivered** to the addressee on the tenth day following its posting, in accordance with Rule 78(2) EPC 1973. That this day was a Sunday had no influence on the calculation of the ensuing time limit for filing the statement of grounds of appeal. Nor did the fact that the advice of delivery showed the date of actual delivery to be six days earlier. The circumstance that the professional representative himself had knowledge of the notification only several days later than the tenth day after posting was therefore irrelevant.

4.4 Statement of grounds of appeal

4.4.1 General principles

Article 10a(2) RPBA requires that a party wishing to argue that a decision under appeal should be upheld for a reason

procédure, elle reste partie même si cette décision est annulée ultérieurement lors d'un recours. Une telle décision impliquerait qu'elle n'est plus habilitée à prendre part à la procédure, mais elle ne signifierait pas qu'elle n'a jamais été partie à la procédure. Sa situation ne saurait changer rétroactivement de manière que, après avoir été partie à la procédure, elle n'ait jamais été partie à la procédure, ou vice-versa, selon la teneur d'une telle décision.

4.3 Forme et délai du recours

4.3.1 Introduction du recours dans les délais

Dans l'affaire **T 395/07**, l'acte de recours avait été envoyé via le système *epoline*® et reçu par l'OEB 12 jours avant l'expiration du délai visé à l'article 108 CBE 1973. L'agent des formalités avait donc suffisamment de temps pour prévenir le requérant, avant l'expiration du délai, que l'acte de recours devait être déposé par écrit. Conformément à la jurisprudence constante relative au principe de protection de la confiance légitime, l'acte de recours était donc réputé déposé dans les délais.

Dans l'affaire **T 743/05**, la décision de la division d'opposition était réputée avoir été **remise** au destinataire le dixième jour après sa remise à la poste, conformément à la règle 78(2) CBE 1973. Le fait que ce jour ait été un dimanche n'avait aucune influence sur le calcul du délai ultérieur de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. De même, le fait que l'accusé de réception indique que la remise effective avait eu lieu 6 jours plus tôt ne devait pas d'avantage être pris en compte. Il était enfin sans importance que le mandataire agréé en personne ait eu connaissance de la signification seulement plusieurs jours après le dixième jour suivant la remise à la poste.

4.4 Mémoire exposant les motifs du recours

4.4.1 Principes généraux

Conformément à l'article 10bis(2) RPCR, une partie qui demande de confirmer la décision attaquée, et ce pour un motif

einem Grund bestätigt werden soll, der von der Einspruchsabteilung noch nicht berücksichtigt wurde, in seiner Erwidderung auf die Beschwerde seinen vollständigen Sachvortrag in Bezug auf diesen zusätzlichen Grund einschließlich aller angezogenen Tatsachen, Argumente und Beweismittel darlegen. Anderenfalls steht es im Ermessen der Kammer, ob sie diesen zusätzlichen Grund als Änderung des Vorbringens des Beteiligten zulässt und berücksichtigt (**T 263/05**, ABI. EPA 2008, 329). Die Kammer wies die Beteiligten darauf hin, dass die Aufgabe der Beschwerdekammer nicht darin besteht, die angefochtene Entscheidung insgesamt zu überprüfen, um festzustellen, ob sie richtig oder falsch ist. Vielmehr richtet sich der Umfang des Beschwerdeverfahrens nach den zulässigen Anträgen der Beteiligten.

In **T 642/05** vertrat die Kammer die Auffassung, dass für den Beschwerdeführer keine Verpflichtung bestand, im Rahmen der Beschwerdebegründung den Antrag in dem Umfang und in der Breite weiterzuverfolgen, wie er bei Einreichung der Beschwerdeschrift gestellt wurde. Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern habe vielmehr dem Beschwerdeführer zuerkannt, seinen Antrag abzuändern und insbesondere einzuschränken, um Einwände der angefochtenen Entscheidung auszuräumen (**T 162/97** und **T 1197/03**). Dies gelte vor dem Hintergrund, dass es widersinnig und nicht zielführend sei, einen Beschwerdeführer nur zur Erreichung der Zulässigkeit der Beschwerde zu verpflichten, einen Antrag und Anspruchssatz in der Beschwerdebegründung zu verteidigen, den er im Beschwerdeverfahren nicht weiterverfolgen wolle.

In **T 809/06** stellte die Kammer unter Hinweis auf Artikel 108 Satz 3 EPÜ 1973 und Artikel 10a (2) VOBK klar, dass die Beschwerdebegründung es der Beschwerdekammer ermöglichen muss, ohne Weiteres zu verstehen, warum die Entscheidung angeblich fehlerhaft ist und auf welche Tatsachen der Beschwerdeführer sein Vorbringen stützt, ohne zuerst eigene Nachforschungen anstellen zu müssen (s. z. B. **T 220/83** (ABI. EPA 1986, 249) und **T 597/05**).

In **T 922/05** revidierte die Kammer die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, in der vielfach eine relativ nachsichtige Haltung eingenommen wurde.

additional to the reason(s) already relied on by the opposition division, must, in its reply to the appeal, set out its complete case in respect of this additional reason, together with all the facts, arguments and evidence relied upon. Otherwise such additional reason will only be admitted and considered at the board's discretion by way of an amendment to the party's case (**T 263/05**, OJ EPO 2008, 329). The board reminded the parties that the function of a board of appeal is not to examine the whole of the decision under appeal in order to see whether or not it was correct. Rather, the extent of the appeal proceedings is determined by the admissible requests of the parties.

In **T 642/05**, the board took the view that the appellant was not obliged to maintain in the statement of grounds of appeal the same frame and scope of request as submitted in the notice of appeal. Rather, the boards' case law acknowledged that the appellant was entitled to amend and, in particular, limit the request in order to overcome defects identified in the contested decision (**T 162/97** and **T 1197/03**), because it was pointless and inexpedient to oblige an appellant, simply in order to make the appeal admissible, to defend in the statement of grounds of appeal a request and set of claims which he no longer wished to pursue in the appeal proceedings.

In **T 809/06** the board, referring to Article 108 EPC 1973, third sentence, and Article 10a(2) RPBA, made it clear that the statement setting out the grounds of appeal must enable the board to understand immediately why the decision is alleged to be incorrect and on what facts the appellant bases its arguments, without first having to make investigations of its own (see e.g. **T 220/83** (OJ EPO 1986, 249) and **T 597/05**).

In **T 922/05** the board reviewed the case law of the boards of appeal, much of which took a relatively lenient position. However, the board found that excessive

s'ajoutant au(x) motif(s) déjà invoqué(s) par la division d'opposition, est tenue, dans sa réponse au recours, d'exposer l'ensemble des moyens relatifs à ce motif supplémentaire, ainsi que tous les faits, arguments et justifications sur lesquels elle s'appuie. A défaut, un tel motif supplémentaire ne sera admis et examiné par la chambre, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, qu'à titre de modification des moyens de la partie (**T 263/05**, JO OEB 2008, 329). La chambre a rappelé aux parties qu'une chambre de recours n'a pas pour tâche d'examiner la totalité de la décision attaquée pour vérifier si elle est correcte ou non. Au contraire, l'étendue du recours est déterminée par les requêtes recevables des parties.

Dans l'affaire **T 642/05**, la chambre a estimé que le requérant n'est pas tenu, dans le cadre du mémoire exposant les motifs de son recours, de poursuivre une requête dans la même mesure que lors du dépôt de l'acte de recours. Au contraire, la jurisprudence des chambres de recours a reconnu au requérant le droit de modifier sa requête, et en particulier de la restreindre, afin de répondre aux objections contenues dans la décision attaquée (**T 162/97** et **T 1197/03**). Le raisonnement qui sous-tend ce principe est qu'il est absurde et contre-productif d'obliger un requérant, simplement pour que son recours soit considéré comme recevable, à défendre dans le mémoire exposant les motifs de son recours une requête et un jeu de revendications qu'il ne souhaitait plus maintenir dans le cadre de la procédure de recours.

Dans la décision **T 809/06**, la chambre, se référant à l'article 108, troisième phrase CBE 1973 et à l'article 10bis(2) RPBA, a souligné que le mémoire exposant les motifs du recours doit permettre à la chambre de comprendre immédiatement pourquoi le requérant soutient que la décision est incorrecte et sur quels faits il fonde ses arguments, sans devoir se livrer d'abord elle-même à des investigations (cf. par exemple **T 220/83** (JO OEB 1986, 249) et **T 597/05**).

Dans l'affaire **T 922/05**, la chambre a passé en revue la jurisprudence des chambres de recours et constaté que la plupart d'entre elles font preuve d'une

Die Kammer war der Auffassung, dass übermäßige Nachsicht einer Partei gegenüber zu Recht als unfair der anderen Partei gegenüber wahrgenommen werden könne; dies gelte auch für Nachsicht bei der Zulassung einer Beschwerde. Die Kammer verwies auf den Wortlaut von Artikel 10a (2) VOBK, wonach "[die Beschwerdebegründung] **deutlich** und knapp angeben [muss], aus welchen Gründen die Entscheidung angefochten ... wird, und ... **ausdrücklich** ... alle Tatsachen, Argumente und Beweismittel sowie alle Anträge enthalten" soll (Hervorhebung hinzugefügt). Nach Auffassung der Kammer erfüllt das Vorbringen eines Beteiligten, das einer Kammer lediglich **Rückschlüsse** auf seine Argumentation erlaubt, weder das Erfordernis der **deutlichen** Begründung noch das der **ausdrücklichen** Angabe von Tatsachen und Argumenten, wie sie die VOBK vorschreibt.

4.4.2 Ausnahmen von diesen Grundsätzen

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern (z. B. T 389/95 und T 932/99) ist eine Beschwerde nicht schon deshalb unzulässig, weil sie sich auf Beweismittel stützt, die erstmals mit der Beschwerdebegründung vorgelegt wurden (T 1082/05).

5. Vorlage an die Große Beschwerdekammer

5.1 Wichtige Rechtsfragen

Nach T 154/04 (ABI. EPA 2008, 46) sind eine Entscheidung, die von der in einer anderen Beschwerdekammerentscheidung vertretenen Auffassung abweicht, divergierende, in Entscheidungen verschiedener Kammern zum Ausdruck gebrachte Auffassungen oder eine Abweichung von der nationalen Rechtsprechung eines Landes – beispielsweise von der Rechtsprechung des Court of Appeal des Vereinigten Königreichs, auf die sich die Beschwerdeführerin für ihren Standpunkt beruft – für sich genommen kein hinreichender Vorlagegrund nach Artikel 112 (1) a) EPÜ 1973 (s. auch Artikel 15 VOBK).

Das Rechtssystem des Europäischen Patentübereinkommens lässt damit Raum für die Fortentwicklung der Rechtsprechung und stellt es in das Ermessen der Kammern, in ihrer Entscheidungsbe-

leniency towards one party would rightly be perceived as an injustice towards the other and that this also applied to leniency in admitting appeals, and also referred to the wording of Article 10a(2) RPBA, which states that "[the grounds of appeal] shall set out **clearly** and concisely the reasons why it is requested that the decision under appeal be reversed..., and should specify **expressly** all the facts, arguments and evidence relied on" (emphasis added). The board was of the opinion that submissions of a party which only made it possible for a board to **infer** a line of argumentation did not fulfil the requirements of either the "**clear** reasons" or the "**express** specification of facts and arguments" as prescribed by the RPBA.

4.4.2 Exceptions to these principles

Following the consistent jurisprudence of the boards of appeal (e.g. T 389/95 and T 932/99), an appeal is not to be considered inadmissible merely because it is based on evidence submitted for the first time with the grounds for appeal (T 1082/05).

5. Referral to the Enlarged Board of Appeal

5.1 Important points of law

According to T 154/04 (OJ EPO 2008, 46), a decision deviating from an opinion given in another decision of a board of appeal, a diverging opinion expressed in decisions of different boards, or a deviation from some national jurisprudence – for example, from the UK case law of the Court of Appeal to which the appellant referred in support of its case – are not *per se* valid reasons for referral under Article 112(1)(a) EPC 1973 (see also Article 15 RBPA).

The legal system of the EPC gives room for evolution of the case law and leaves it to the discretion of the boards whether to give reasons in any decision deviating from other decisions or to refer a point of

relative tolérance. Toutefois, la chambre a estimé qu'un excès de tolérance à l'égard de l'une des parties pourrait être perçu à bon droit comme une injustice à l'égard de l'autre partie, ceci s'appliquant également à l'indulgence avec laquelle les recours sont admis. Elle a rappelé le texte de l'article 10bis(2) RPCR, qui prévoit que "[les motifs d'un recours] doivent présenter **de façon claire** et concise les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler [...] la décision attaquée et doivent exposer **expressément** et de façon précise tous les faits, arguments et justifications qui sont invoqués" (caractères gras ajoutés). La chambre a estimé que lorsqu'une partie présente des moyens dont la chambre ne peut qu'**inférer** une argumentation, les exigences du RPCR selon lesquelles les motifs doivent être présentés "**de façon claire**" ou "exposer **expressément** et de façon précise tous les faits et arguments" ne sont pas remplies.

4.4.2 Exceptions à ces principes

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours (cf. par exemple décisions T 389/95 et T 932/99), un recours n'est pas considéré comme irrecevable uniquement parce qu'il est fondé sur des preuves produites pour la première fois avec les motifs du recours (T 1082/05).

5. Saisine de la Grande Chambre de recours

5.1 Question de droit d'importance fondamentale

Selon la décision T 154/04 (JO OEB 2008, 46), une décision qui s'écarte d'un avis donné dans une autre décision d'une chambre de recours, un avis divergent exprimé dans des décisions de plusieurs chambres de recours ou une divergence par rapport à la jurisprudence nationale, par exemple la jurisprudence de la Court of Appeal du Royaume-Uni à laquelle s'est référé le requérant à l'appui de sa cause, ne sont pas en soi des motifs valables de saisine au titre de l'article 112(1)a) CBE 1973 (voir aussi l'article 15 RPCR).

Le système juridique de la CBE permet l'évolution de la jurisprudence et laisse les chambres de recours libres d'exposer les raisons pour lesquelles elles rendent une décision divergente ou

gründung von anderen Entscheidungen abzuweichen oder die Große Beschwerdekammer mit einer Rechtsfrage zu befassen. Der Präsident des Europäischen Patentamts kann nach Artikel 112 (1) b) EPÜ 1973 eine Vorlage veranlassen, insbesondere, wenn die Rechtslage für erstinstanzliche Verfahren unklar wird.

Im Sinne der Harmonisierung der nationalen und internationalen Rechtsvorschriften berücksichtigen die Beschwerdekammern bei der Rechtsauslegung die Entscheidungen und Stellungnahmen der nationalen Gerichte (s. G 5/83, ABI. EPA 1985, 64). Dennoch befreien derartige Erwägungen in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt eine Beschwerdekammer nicht von der ihr als unabhängiges Gerichtsorgan obliegenden Pflicht, das Europäische Patentübereinkommen auszulegen und anzuwenden und in letzter Instanz über Fragen der Patenterteilung zu entscheiden. Trotz harmonisierter Rechtsvorschriften ist es außerdem nicht selbstverständlich, dass diese Vorschriften von verschiedenen Gerichten eines Staates, geschweige denn von den Gerichten verschiedener Vertragsstaaten auch einheitlich ausgelegt werden, so dass die Beschwerdekammern nicht wüssten, welcher Auslegung sie folgen sollen, wenn sie sich nicht ihr eigenes unabhängiges Urteil bilden würden.

6. Zurückverweisung an die erste Instanz

Eine Beschwerdekammer sollte nur dann von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ 1973 Gebrauch machen, eine Sache wie die der Kammer vorliegende von Amts wegen zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, wenn ihr im Beschwerdeverfahren zumindest Hinweise darauf vorliegen, dass einer oder mehrere der im Beschwerdeverfahren angefochtenen Ansprüche offenkundig höchstwahrscheinlich ungültig sind (**T 263/05**, ABI. EPA 2008, 329).

In **T 515/05** war die Kammer der Auffassung, dass das Verfahren vor der Einspruchsabteilung einen wesentlichen Mangel aufwies, da dem Beschwerdeführer das Recht vorenthalten worden war, sich zu einem Einspruchsgrund zu äußern. Obwohl eine Kammer eine Sache bei einem wesentlichen Mangel nach Artikel 10 VOBK in der Regel an die erste Instanz zurückverweisen muss, ist die Zurückverweisung keine automati-

law to the Enlarged Board. The President of the EPO may intervene under Article 112(1)(b) EPC 1973, in particular if the legal situation becomes unclear for first instance proceedings.

In the interest of the harmonisation of national and international rules of law, the boards of appeal will take into consideration decisions and opinions given by national courts in interpreting the law (see G 5/83, OJ EPO 1985, 64). Nevertheless, in the proceedings before the EPO, such considerations do not exonerate a board of appeal from its duty as an independent judicial body to interpret and apply the EPC and to decide in last instance in patent granting matters. In addition, despite harmonised legal regulations, it is not self-evident that their interpretation is also harmonised among different national courts, let alone courts of different contracting states, so that the boards of appeal would be at a loss as to which interpretation to follow if they did not exercise their own independent judgment.

6. Remittal to the department of first instance

A board of appeal's power under Article 111(1) EPC 1973, *ex officio*, to remit the case to the opposition division for further prosecution should only be exercised in a case such as the one with which the board was faced, if, as a minimum, there are materials before it in the appeal proceedings which indicate that one or more of the claims under attack in the appeal proceedings is *prima facie* highly unlikely to be valid (**T 263/05**, OJ EPO 2008, 329).

In **T 515/05** the board found that a substantial procedural violation had occurred before the opposition division, where the appellant had been denied its right to be heard on a ground of opposition. The board found nonetheless that, although according to Article 10 of the RPBA a board should usually remit a case to the department of first instance if a fundamental deficiency arises, remittal is not an automatic consequence. In

décident de saisir la Grande Chambre d'une question de droit. Le Président de l'OEB peut quant à lui intervenir en vertu de l'article 112(1)(b) CBE 1973, notamment si la situation juridique devient confuse pour la première instance.

Dans l'intérêt de l'harmonisation des dispositions juridiques nationales et internationales, les chambres de recours tiennent compte des décisions et avis rendus par les juridictions nationales lorsqu'elles interprètent le droit (cf. décision G 5/83, JO OEB 1985, 64). Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, ces considérations n'exemptent toutefois pas une chambre du devoir qui lui incombe, en tant qu'instance juridictionnelle indépendante, d'interpréter et d'appliquer la CBE et de statuer en dernier ressort en matière de délivrance de brevets. En outre, même si les dispositions juridiques sont harmonisées, il n'est pas évident que leur interprétation par différentes juridictions nationales d'un même Etat soit également harmonisée, et encore moins lorsqu'il s'agit de juridictions de différents Etats contractants, de sorte que les chambres de recours ne sauraient quelle interprétation suivre si elles ne pouvaient exercer leur libre arbitre.

6. Renvoi à la première instance

D'après la décision **T 263/05** (JO OEB 2008, 329), le pouvoir conféré à une chambre par l'article 111(1) CBE 1973 de renvoyer d'office l'affaire à la division d'opposition pour suite à donner ne doit être exercé, dans une affaire telle que celle sur laquelle la chambre était appelée à statuer, que si, au minimum, les moyens produits au cours de la procédure de recours laissent penser qu'à première vue, une ou plusieurs des revendications attaquées dans la procédure de recours ne sont très probablement pas valables.

Dans l'affaire **T 515/05**, la chambre a estimé que la procédure devant la division d'opposition avait été entachée d'un vice substantiel car le requérant n'avait pas été entendu au sujet d'un des motifs d'opposition. La chambre a néanmoins ajouté que, même si l'article 10 RPBA dispose qu'une chambre doit normalement renvoyer l'affaire à la division de première instance si la procédure a été entachée d'un vice majeur, le renvoi

sche Rechtsfolge. In dem betreffenden Fall wurde die Zurückverweisung aus folgenden Gründen für nicht angemessen erachtet:

- die Argumente des Beschwerdeführers waren von der Einspruchsabteilung in der nunmehr angefochtenen Entscheidung von Amts wegen berücksichtigt worden;
- dem Beschwerdeführer war Gelegenheit gegeben worden, seine Argumentation vor der Kammer entsprechend zu ergänzen; und
- der Beschwerdeführer hatte keine konkreten Gründe genannt (wie etwa die Einreichung weiterer Beweismittel), die eine Zurückverweisung notwendig gemacht hätten.

In **T 1505/06** war es der Kammer hingegen wegen der fehlenden Begründung der angefochtenen Entscheidung nicht möglich, die Entscheidung der Einspruchsabteilung, die mündliche Verhandlung trotz der plötzlichen Erkrankung des zugelassenen Vertreters nicht zu verlegen, zu überprüfen, so dass sie sich nicht vergewissern konnte, ob das Recht des Patentinhabers/Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör gewahrt worden war. Ihr blieb daher nichts anderes übrig, als die Angelegenheit gemäß Artikel 111 (1) EPÜ 1973 zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen. Da die Möglichkeit bestand, dass das Recht des Patentinhabers auf rechtliches Gehör nicht gewahrt worden war, musste dem Patentinhaber erneut Gelegenheit gegeben werden, seinen Standpunkt von diesem Vertreter im Rahmen einer mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vortragen zu lassen.

7. Beendigung des Beschwerdeverfahrens

7.1 Rücknahme des Einspruchs im Beschwerdeverfahren

T 340/05: Nach ständiger Rechtsprechung hat die Rücknahme des Einspruchs im Beschwerdeverfahren keinen Einfluss auf das Beschwerdeverfahren, wenn die Einsprechende Beschwerdegegnerin ist und die Einspruchsabteilung das Streitpatent widerrufen hat (s. **T 629/90**). Die Kammer hat daher die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich zu überprüfen. Sie kann die angefochtene Entscheidung

this case remittal was held not to be appropriate, because:

- the appellant's arguments were taken into account in the decision under appeal by the opposition division of its own motion;
- the appellant had had the opportunity to expand its argumentation in this respect before the board; and
- no concrete reason (e.g. submission of further evidence) was given by the appellant for the necessity for remittal.

However, in **T 1505/06**, the board was unable to review the decision of the opposition division not to postpone the oral proceedings despite the sudden illness of the professional representative, because of the lack of reasoning in the decision under appeal, and was thus unable to ascertain whether the right to be heard of the proprietor/appellant had been respected. It therefore had no choice but to remit the case to the opposition division for further prosecution pursuant to Article 111(1) EPC 1973. Since there was the possibility that the proprietor's right to be heard had not been respected, it was necessary that the proprietor had a renewed opportunity to present its case at oral proceedings before the opposition division by that representative.

7. Termination of appeal proceedings

7.1 Withdrawal of the opposition during appeal proceedings

In **T 340/05**, it was found to be established case law that withdrawal of the opposition in appeal proceedings has no impact on those proceedings if the opponent is the respondent and the opposition division has revoked the contested patent (see **T 629/90**). The board therefore has to re-examine the substance of the opposition division's decision. However, it could set it aside and maintain the patent as requested by the

n'est pas automatique. En l'espèce, le renvoi n'a pas été considéré comme approprié pour les raisons suivantes :

- la division d'opposition avait d'office pris en compte les arguments du requérant dans la décision attaquée ;
- le requérant avait eu l'occasion de développer son argumentation sur ce point devant la chambre ; et
- le requérant n'avait donné aucune raison concrète (présentation de preuves supplémentaires par exemple) justifiant un renvoi.

Cependant, dans l'affaire **T 1505/06**, la chambre n'a pas été en mesure de revoir la décision de la division d'opposition de ne pas reporter la procédure orale malgré la maladie soudaine du mandataire agréé car la décision attaquée était muette sur ce point. Il lui a donc été impossible d'établir si le droit d'être entendu du titulaire du brevet/requérant avait été respecté. La chambre n'a donc pas eu d'autre possibilité que de renvoyer l'affaire à la division d'opposition pour suite à donner, conformément à l'article 111(1) CBE 1973. Comme il se pouvait que le droit du titulaire du brevet d'être entendu n'avait pas été respecté, il importait que le titulaire du brevet ait une nouvelle occasion de plaider sa cause par le biais de ce mandataire agréé lors d'une procédure orale devant la division d'opposition.

7. Clôture de la procédure de recours

7.1 Retrait de l'opposition pendant la procédure de recours

Dans la décision **T 340/05**, la chambre a rappelé qu'il est de jurisprudence constante que le retrait de l'opposition pendant la procédure de recours n'a aucune incidence sur cette dernière si l'opposant est l'intimé et que la division d'opposition ait révoqué le brevet (cf. **T 629/90**). La chambre doit dans ce cas examiner sur le fond la décision de la division d'opposition. Elle ne peut toutefois annuler cette décision et maintenir le

jedoch nur dann aufheben und das Patent auf der Grundlage der Anträge der Beschwerdeführerin aufrechterhalten, wenn es den Erfordernissen des EPÜ genügt. Bei dieser Prüfung durch die Kammer können auch Beweismittel, die von der Einsprechenden vor der Zurücknahme der Einsprüche vorgebracht worden sind, herangezogen werden (s. auch T 900/03). Die Beschwerdegegnerin ist mit der Rücknahme des Einspruchs nicht mehr am Beschwerdeverfahren beteiligt, wenn sich die Frage einer Kostenverteilung nach Artikel 104 EPÜ 1973 nicht gestellt hat (s. T 789/89, ABI. EPA 1994, 482).

8. Abhilfe

In **T 704/05** war die Kammer der Auffassung, dass die Prüfungsabteilung ihre Entscheidung gemäß Artikel 109 (1) EPÜ 1973 im Wege der Abhilfe hätte aufheben können. Da die Prüfungsabteilung jedoch ausdrücklich daran gehindert ist, ihre Gründe für die Versagung der Abhilfe zu nennen, stehe es der Kammer nicht zu, diese Entscheidung zu kritisieren. Die nach Artikel 109 (1) EPÜ 1973 zwingend vorgeschriebene, aber notwendigerweise stillschweigende Beurteilung der Frage, ob die Gründe für eine negative Entscheidung durch eine Beschwerde ausgeräumt werden, ist keine Ermessensentscheidung und lässt somit keinen Raum für eine Prüfung der Frage, ob das Ermessen fehlerfrei ausgeübt wurde. Zwar war sich die Kammer dessen bewusst, dass diese Frage von den Beschwerdekammern in mehreren Entscheidungen anders beurteilt worden war – was in einigen Fällen so weit ging, dass die Nichtgewährung der Abhilfe als wesentlicher Verfahrensmangel gewertet wurde –, doch deutete sie vorsichtig an, dass diese Entscheidungen den Folgen, die sich aus dem der Prüfungsabteilung durch Artikel 109 (2) EPÜ 1973 auferlegten Stillschweigen ergeben, möglicherweise nicht gebührend Rechnung getragen hatten.

9. Einreichen geänderter Ansprüche im Beschwerdeverfahren

9.1 Zulässigkeit der Einreichung von geänderten Ansprüchen im Beschwerdeverfahren

In der Sache **T 1060/04** ergab sich der gemäß dem zweiten, dritten und vierten Hilfsantrag geänderte Anspruch 1 aus der Kombination von Anspruch 1 in der erteilten Fassung mit den Merkmalen

appellant only if the specification meets the requirements of the EPC. When the board examines the decision, evidence can be cited which has been submitted by an opponent before the opposition was withdrawn (see also T 900/03). A respondent who discontinues his opposition ceases to be a party to appeal proceedings unless the question of an apportionment of costs under Article 104 EPC 1973 has arisen (see T 789/89, OJ EPO 1994, 482).

8. Interlocutory revision

The board in **T 704/05** found that the examining division could have set its decision aside by way of interlocutory decision pursuant to Article 109(1) EPC 1973. However, given that the examining division is expressly precluded from giving its reasons for not granting interlocutory revision, it was not open to the board to criticise this omission. The mandatory but necessarily silent judgment made pursuant to Article 109(1) EPC 1973 as to whether an appeal refutes the reasons for a refusal is not an exercise of discretion and *ipso facto* leaves no room for an inquiry as to whether discretion was properly exercised. The board was aware that a number of decisions of the boards of appeal had taken a different view on this point – to the extent of sometimes castigating such omission as a substantial procedural violation – but respectfully suggested that these decisions had not given sufficient weight to the implications of the silence imposed on the examining division by Article 109(2) EPC 1973.

9. Filing of amended claims in appeal proceedings

9.1 Admissibility of filing amended claims in appeal proceedings

In case **T 1060/04**, claim 1 amended according to the second, third and fourth auxiliary requests resulted from the combination of claim 1 as granted with the features of dependent claims 2 and

brevet sur la base des requêtes du requérant que si le brevet satisfait aux conditions énoncées dans la CBE. Au cours de cet examen par la chambre, il est possible d'invoquer des moyens de preuve présentés par l'opposant avant le retrait des oppositions (cf. également T 900/03). Après le retrait de l'opposition, l'intimé n'est plus partie à la procédure de recours si la question de la répartition des frais selon l'article 104 CBE 1973 ne se pose pas (cf. décision T 789/89, JO OEB 1994, 482).

8. Révision préjudicielle

Dans la décision **T 704/05**, la chambre est parvenue à la conclusion que la division d'examen aurait pu annuler sa décision par voie de révision préjudicielle conformément à l'article 109(1) CBE 1973. Cependant, étant donné qu'il est expressément interdit à la division d'examen d'exposer les motifs de sa décision lorsqu'elle n'accorde pas la révision préjudicielle, la chambre n'était pas à même de critiquer cette omission. La décision obligatoire, mais nécessairement tacite, qui est prise au titre de l'article 109(1) CBE 1973 quant à la question de savoir si le recours réfute les motifs du rejet n'est pas en soi l'exercice d'un pouvoir d'appréciation, si bien qu'il n'est pas possible d'examiner si le pouvoir d'appréciation a été correctement exercé. La chambre a déclaré avoir certes conscience qu'un certain nombre de décisions des chambres de recours adoptent un point de vue différent à ce sujet, au point que de telles omissions sont parfois qualifiées de vices substantiels de procédure. Toutefois, elle a fait observer que ces décisions n'avaient peut-être pas suffisamment tenu compte des implications du silence imposé à la division d'examen par l'article 109(2) CBE 1973.

9. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours

9.1 Recevabilité du dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours

Dans l'affaire **T 1060/04**, la revendication 1 modifiée conformément aux deuxième, troisième et quatrième requêtes subsidiaires résultait respectivement de la combinaison de la revendication 1

der abhängigen Ansprüche 2 und 3, des abhängigen Anspruchs 4 und der abhängigen Ansprüche 4 und 6 in der jeweils erteilten Fassung. Die entsprechenden Anträge waren vom beschwerdeführenden Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht worden und stellten eine Änderung seines Vorbringens dar. Ihre Zulassung lag daher im Ermessen der Kammer (Artikel 10b (1) Satz 1 VOBK) und hing von der Komplexität des neuen Vorbringens, dem Stand des Verfahrens und der gebotenen Verfahrensökonomie ab (Artikel 10b (1) Satz 2 VOBK).

Zum Argument des Beschwerdeführers, die Einsprechenden/Beschwerdegegner müssten darauf eingestellt sein, die Patentierbarkeit der abhängigen Ansprüche zu erörtern, wies die Kammer unter anderem darauf hin, dass die Tatsache, dass ein gegen den Gegenstand eines unabhängigen Anspruchs gerichteter Einspruch sich implizit auch auf einen Gegenstand erstreckt, der in Ansprüchen definiert wird, die von diesem Anspruch abhängen (s. G 9/91, Nr. 11 der Gründe), nicht unbedingt bedeutet, dass die Beteiligten wie auch die Kammer darauf gefasst sein müssen, jederzeit im Verfahren die Gewährbarkeit und Patentierbarkeit von geänderten unabhängigen Ansprüchen einschließlich des Gegenstands von hiervon abhängigen Ansprüchen in der erteilten Fassung zu beurteilen. Unter den gegebenen Umständen war die Kammer nicht bereit, die in dem gemäß den neuen Hilfsanträgen geänderten Anspruch 1 aufgenommenen Merkmale der abhängigen Ansprüche zu berücksichtigen. Sie entschied in der mündlichen Verhandlung, die entsprechend dem vom Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung eingereichten zweiten bis vierten Hilfsantrag geänderten Anspruchssätze nicht zum Verfahren zuzulassen.

In **T 470/04** reichte der beschwerdeführende Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung, an welcher der Beschwerdegegner/Einsprechende nicht teilnahm, einen geänderten Satz von 15 Ansprüchen ein. Da der Anspruchssatz auf einer Kombination von bereits in der Akte enthaltenen Ansprüchen beruhte, als Erwiderung auf von der Kammer in der mündlichen Verhandlung erhobene Einwände eingereicht worden war, nichts an dem in der angefochtenen Entschei-

3, dependent claim 4, and dependent claims 4 and 6 as granted, respectively. These requests were submitted by the appellant/patent proprietor during the oral proceedings held before the board and represented an amendment to the appellant's case. Its admissibility was therefore at the board's discretion (Article 10b(1) RPBA, first sentence) and depended on the complexity of the new subject-matter submitted, the current state of the proceedings and the need for procedural economy (Article 10b(1) RPBA, second sentence).

Inter alia, as regards the appellant's line of argument that the opponents/respondents should be prepared to discuss the patentability of the features of the dependent claims, the board noted that the fact that an opposition directed to the subject-matter of an independent claim also covered implicitly subject-matter defined in claims which depended on the independent claim (see G 9/91, point 11 of the reasons) did not necessarily imply that the parties and also the board should be prepared at any time in the proceedings to assess the allowability and patentability of amended independent claims including subject-matter defined in dependent claims as granted. In the circumstances of the case at issue, the board was not prepared at such a late stage of the proceedings to assess the features of the dependent claims incorporated in claim 1 amended according to the new auxiliary requests. The board decided during the oral proceedings not to admit into the proceedings the sets of claims amended according to the second to fourth auxiliary requests submitted by the appellant during the oral proceedings.

In **T 470/04**, during oral proceedings before the board, which were not attended by the respondent/opponent, the appellant/patent proprietor submitted an amended set of 15 claims. Since the amended set of claims was based on a combination of claims already on file, was submitted as a response to objections raised by the board during oral proceedings, did not modify the main point of discussion defined by the decision under appeal and by the statement

du brevet tel que délivré avec les caractéristiques des revendications dépendantes 2 et 3, de la revendication dépendante 4, et des revendications dépendantes 4 et 6 du brevet tel que délivré. Ces requêtes avaient été présentées par le requérant/titulaire du brevet au cours de la procédure orale tenue devant la chambre et constituaient une modification des moyens invoqués par le requérant. L'admission de cette modification était donc laissée à l'appréciation de la chambre (article 10ter(1) RPCR, première phrase) et dépendait de la complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe d'économie de la procédure (article 10ter(1) RPCR, deuxième phrase).

Concernant l'argumentation du requérant selon laquelle les opposants/intimés devaient être prêts à discuter de la brevetabilité des caractéristiques des revendications dépendantes, la chambre a notamment indiqué que le fait qu'une opposition visant l'objet d'une revendication indépendante couvre aussi implicitement l'objet défini dans des revendications qui dépendent de la revendication indépendante (cf. G 9/91, point 11 des motifs), n'implique pas nécessairement que les parties comme la chambre doivent être prêtes à tout moment de la procédure à apprécier l'admissibilité et la brevetabilité de revendications indépendantes modifiées et de l'objet défini dans les revendications dépendantes du brevet tel que délivré. En l'espèce, la chambre n'était pas prête à examiner, à un stade aussi avancé de la procédure, les caractéristiques des revendications dépendantes incorporées dans la revendication 1, qui avait été modifiée conformément aux nouvelles requêtes subsidiaires. Au cours de la procédure orale, la chambre a décidé de ne pas admettre dans la procédure les jeux de revendications modifiés selon les deuxième, troisième et quatrième requêtes subsidiaires présentées par le requérant lors de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 470/04**, le requérant/titulaire du brevet avait soumis un jeu modifié de quinze revendications au cours de la procédure orale devant la chambre, à laquelle l'intimé/opposant n'avait pas assisté. La chambre a jugé que ces requêtes étaient admises en l'espèce, puisque le jeu modifié de revendications était basé sur une combinaison de revendications figurant déjà au dossier, qu'il avait été soumis en réponse aux objections soulevées par la chambre au

derung und in der Beschwerdebegründung festgelegten Hauptdiskussionspunkt, nämlich fehlender erfinderischer Tätigkeit, änderte, und von der Kammer ohne Weiteres in der mündlichen Verhandlung behandelt werden konnte, gelangte die Kammer zu dem Schluss, dass die entsprechenden Anträge unter den vorliegenden Umständen zulässig seien (s. Artikel 10b (1) und (3) VOBK). Darüber hinaus sei sie nicht verpflichtet, ihre Entscheidung nur deshalb aufzuschieben, weil der ordnungsgemäß geladene Beschwerdegegner in der mündlichen Verhandlung nicht anwesend sei; dieser könne so behandelt werden, als stütze er sich lediglich auf sein schriftliches Vorbringen (s. Artikel 11 (3) VOBK). Die Entscheidung der Beschwerdekammer über den in der mündlichen Verhandlung eingereichten neuen Satz geänderter Ansprüche verstieß daher nicht gegen die Erfordernisse des Artikels 113 (1) EPÜ 1973.

9.2 Kriterien für die Berücksichtigung geänderter Ansprüche

In der Entscheidung **T 87/05** erinnerte die Kammer zunächst an den Inhalt der für die Zulassung von verspäteten Anträgen zum Verfahren maßgeblichen Vorschriften der VOBK und führte sodann aus, dass diese Vorschriften größtenteils die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammer zur Zulässigkeit derartiger Anträge kodifizierten, wobei unter anderem die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und der Grundsatz der Verfahrensökonomie zu berücksichtigen seien (Artikel 10b VOBK).

Im vorliegenden Fall war unbestritten, dass nicht alle Anträge rechtzeitig, das heißt in Erwiderung auf die Beschwerdebegründung, eingereicht worden waren (Artikel 10a (2) VOBK), und dass sie somit verspätet waren (sie waren sogar nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung vorgelegt worden). Ihre Zulassung zum Verfahren lag somit im Ermessen der Kammer (Artikel 10b VOBK).

Dass geänderte Ansprüche eindeutig gewährbar sein müssen, d. h., dass die vorgenommenen Änderungen zumindest den formellen Vorschriften des EPÜ genügen müssen und dass sie keinen Anlass zu bislang nicht erhobenen Einwänden geben dürfen, sodass sie von den anderen Beteiligten und von der Kammer in einem so fortgeschrittenen

of grounds of appeal, i.e. lack of inventive step, and could be easily dealt with by the board at the oral proceedings, the board concluded that these requests were admissible under the circumstances of the case (see Article 10b(1) and (3) RPBA). Moreover, the board was not obliged to delay its decision in the proceedings by reason only of the absence at the oral proceedings of the duly summoned respondent, which might then be treated as relying only on its written case (see Article 11(3) RPBA). Therefore, the board's decision on the new set of amended claims submitted during oral proceedings did not contravene the requirements of Article 113(1) EPC 1973.

9.2 Criteria for taking amendments to claims into consideration

In decision **T 87/05**, the board drew attention to the provisions of the RPBA governing the admission of belated requests into proceedings, which mainly codified the consistent case law of the boards of appeal concerning the admissibility of such requests, having regard to, *inter alia*, the complexity of the new subject-matter, the current state of the proceedings and the need for procedural economy (Article 10b RPBA).

In the case at issue, it was clear that not all the requests had been presented in due time, i.e. with the reply to the statement of grounds of appeal (Article 10a(2) RPBA); they had even been submitted after the invitation to oral proceedings and were therefore belated. The decision whether to admit them was at the discretion of the board (Article 10b RPBA).

From the general principle of procedural economy cited in Article 10b(1) and (3) RPBA as a criterion for the exercise of the board's discretion in deciding to admit or refuse belated requests, it follows that amended claims must be clearly admissible, meaning that the amendments at least meet the formal requirements of the EPC and do not give

cours de la procédure orale, qu'il ne modifiait pas le cœur du débat défini par la décision attaquée et par le mémoire exposant les motifs du recours, à savoir l'absence d'activité inventive, et qu'il pouvait être aisément traité par la chambre lors de la procédure orale (cf. art. 10ter(1) et (3) RPCR). En outre, la chambre n'était pas tenue de différer sa décision au seul motif que l'intimé dûment convoqué était absent lors de la procédure orale; elle pouvait en ce cas considérer que l'intimé se fondait uniquement sur ses écritures (cf. art. 11(3) RPCR). La décision de la chambre relative au nouveau jeu de revendications modifiées soumis au cours de la procédure orale n'allait donc pas à l'encontre des exigences de l'article 113(1) CBE 1973.

9.2 Critères pour la prise en considération des modifications des revendications

Dans la décision **T 87/05**, la chambre, après en avoir rappelé la teneur, a énoncé que les dispositions du RPCR régissant l'admission dans la procédure de requêtes tardives codifient pour sa plus grande part la jurisprudence constante des chambres de recours relative à la recevabilité de requêtes de telle nature en tenant compte, entre autres, de la complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe d'économie de la procédure (article 10ter RPCR).

En l'espèce, il était incontestable que toutes les requêtes n'avaient pas été présentées en temps utile, à savoir avec la réponse au mémoire de recours (article 10bis(2) RPCR) et qu'elles étaient par conséquent tardives, étant même présentées après la convocation à la procédure orale. Leur admission dans la procédure relevait donc du pouvoir d'appréciation de la chambre (article 10ter RPCR).

Le fait que les revendications modifiées doivent être clairement admissibles, à savoir que les modifications apportées satisfassent tout au moins aux exigences formelles de la CBE et ne soulèvent pas d'objections jusqu'alors absentes et puissent ainsi être aisément et sans délai appréciées quant à leur brevetabilité par les autres parties et la chambre à

Verfahrensstadium ohne Weiteres und unverzüglich unter dem Gesichtspunkt der Patentierbarkeit beurteilt werden können, ergibt sich aus dem allgemeinen Grundsatz der Verfahrensökonomie, der in Artikel 10b (1) und (3) VOBK als eines der Kriterien genannt wird, das die Kammer bei der Ausübung ihres Ermessens, verspätete Anträge zuzulassen oder zurückzuweisen, beachten muss.

Vorliegend stellte die Kammer insbesondere zum Anspruch gemäß dem Hauptantrag fest, dass die von der Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin nunmehr angebotene Auslegung der im streitigen Patent beigelegten Bedeutung widersprach und auch mit der darin enthaltenen Beschreibung nicht in Einklang stand. Dieses Vorbringen stimmte darüber hinaus nicht mit den Argumenten überein, die die Beschwerdegegnerin selbst im Einspruchsverfahren zur Neuheit vorgebracht hatte. Daraus folgte die Kammer, dass die von der Beschwerdegegnerin angebotene Auslegung die Zweifel nicht ausräumen konnte, sodass der verspätete Antrag nicht eindeutig zulässig war. Da damit in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium neue Einwände aufgeworfen würden, könne der Hauptantrag nicht in das Verfahren zugelassen werden, so die Kammer.

In der Sache **T 1273/04** stellte die Kammer nach eingehenden Erwägungen, für die sie sich auf die Bestimmungen der VOBK und die Praxis der Beschwerdekammer stützte, fest, dass ein geänderter Anspruch, der in der mündlichen Verhandlung verspätet eingereicht wird, nur dann zugelassen werden kann, wenn er aufgrund einer eindeutig zulässigen Änderung eindeutig gewährbar ist. Nach Auffassung der Kammer ist dieser Grundsatz im Prüfungsbeschwerdeverfahren in der Weise anzupassen, dass berücksichtigt wird, inwieweit die Anmeldung geprüft worden ist. In Anwendung dieser Kriterien auf den vorliegenden Fall entschied die Kammer, dass Anspruch 1 des Hauptantrags in eindeutig zulässiger Weise geändert worden sei. Die Änderung habe jedoch zu einem Wechsel des beanspruchten Gegenstands und damit zu einer Neuausrichtung geführt, die eine neue Untersuchung des Stands der Technik und unter Umständen sogar eine erneute Recherche zur Beurteilung der Neuheit erfordert hätte. Der Hauptantrag wurde daher nicht zugelassen.

rise to new objections and can therefore be assessed as to patentability easily and without delay by the other parties and the board even at an advanced stage of the proceedings.

In the case at issue, the board noted in particular, concerning the claim according to the main request, that the interpretation given by the respondent/patent proprietor contradicted the meaning given in the contested patent and was inconsistent with the description of the latter. Moreover, this line of argument conflicted with the arguments regarding novelty which the respondent itself had put forward during the opposition proceedings. The board concluded that the belated request was not clearly admissible, since the respondent's interpretation could not dispel the doubts on the matter. With further objections thus arising at an advanced stage, the board could not admit the main request into the proceedings.

The board in case **T 1273/04**, after detailed reasons based on the provisions of the RPBA and the practice of the boards of appeal, came to the conclusion that in order to be admissible an amended claim belatedly filed in oral proceedings must be clearly allowable by virtue of a clearly permissible amendment. However, in the board's view, this principle had to be tempered in examination appeal proceedings by having regard to the extent to which the application was examined. Applying the criteria to the case at issue, the board decided that claim 1 of the main request was amended in a manner which was clearly permissible. However, the amendment had shifted the subject-matter claimed in a divergent manner which would require a new study of the prior art and potentially even review of the search in order to assess novelty. The main request was therefore not admitted.

un stade aussi avancé de la procédure, relève du principe général d'économie de la procédure cité dans l'article 10ter(1) et (3) RPCR comme critère d'exercice du pouvoir d'appréciation de la chambre d'admettre ou de rejeter des requêtes tardives.

En l'espèce, la chambre a notamment relevé à propos de la revendication de la requête principale que l'interprétation donnée par l'intimée/titulaire du brevet contredisait le sens donné dans le brevet litigieux et était inconsistante avec la description de ce dernier. En outre, cette ligne d'argumentation n'était point en harmonie avec les arguments soutenus par l'intimée même au titre de la nouveauté lors de la procédure d'opposition. La chambre en a déduit que l'interprétation donnée par l'intimée ne permettant pas de lever le doute, la requête tardive n'était pas clairement admissible. Soulevant ainsi de nouvelles objections à un stade avancé de la procédure, la chambre n'a pas admis la requête principale dans la procédure.

Dans l'affaire **T 1273/04**, après avoir fourni des motifs détaillés sur la base des dispositions du RPCR et de la pratique des chambres de recours, la chambre a conclu que pour pouvoir être autorisée, une revendication modifiée déposée tardivement au cours de la procédure orale doit être clairement admissible du fait d'une modification clairement acceptable. De l'avis de la chambre, ce principe doit toutefois être relativisé pendant la procédure de recours, compte tenu de l'étendue de l'examen de la demande. Appliquant ces critères à l'affaire en question, la chambre a jugé que la revendication 1 de la requête principale avait été modifiée d'une manière clairement acceptable. Cependant, la modification avait déplacé l'objet revendiqué dans une mesure qui aurait nécessité une nouvelle étude de l'état de la technique, voire un réexamen de la recherche afin d'apprécier la nouveauté. La requête principale n'a donc pas été admise.

In der Sache **T 651/03** wurden der Hauptantrag und der erste Hilfsantrag erst in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereicht, ohne der ersten Instanz vorgelegt worden zu sein. Während Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag erst in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer geändert worden war, stimmte Anspruch 1 gemäß dem ersten Hilfsantrag mit Anspruch 1 gemäß einem Hilfsantrag überein, der knapp einen Monat vor Durchführung der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vorgelegt worden war. Diese beiden Anträge waren zweifellos nicht rechtzeitig eingereicht worden und somit verspätet. Damit stellte sich die Frage nach ihrer jeweiligen Zulässigkeit.

In ihrer Entscheidung G 9/91 (Nr. 18 der Entscheidungsgründe) hat die Große Beschwerdekammer ausgeführt, dass es Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens sei, der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten. Ein Patentinhaber, der vor der Einspruchsabteilung unterlegen ist, ist somit berechtigt, die Beschwerdekammer um Überprüfung der zurückgewiesenen Anträge zu ersuchen oder im Beschwerdeverfahren rechtzeitig – insbesondere zusammen mit seiner Beschwerdebegründung oder seiner Erwiderung auf die Beschwerdebegründung – neue Anträge einzureichen. Möchte der Patentinhaber jedoch, dass weitere Anträge geprüft werden, so liegt deren Zulassung zum Verfahren im Ermessen der Kammer; hierauf hat der Patentinhaber/Antragsteller keinen Rechtsanspruch.

Bei der Ausübung des der Kammer zustehenden Ermessens, nicht rechtzeitig eingereichte Anträge zuzulassen oder aber zurückzuweisen, sind die in ständiger Rechtsprechung aufgestellten Kriterien zu beachten: Die Anträge müssen eindeutig gewährbar sein, ihre Einreichung darf keinen taktischen Missbrauch darstellen, und die entsprechend diesen Anträgen geänderten Ansprüche dürfen hinsichtlich der Beurteilung der Patentierbarkeit keine so neue Sachlage schaffen, dass von der anderen Partei vernünftigerweise nicht erwartet werden kann, sie zu berücksichtigen, ohne dass sich das Verfahren übermäßig in die Länge ziehen würde.

Zur Zulässigkeit des ersten Hilfsantrags stellte die Kammer fest, dass Anspruch 1 gemäß dem ersten Hilfsantrag unter

In **T 651/03**, the main request and auxiliary request 1 had only been submitted by the appellant during oral proceedings before the board and had never been filed before the department of first instance. While claim 1 of the main request had only been amended during the oral proceedings before the board, claim 1 of auxiliary request 1 corresponded to claim 1 of an auxiliary request which had been filed one month before the oral proceedings. The two requests had not been presented in due time, and the question of the admissibility of each request therefore arose.

In G 9/91 (point 18 of the Reasons), the Enlarged Board of Appeal stated that the main aim of the *inter partes* appeal procedure was to give the losing party the opportunity to contest the opposition division's decision. Thus a patent proprietor who lost a case before the opposition division was entitled to request the board of appeal to re-examine requests which had been rejected, or to present new requests in due time in the appeal proceedings, in particular with the statement of grounds of appeal or the reply thereto. However, this was not an absolute right of the patent proprietor/appellant; the decision on admission into the proceedings of any other requests which the patent proprietor wanted to be examined remained within the discretion of the board of appeal.

The exercise of the boards' discretion to admit or refuse requests which had not been presented in due time was governed by the criteria established by the consistent case law of the boards of appeal, requiring that such requests be clearly admissible, that filing them does not constitute a tactical abuse of procedure and that any amended claims do not, with regard to the assessment of patentability, give rise to a situation so new that it cannot reasonably be assumed that the other party could take it into consideration without unduly prolonging the proceedings.

Regarding the admissibility of auxiliary request 1, the board found that claim 1 according to this auxiliary request had

Dans l'affaire **T 651/03**, la requête principale et la requête subsidiaire 1 n'avaient été soumises par la requérante qu'au cours de la procédure orale devant la chambre et n'avaient jamais été déposées devant l'instance du premier degré. Alors que la revendication 1 selon la requête principale n'avait été modifiée que lors de la procédure orale devant la chambre, celle selon la requête subsidiaire 1 correspondait à la revendication 1 d'une requête subsidiaire qui avait été déposée juste un mois avant la tenue de la procédure orale devant la chambre. Ces deux requêtes n'avaient pas été présentées en temps utile et étaient par conséquent tardives. Se posait alors la question de la recevabilité de chacune de ces requêtes.

Dans sa décision G 9/91 (point 18 des motifs), la Grande Chambre de recours a déclaré que la finalité de la procédure de recours *inter partes* était principalement d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition. Un titulaire de brevet débouté devant la division d'opposition a donc le droit de demander à la chambre de recours de réexaminer les requêtes qui ont été rejetées ou d'en présenter de nouvelles en temps utile dans la procédure de recours, à savoir notamment avec son mémoire de recours ou avec sa réponse au mémoire de recours. Si, toutefois, le titulaire du brevet veut que d'autres requêtes soient examinées, leur admission dans la procédure est laissée à la discrétion de la chambre de recours; il ne s'agit pas là d'un droit absolu de la propriétaire/requérante.

Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire laissé à la chambre d'admettre ou non des requêtes qui n'avaient pas été présentées en temps utile, les critères établis par la jurisprudence constante des chambres de recours imposent que de telles requêtes soient clairement admissibles, que leur dépôt ne constitue pas un abus processuel tactique et que les revendications modifiées selon ces requêtes n'engendrent pas quant à l'appréciation de la brevetabilité, une situation si nouvelle qu'il ne puisse raisonnablement être présumé que l'autre partie ait pu la prendre en considération sans que la procédure soit rallongée de façon indue.

Sur la recevabilité de la requête subsidiaire 1, la chambre a constaté que la revendication 1 selon la requête subsi-

anderen in einer Weise geändert worden war, die zu einem Wechsel der Anspruchskategorie geführt hatte, indem ein Erzeugnisanspruch in einen Verwendungsanspruch umgewandelt worden war. Die Kammer erinnerte daran, dass es zwei Arten von Verwendungsansprüchen gibt, nämlich i) Ansprüche auf die Verwendung einer physikalischen Entität zur Erreichung einer Wirkung und ii) Ansprüche auf die Verwendung einer physikalischen Entität zur Herstellung einer anderen physikalischen Entität. Ein Verwendungsanspruch der Kategorie ii) entspricht konzeptuell einem Anspruch auf ein Verfahren, das einen Schritt umfasst, in dem die physikalische Entität zur Herstellung eines Erzeugnisses verwendet wird. Gemäß Artikel 64 (2) EPÜ 1973 erstreckt sich der durch einen derartigen Verfahrensanspruch verliehene Schutz auf jedes Erzeugnis, das unmittelbar mit Hilfe dieses Verfahrens gewonnen wird.

Vorliegend gelangte die Kammer zu dem Schluss, dass der Wechsel von Erzeugnisanspruch 1 des erteilten Patents zu Verwendungsanspruch 1 gemäß dem ersten Hilfsantrag den Patentschutz ausweitete und daher den Erfordernissen des Artikels 123 (3) EPÜ 1973 zuwiderlief. Dieser verspätet eingereichte Antrag sei somit eindeutig nicht gewährbar. In Ausübung des ihr zustehenden Ermessens entschied die Kammer daher, ihn nicht zum Verfahren zuzulassen.

10. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

10.1 Wesentlicher Verfahrensmangel

10.1.1 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung

In **T 1366/05** hielt die Kammer die Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht für "begründet" im Sinne von Regel 68 (2) EPÜ 1973, weil die Einspruchsabteilung lediglich das Vorbringen des Einsprechenden zur Neuheit allgemein zusammengefasst und ihre eigene Schlussfolgerung bloß wiedergegeben hatte, ohne die maßgeblichen Stellen in den Entgegenhaltungen, die darin offenbarten spezifischen Merkmale und die Erwägungen anzugeben, warum diese Merkmale in Verbindung miteinander offenbart waren, was zwingend zu der Schlussfolgerung geführt hätte, dass der beanspruchte Gegenstand nicht neu

been amended by, *inter alia*, re-categorisation as a use claim instead of a product claim. The board observed that there were two categories of use claim, involving (i) the use of a physical entity to achieve an effect, or (ii) the use of a physical entity to produce another physical entity. A use claim falling into category (ii) was conceptually equivalent to a claim for a process comprising a step in which the physical entity is used to obtain a product. By virtue of Article 64(2) EPC 1973, the protection conferred by such a process claim extends to the products directly obtained by the process in question.

In the case at issue, the board concluded that the shift from product claim 1 in the patent as granted to use claim 1 according to auxiliary request 1 had the effect of extending the protection conferred by the patent as granted, and thereby contravened the requirements of Article 123(3) EPC 1973. Therefore, the late-filed request was not clearly admissible, and the board, in the exercise of its discretion, decided not to admit the request into the proceedings.

10. Reimbursement of appeal fees

10.1 Substantial procedural violation

10.1.1 Inadequate reasons given in the decision at first instance

The board held in **T 1366/05** that the opposition division's decision was not "reasoned" within the meaning of Rule 68(2) EPC 1973, since the opposition division had merely summarised the submissions of the opponent in respect of novelty generally and had simply made a statement of the conclusion reached by the opposition division without indicating relevant passages of the documents cited, specific features disclosed therein and considerations why those features were disclosed in combination resulting necessarily in the conclusion of lack of novelty of the subject-matter claimed (see also p. 91).

diaire 1 avait été modifiée, entre autres, en changeant la catégorie de la revendication, à savoir en transformant la revendication de produit en une revendication d'utilisation. La chambre a rappelé qu'il existe deux catégories de revendications d'utilisation, à savoir : (i) l'utilisation d'une entité physique pour atteindre un effet et (ii) l'utilisation d'une entité physique pour produire une autre entité physique. Une revendication d'utilisation de la catégorie (ii) équivaut, sur le plan conceptuel, à une revendication relative à un procédé comportant une étape au cours de laquelle est utilisée l'entité physique pour générer un produit. En vertu de l'article 64(2) CBE 1973 la protection conférée par une telle revendication de procédé s'étend à tout produit directement obtenu par ce procédé.

En l'espèce, la chambre est arrivée à la conclusion que le passage de la revendication 1 de produit du brevet tel que délivré à la revendication 1 d'utilisation selon la requête subsidiaire 1 étendait la protection conférée par le brevet tel que délivré et par conséquent contrevenait aux exigences de l'article 123(3) CBE 1973. Par conséquent, cette requête déposée tardivement n'était pas clairement admissible. La chambre a donc décidé, en vertu du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose, de ne pas l'admettre dans la procédure.

10. Remboursement de la taxe de recours

10.1 Vice substantiel de procédure

10.1.1 Motivations insuffisantes d'une décision rendue en première instance

Dans l'affaire **T 1366/05**, la chambre a estimé que la décision de la division d'opposition n'était pas "motivée" au sens de la règle 68(2) CBE 1973, parce que la division d'opposition s'était bornée à résumer les arguments avancés par l'opposant eu égard à la nouveauté en général, et qu'elle avait simplement indiqué la conclusion à laquelle elle était parvenue, sans indiquer les passages pertinents des documents cités, ni les caractéristiques spécifiques décrites dans ces documents et les raisons pour lesquelles elle avait jugé que ces caractéristiques étaient divulguées dans une combinaison donnant nécessaire-

sei (s. auch S. 91). Dieses Versäumnis wurde als wesentlicher Verfahrensmangel gewertet.

10.1.2 Fehlbeurteilung durch die erste Instanz

Laut **T 687/05** stellte die Tatsache, dass die angefochtene Entscheidung auf einer falschen Auslegung von Artikel 100 c) EPÜ 1973 basierte, weil es in der Entscheidungsbegründung um die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ 1973 in Bezug auf die Stammanmeldung ging, keinen "Verfahrensmangel" dar, sondern lediglich eine fehlerhafte Rechtsanwendung. Damit waren die Voraussetzungen für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ 1973, jedenfalls aus diesem Grund, nicht erfüllt (s. auch S. 83).

10.1.3 Anträge eines Beteiligten, auf den der Einspruch nicht wirksam übertragen wurde

In **T 1178/04** war ein Verfahrensmangel im Sinne von Regel 67 EPÜ 1973 aufgetreten, der darin bestand, dass die Anträge zur Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung von einem Beteiligten gestellt wurden, auf den der Einspruch augenscheinlich, aber nicht wirksam übertragen worden war. Diese Anträge waren unzulässig.

VII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE

1. Das EPA als ISA

1.1 Widerspruchsverfahren

Die Regeln 40 und 68 PCT wurden mit Wirkung vom 1. April 2005 geändert. Infolge dieser Änderung wird der Widerspruch nur noch in einer einzigen Instanz überprüft, nämlich von dem Überprüfungsgremium. Dieses vereinfachte Widerspruchsverfahren wurde in der in 2000 revidierten Fassung des EPÜ festgeschrieben, das am 13. Dezember 2007 in Kraft getreten ist.

Laut Mitteilung des EPA vom 1. März 2005 über das Widerspruchsverfahren nach dem PCT (ABI. EPA 2005, 226) wird das EPA bis zum Inkrafttreten der revidierten Fassung des EPÜ weiterhin jede Aufforderung zur Zahlung solcher

This failure amounted to a substantial procedural violation.

10.1.2 Error of judgment by a department of first instance

In **T 687/05** the board held that the fact that the decision under appeal was based on an incorrect interpretation of Article 100(c) EPC 1973, due to its reasoning being based on examination of the requirements under Article 76(1) EPC 1973 with respect to the parent application, did not constitute a "procedural" violation, but was simply an error in the application of the law. Thus, the requirements of Rule 67 EPC 1973 for reimbursement of the appeal fee were not fulfilled, at least for this reason (see also p. 83).

10.1.3 Requests made by party to whom opposition had been invalidly transferred

In **T 1178/04** a procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC 1973 had occurred, in that the requests relating to the patentability of the claimed invention were made in the oral proceedings before the opposition division by a party to whom the opposition had been purportedly but invalidly transferred. These requests were inadmissible.

VII. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY

1. The EPO acting as an ISA

1.1 Protest procedure

Rules 40 and 68 PCT were amended with effect from 1 April 2005, replacing the previous two-stage protest procedure with examination by a single review body. The streamlined procedure was incorporated into the EPC 2000, which entered into force on 13 December 2007.

According to the Notice from the EPO dated 1 March 2005 concerning the protest procedure under the PCT (OJ EPO 2005, 226), pending entry into force of the revised version of the EPC the EPO continues to subject any

ment lieu de conclure à l'absence de nouveauté de l'objet revendiqué (cf. également p. 91). Cette omission constituait un vice substantiel de procédure.

10.1.2 Erreur d'appréciation commise en première instance

Dans l'affaire **T 687/05**, la chambre a considéré que le fait que la décision attaquée s'appuie sur une interprétation erronée de l'article 100 c) CBE 1973, son raisonnement étant fondé sur l'examen des exigences énoncées à l'article 76(1) CBE 1973 eu égard à la demande principale, ne constituait pas un vice substantiel de procédure, mais une simple erreur dans l'application du droit. Par conséquent, les conditions du remboursement de la taxe de recours prévues à la règle 67 CBE 1973 n'étaient pas remplies, du moins pour cette raison (cf. également p. 83).

10.1.3 Requêtes formulées par une partie à laquelle la qualité d'opposant n'a pas été valablement transmise

Dans la décision **T 1178/04**, la chambre a conclu à un vice de procédure au sens de la règle 67 CBE 1973, étant donné que les requêtes relatives à la brevetabilité de l'invention revendiquée avaient été présentées pendant la procédure orale devant la division d'opposition par une partie à laquelle la qualité d'opposant avait été soi-disant transmise, mais pas valablement. Ces requêtes étaient irrecevables.

VII. L'OEB AGISSANT EN QUALITÉ D'ADMINISTRATION PCT

1. L'OEB agissant en qualité d'ISA

1.1 Procédure de réserve

Les règles 40 et 68 PCT ont été modifiées avec effet au 1^{er} avril 2005. Suite à cette modification, les réserves ne sont plus examinées que par une seule instance : l'organe de réexamen. Cette procédure de réserve simplifiée a été intégrée à la CBE 2000, entrée en vigueur le 13 décembre 2007.

Conformément au Communiqué de l'OEB du 1^{er} mars 2005 relatif à la procédure de réserve prévue par le PCT (JO OEB 2005, 226), l'OEB a continué, jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle version de la CBE, de réexaminer au

zusätzlichen Gebühren intern überprüfen, bevor der Widerspruch der Beschwerdekammer vorgelegt wird. Diese Überprüfung führt das EPA als Dienstleistung durch.

In **W 26/06** hinterfragte die Kammer den Status des laut Mitteilung des EPA vom 1. März 2005 eingerichteten vorläufigen Widerspruchsverfahrens. Die Entscheidung **W 26/06** betraf einen gemäß Regel 40.2 c) PCT in der seit 1. April 2005 geltenden Fassung (neue Regel 40 PCT) eingelegten Widerspruch gegen eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren. Die Kammer war der Auffassung, dass sich aufgrund des unterschiedlichen Zeitpunkts des Inkrafttretens der geänderten Vorschriften des PCT und des EPÜ ein Konflikt zwischen den modifizierten PCT-Vorschriften sowie einigen EPÜ-Vorschriften und den entsprechenden Vorschriften und/oder Mitteilungen des EPÜ ergebe. Die geänderten PCT-Vorschriften und Artikel 150 (2) EPÜ 1973 (Vorrang des PCT gegenüber dem EPÜ bei mangelnder Übereinstimmung) ließen keinen Raum mehr für eine Überprüfung auf freiwilliger Basis als Dienstleistung des EPA (s. auch **W 1/06**).

Demgegenüber urteilte die Kammer in **W 20/06**, dass zwischen Regel 40.2 c) PCT in der seit 1. April 2005 geltenden Fassung und Artikel 154 (3) EPÜ 1973 kein Konflikt bestehe und dass Artikel 150 (2) Satz 3 EPÜ 1973 nicht anwendbar sei. Die Kammer vermochte keinen Unterschied zwischen den bisherigen und den gegenwärtigen Erfordernissen des PCT zu erkennen, der in irgendeiner Weise zu einem Konflikt mit dem noch geltenden Artikel 154 (3) EPÜ 1973 führen würde, da jede Beschwerdekammer als organisatorischer Teil des Europäischen Patentamts gemäß Regel 40.2 c) Satz 2 PCT ein im Rahmen des EPA in seiner Eigenschaft als ISA gebildetes Prüfungsgremium sei, das befugt sei, über Widersprüche in vollem Umfang zu entscheiden. Nur den Beschwerdekammern seien die Befugnisse verliehen worden, die dem Prüfungsgremium gemäß der geltenden Regel 40.2 c) Satz 2 PCT zustünden. Vor Befassung der Beschwerdekammer mit einem Widerspruch könne daher vorab eine interne Überprüfung durchgeführt werden (s. auch **W 22/06**, **W 2/07** und **W 6/07**).

invitation to pay such additional fees to an internal review, prior to submission of the protest to the board of appeal. This review is in the nature of a service from the EPO.

In **W 26/06** the board questioned the status of the interim protest procedure established under the Notice from the EPO dated 1 March 2005. Decision **W 26/06** concerned a protest filed under Rule 40.2(c) PCT as in force from 1 April 2005 (new Rule 40 PCT) against an invitation to pay additional search fees. The board held that the difference in the point of time for the entry into force of the amended regulations of the PCT and of the EPC resulted in a situation of conflict between the amended regulations under the PCT and some provisions of the EPC and the corresponding regulations and/or notices from the EPO. In the board's view, the amended provisions of the PCT and Article 150(2) EPC 1973 (prevalence of PCT over EPC in case of conflict) did not leave room for a further review carried out on a voluntary basis as a service from the EPO (see also **W 1/06**).

In **W 20/06**, by contrast, the board held that there was no conflict between Rule 40.2(c) PCT as in force from 1 April 2005 and Article 154(3) EPC 1973 and that Article 150(2), third sentence, EPC did not apply. The board did not see any differences in the former and actual requirements under the PCT which could in any respect result in a conflict with Article 154(3) EPC 1973 still in force, because each board of appeal, being an organisational part of the European Patent Office (EPO), constituted a review body within the framework of the EPO as ISA in compliance with Rule 40.2(c), second sentence, PCT, having the competence to decide fully on the protest. The board held that only the boards of appeal were given the powers required for the review body in the presently valid Rule 40.2(c), second sentence, PCT. An internal preliminary review could be performed prior to submission of the protest to the board of appeal (see also **W 22/06**, **W 2/07** and **W 6/07**).

niveau interne chaque invitation à payer les taxes additionnelles avant de soumettre la réserve à la chambre de recours, ce réexamen étant effectué à titre de service.

Dans la décision **W 26/06**, la chambre s'est interrogée sur le statut de la procédure de réserve prévue pour la période transitoire conformément au Communiqué de l'OEB du 1^{er} mars 2005. La décision **W 26/06** concernait une réserve formulée au titre de la règle 40.2 c) PCT, dans sa version valable à compter du 1^{er} avril 2005 (nouvelle règle 40 PCT), à l'encontre d'une invitation à payer des taxes de recherche additionnelles. La chambre a estimé qu'il résultait de l'écart entre les dates d'entrée en vigueur des dispositions modifiées du PCT et de la nouvelle CBE un conflit entre, d'une part, les règles modifiées du PCT et, d'autre part, certaines dispositions de la CBE et de son règlement d'exécution et/ou les communiqués publiés par l'OEB. De l'avis de la chambre, les dispositions modifiées du PCT et l'article 150(2) CBE 1973 (prévalence du PCT sur la CBE en cas de conflit) excluent la possibilité qu'un réexamen soit réalisé volontairement par l'OEB, à titre de service (cf. également **W 1/06**).

Dans la décision **W 20/06**, en revanche, la chambre a estimé qu'il n'y avait pas de conflit entre la règle 40.2 c) PCT en vigueur à compter du 1^{er} avril 2005 et l'article 154(3) CBE 1973, et que l'article 150(2), troisième phrase CBE 1973 ne s'appliquait pas. La chambre n'a constaté, entre les anciennes et les nouvelles exigences du PCT, aucune différence qui puisse d'une quelconque manière générer de conflit avec l'article 154(3) CBE 1973 encore en vigueur car chacune des chambres de recours, en tant qu'élément de la structure organisationnelle de l'Office européen des brevets (OEB), est un organe de réexamen constitué dans le cadre de l'OEB en qualité d'ISA, conformément à la règle 40.2 c), deuxième phrase PCT, et est compétente pour statuer définitivement sur la réserve. La chambre a estimé que seules les chambres de recours sont investies des pouvoirs dont doit disposer l'organe de réexamen conformément à la règle 40.2 c), deuxième phrase PCT, telle qu'actuellement en vigueur. Un réexamen préliminaire pourrait être effectué au niveau interne avant que la réserve soit soumise à la chambre de recours (cf. également **W 22/06**, **W 2/07** et **W 6/07**).

2. Das EPA als IPEA**2.1 Widerspruchsverfahren**

In **W 21/04** stellte die Kammer fest, dass im Rahmen der internationalen vorläufigen Prüfung dieselben Grundsätze anwendbar seien, die für das internationale Recherchenverfahren vor der ISA entwickelt worden seien (W 31/88, ABI. EPA 1990, 134; W 7/89, W 59/90, W 9/02). Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern dürfe aber ein Merkmal eines unabhängigen Anspruchs, das nach Ansicht der IPEA den Erfordernissen des Artikels 6 PCT nicht genügt, bei der Prüfung eines Einwands der mangelnden Einheitlichkeit der Erfindung nicht außer Acht gelassen werden (s. auch S. 52).

2. The EPO acting as an IPEA**2.1 Protest procedure**

In **W 21/04** the board considered that the principles developed for the international search procedure before the ISA had also to be applied to international preliminary examination (W 31/88, OJ EPO 1990, 134; W 7/89, W 59/90, W 9/02), observing that according to the established case law of the boards of appeal the features of an independent claim that the ISA held not to meet the requirements of Article 6 PCT could not be disregarded in examining a lack of unity objection (see also p. 52).

2. L'OEB agissant en qualité d'IPEA**2.1 Procédure de réserve**

Dans l'affaire **W 21/04**, la chambre était d'avis que lors de l'examen préliminaire international, les mêmes principes que ceux développés pour la procédure de recherche internationale devant l'ACRI, doivent s'appliquer (W 31/88, JO OEB 1990, 134; W 7/89, W 59/90, W 9/02). La chambre a rappelé que selon la jurisprudence constante des chambres de recours la caractéristique d'une revendication indépendante dont d'ACRI estimerait qu'elle ne répond pas aux exigences de l'article 6 PCT, ne peut pas être ignorée pour l'examen d'une objection fondée sur le manque d'unité de l'invention (cf. également p. 52).

ANLAGE 1**ANNEX 1****ANNEXE 1****IM BERICHT ÜBER DIE
RECHTSPRECHUNG VON
2007 BEHANDELTEN
ENTSCHEIDUNGEN****DECISIONS DISCUSSED
IN THE CASE LAW REPORT
FOR 2007****DECISIONS TRAITEES
DANS LE RAPPORT DE
JURISPRUDENCE 2007**

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 character of the invention

1. Nature technique de l'invention

T 154/04 3.5.01 15.11.06 **14****T 306/04** 3.5.01 02.03.07 **16****T 1351/04** 3.5.01 18.04.07 **16**2. Behandlung von technischen und nichttechnischen
Merkmalen – erfinderische Tätigkeit2. Treatment of technical and non-technical features –
inventive step2. Traitement des caractéristiques techniques et non
techniques – activité inventive**T 688/05** 3.5.01 19.09.07 **17****T 1284/04** 3.5.01 07.03.07 **18****T 336/07** 3.2.04 11.10.07 **18****T 1543/06** 3.2.04 29.06.07 **19****B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit****B. Exceptions to patentability****B. Exceptions à la brevetabilité**

1. Sittenwidrige Erfindungen

1. Inventions contrary to "ordre public" or morality

1. Inventions contraires à l'ordre public ou aux bonnes
mœurs**T 1213/05** 3.3.04 27.09.07 **20**2. Im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von
Pflanzen und Tieren2. Essentially biological processes for the production of plants
or animals2. Procédés essentiellement biologiques d'obtention de
végétaux ou d'animaux**T 83/05** 3.3.04 22.05.07 **21****C. Neuheit****C. Novelty****C. Nouveauté**

1. Zugänglichmachung

1. Availability to the public

1. Accessibilité au public

1.1 Prospekte

1.1 Brochures

1.1 Prospectus

T 804/05 3.2.03 16.10.07 **23**

1.2 Beweislast – Veröffentlichungstag

1.2 Burden of proof – publication date

1.2 Charge de la preuve – date de publication

T 826/03 3.4.01 16.03.07 **23**

2. Feststellung von Unterschieden – Schutzbereich

2. Ascertaining differences – extent of protection

2. Constatation de différences – étendue de la protection

T 223/05 3.3.01 24.04.07 **24**

3. Neuheit der Verwendung

3. Novelty of use

3. Nouveauté de l'utilisation

3.1 Zweite (bzw. weitere) medizinische Verwendung

3.1 Second (or further) medical use

3.1 Deuxième (ou autre) application thérapeutique

3.1.1 Neuheit der therapeutischen Anwendung

3.1.1 Novelty of the therapeutic application

3.1.1 Nouveauté de l'application thérapeutique

T 1001/01 3.3.02 11.10.07 **25****T 385/07** 3.3.04 05.10.07 **25**

3.1.2 Erzeugnisanspruch nach Artikel 54 (5) EPÜ 2000

3.1.2 Product claim in accordance with Article 54(5) EPC 2000

3.1.2 Revendication de produit conformément à
l'article 54(5) CBE 2000**T 1599/06** 3.3.04 13.09.07 **27****T 385/07** 3.3.04 05.10.07 **28**

3.2 Zweite (bzw. weitere) nichtmedizinische Verwendung

3.2 Second (or further) non-medical use

3.2 Deuxième (ou autre) application non thérapeutique

3.2.1 Anspruch auf die Verwendung eines Verfahrens

3.2.1 Claims directed to the use of a process

3.2.1 Revendications portant sur l'utilisation d'un procédé

T 684/02 3.3.03 12.10.07 **28**

Seite/Page				Seite/Page			
2.1 Regel 29 (2) EPÜ 1973 – Allgemeines				B. Artikel 123 (3) EPÜ 1973			
2.1 Rule 29(2) EPC 1973 – General				B. Article 123(3) EPC 1973			
2.1 Règle 29(2) CBE 1973 – Généralités				B. Article 123(3) CBE 1973			
T 671/06	3.4.03	02.08.07	44	T 975/03	3.3.04	24.07.07	60
T 1232/07	3.4.03	27.09.07	45	C. Verhältnis zwischen Artikel 123 (2) und Artikel 123 (3) EPÜ 1973			
2.2 Anwendung von Regel 29 (2) EPÜ 1973 im Einspruchsverfahren				C. Relationship between Article 123(2) and Article 123(3) EPC 1973			
2.2 Application of Rule 29(2) EPC 1973 in opposition proceedings				C. Relation entre l'article 123(2) et l'article 123(3) CBE 1973			
2.2 Application de la règle 29(2) CBE 1973 dans la procédure d'opposition				T 1180/05	3.2.02	02.08.07	61
T 263/05	3.2.06	28.06.07	46	IV. PRIORITÄT			
3. Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung				IV. PRIORITY			
3. Claims supported by the description				IV. PRIORITE			
3. Fondement des revendications sur la description				A. Erstanmeldung des Anmelders oder seines Rechtsnachfolgers			
T 94/05	3.2.04	12.07.07	47	A. First application of the applicant or his successor in title			
4. Auslegung von Ansprüchen				A. Première demande du demandeur ou de son ayant-cause			
4. Interpretation of claims				1. Definition von "jedermann" in Artikel 87 (1) EPÜ 1973			
4. Interprétation des revendications				1. Definition of "a person" in Article 87(1) EPC 1973			
T 1023/02	3.3.04	19.05.07	48	1. Définition de "celui qui" ("a person") à l'article 87(1) CBE 1973			
T 1599/06	3.3.04	13.09.07	50	T 788/05	3.2.02	08.05.07	62
T 223/05	3.3.01	24.04.07	50	2. Rechtsgeschäftliche Übertragung von Prioritätsrechten			
T 1279/04	3.4.03	25.09.07	51	2. Assignment of priority rights			
C. Einheitlichkeit der Erfindung				2. Cession de droits de priorité			
C. Unity of invention				T 62/05	3.3.03	14.11.06	63
C. Unité de l'invention				B. Identität der Erfindung			
W 21/04	3.2.07	25.05.07	52	B. Identity of invention			
T 106/06	3.3.04	21.06.07	52	B. Identité de l'invention			
III. ÄNDERUNGEN				1. Erfindung, die sich auf Nukleotidsequenzen beziehen			
III. AMENDMENTS				1. Inventions referring to nucleotide sequences			
III. MODIFICATIONS				1. Inventions concernant des séquences nucléotidiques			
A. Artikel 123 (2) EPÜ 1973				T 1213/05	3.3.04	27.09.07	63
A. Article 123(2) EPC 1973				T 250/06	3.3.08	11.10.07	65
A. Article 123(2) CBE 1973				2. Auswählerfindungen			
1. Allgemeines – Zwischenverallgemeinerung				2. Selection inventions			
1. General issues – intermediate generalisation				2. Inventions de sélection			
1. Généralités – généralisation intermédiaire				T 903/05	3.3.04	30.08.07	65
T 1408/04	3.2.06	17.11.06	53	3. Fehlen von Versuchsdaten im Prioritätsdokument			
T 461/05	3.4.03	10.07.07	55	3. Lack of experimental data in the priority document			
2. Disclaimer				3. Absence de données expérimentales dans le document de priorité			
2. Disclaimers				T 903/05	3.3.04	30.08.07	65
2. Disclaimers				4. Gleiche Lehre im Prioritätsdokument			
T 1559/05	3.4.02	15.11.07	56	4. Same teaching in the priority document			
3. Gewährbarkeit einer Änderung				4. Même enseignement dans le document de priorité			
3. Allowability of an amendment				T 250/06	3.3.08	11.10.07	66
3. Admissibilité d'une modification							
T 876/06	3.3.09	08.05.07	57				
T 97/05	3.3.03	31.05.07	58				
T 1269/06	3.4.02	20.09.07	60				

			Seite/Page		Seite/Page
5. Beweislast für den Inhalt des Prioritätsdokuments				D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	
5. Burden of proving the content of the priority document				D. Re-establishment of rights	
5. Charge de la preuve quant au contenu du document de priorité				D. Restitutio in integrum	
T 1147/02	3.3.04	31.05.06	67	1. Zulässigkeit des Antrags auf Wiedereinsetzung – Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses	
V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR ALLE VERFAHREN				1. Admissibility of applications for re-establishment of rights – two-month period from removal of the cause of non-compliance	
V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS				1. Recevabilité de la requête en <i>restitutio in integrum</i> – délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement	
V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE				T 261/07	3.3.08 27.09.07 73
A. Rechtliches Gehör				2. Begründetheit des Antrags auf Wiedereinsetzung	
A. Right to be heard				2. Merit of applications for re-establishment	
A. Droit d'être entendu				2. Bien-fondé de la requête en <i>restitutio in integrum</i>	
T 763/04	3.2.04	22.06.07	68	2.1 Verhinderung an der Fristeinhaltung	
T 515/05	3.3.09	02.08.07	69	2.1 Inability to observe the time limit	
B. Mündliche Verhandlung				2.1 Incapacité de respecter un délai	
B. Oral proceedings				T 1026/06	3.5.01 26.09.07 74
B. Procédure orale				2.2 Zuverlässiges System zur Fristenüberwachung – Allgemein	
1. Ort der mündlichen Verhandlung				2.2 Reliable system for monitoring time limits – general	
1. Location of oral proceedings				2.2 Système satisfaisant pour surveiller les délais – généralités	
1. Lieu de la procédure orale				T 261/07	3.3.08 27.09.07 75
T 1012/03	3.3.05	01.12.06	69	T 1260/04	3.2.02 22.03.07 76
2. Niederschrift in der mündlichen Verhandlung				2.3 Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters	
2. Taking of minutes				2.3 Due care on the part of the professional representative	
2. Rédaction du procès-verbal				2.3 Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé	
T 263/05	3.2.06	28.06.07	70	J 11/06	3.1.01 18.04.07 76
3. Auslegung und Anwendung der Regel 71a EPÜ 1973 – Einspruchsverfahren				3. Rückzahlung der Wiedereinsetzungsgebühr	
3. Interpretation and application of Rule 71a EPC 1973 – opposition proceedings				3. Refund of the fee for re-establishment	
3. Interprétation et application de la règle 71bis CBE 1973 – procédure d'opposition				3. Remboursement de la taxe de <i>restitutio in integrum</i>	
T 798/05	3.2.02	30.07.07	71	T 46/07	3.2.04 26.06.07 77
C. Fristen				T 1198/03	3.3.02 23.01.07 77
C. Time limits				T 971/06	3.3.08 21.03.07 77
C. Délais				E. Verspätetes Vorbringen	
1. Anwendbarkeit der Regel 84 EPÜ 1973 auf die Gebührenordnung				E. Late submission	
1. Applicability of Rule 84 EPC 1973 to the Rules relating to Fees				E. Moyens invoqués tardivement	
1. Applicabilité de la règle 84 CBE 1973 au règlement relatif aux taxes				1. Ermessensausübung bei der Zulassung von verspätetem Vorbringen	
J 7/07	3.1.01	12.12.07	71	1. Exercising discretion over admitting late submissions	
2. Störung im Postverkehr – Regel 85 (5) EPÜ 1973				1. Exercice du pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de décider de prendre ou non en considération des moyens invoqués tardivement	
2. Interruption in the delivery of mail – Rule 85(5) EPC 1973				T 1557/05	3.4.03 04.05.07 78
2. Perturbation du trafic postal – règle 85(5) CBE 1973				T 188/05	3.2.05 18.06.07 80
J 13/05	3.1.01	03.08.06	72	T 876/05	3.4.01 07.11.07 81
				T 1001/01	3.3.02 11.10.07 82

Seite/Page				Seite/Page			
F. Teilanmeldungen				1.1 Vorgeschriebene Vertretung "Gebietsfremder" durch einen zugelassenen Vertreter			
F. Divisional applications				1.1 Duty of persons without residence or place of business within a contracting state to be represented by a professional representative			
F. Demandes divisionnaires				1.1 Obligation des personnes sans domicile ni siège dans un Etat contractant de se faire représenter par un mandataire agréé			
1. Gegenstand der Teilanmeldung – Kette von Teilanmeldungen				T 717/04 3.2.04 28.02.07 88			
1. Subject-matter of a divisional application – sequence of divisional applications				2. Bevollmächtigung eines Vertreters			
1. Objet de la demande divisionnaire – suite de demandes divisionnaires				2. Authorisations for appointment of a representative			
G 1/05	28.06.07	82		2. Pouvoir de représentation			
G 1/06	28.06.07	82		2.1 Einreichung der Vollmacht			
T 687/05 3.2.06	28.09.07	83		2.1 Filing of the authorisation			
2. Einreichung von Teilanmeldungen – Aussetzung des Verfahrens				2.1 Dépôt du pouvoir			
2. Filing of divisional applications – suspension of proceedings				J 1/04 3.1.01 20.12.06 88			
2. Dépôt de demandes divisionnaires – suspension de la procédure				2.2 Generalvollmacht			
J 20/05 3.1.01 06.09.07 84				2.2 General authorisation			
G. Gebührenordnung				2.2 Pouvoir général			
G. Rules relating to Fees				T 1378/05 3.4.03 09.10.07 90			
G. Règlement relatif aux taxes				3. Mündliche Ausführungen einer Begleitperson			
J 7/07 3.1.01 12.12.07 85				3. Oral submission by an accompanying person			
H. Beweisrecht				3. Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé			
H. Law of evidence				T 89/04 3.5.04 05.07.07 91			
H. Droit de la preuve				J. Entscheidungen der Organe des EPA			
1. Beweiswürdigung				J. Decisions of EPO departments			
1. Evaluation of evidence				J. Décisions des instances de l'OEB			
1. Appréciation des preuves				1. Entscheidungsbegründung			
1.1 Fragen der Beweiskraft – nicht ausreichende Beweismittel				1. Reasons for the decision			
1.1 Probative value of evidence – evidence insufficient				1. Motifs d'une décision			
1.1 Force probante – moyens de preuve insuffisants				1.1 Nichterfüllung der Erfordernisse der Regel 68 (2) EPÜ 1973			
T 453/04 3.3.03 01.02.07 85				1.1 Non-compliance with the requirements of Rule 68(2) EPC 1973			
1.2 Maßstab bei der Beweiswürdigung				1.1 Non-respect des conditions énoncées à la règle 68(2) CBE 1973			
1.2 Standard of proof				T 1366/05 3.3.10 18.10.07 91			
1.2 Degré de conviction de l'instance en cause				T 265/03 3.3.02 27.04.07 92			
T 267/06 3.2.07 13.04.07 86				T 750/06 3.5.02 08.03.07 93			
T 225/03 3.2.01 22.06.07 87				2. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen			
2. Umkehrung der Beweislast				2. Correction of errors in decisions			
2. Shifting of the burden of proof				2. Rectification d'erreurs dans les décisions			
2. Déplacement de la charge de la preuve				T 1093/05 3.5.01 13.06.07 94			
I. Vertretung				K. Weitere Verfahrensfragen			
I. Representation				K. Other procedural questions			
I. Représentation				K. Autres questions de procédure			
1. Zugelassener Vertreter				1. Regel 13 (1) EPÜ 1973			
1. Professional representatives				1. Rule 13(1) EPC 1973			
1. Mandataires agréés				1. Règle 13(1) CBE 1973			

			Seite/Page				Seite/Page
1.1 Allgemeines				3. Prüfung der Zulässigkeit eines Einspruchs			
1.1 General				3. Examination of admissibility of opposition			
1.1 Généralités				3. Examen de la recevabilité de l'opposition			
J 15/06	3.1.01	30.11.07	95	3.1 Einspruchsberechtigung			
J 18/06	3.1.01	30.11.07	96	3.1 Entitlement to file an opposition			
				3.1 Droit de faire opposition			
VI. VERFAHREN VOR DEM EPA				T 3/06	3.4.01	03.05.07	101
VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO				3.2 Substanziierung des Einspruchs			
VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB				3.2 Substantiation of the opposition			
A. Eingangs- und Formalprüfung				3.2 Fondement des motifs d'opposition			
A. Preliminaries and formalities examination				T 864/04	3.3.09	03.04.07	102
A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme				4. Sachliche Prüfung des Einspruchs – neuer Einspruchsgrund			
1. Anmeldungsunterlagen				4. Substantive examination of the opposition – fresh grounds for opposition			
1. Application documents				4. Examen quant au fond de l'opposition – nouveaux motifs d'opposition			
1. Pièces de la demande				T 798/05	3.2.02	30.07.07	103
1.1 Einreichung der Anmeldungsunterlagen				5. Änderungen im Einspruchsverfahren			
1.1 Filing of application documents				5. Amendments in opposition proceedings			
1.1 Dépôt des pièces de la demande				5. Modifications au cours de la procédure d'opposition			
J 13/05	3.1.01	03.08.06	96	5.1 Zulässigkeit von Änderungen im Allgemeinen			
2. Einreichen der Prioritätsunterlagen				5.1 Admissibility of amendments in general			
2. Filing of priority documents				5.1 Admissibilité des modifications en général			
2. Production de documents de priorité				T 323/05	3.3.01	09.08.07	104
T 33/06	3.3.06	18.09.07	96	T 684/02	3.3.03	12.10.07	104
B. Prüfungsverfahren				5.2 Einreichung zusätzlicher unabhängiger Ansprüche			
B. Examination procedure				5.2 Filing additional independent claims			
B. Procédure d'examen				5.2 Dépôt de revendications indépendantes supplémentaires			
1. Zustimmung zum Text				T 263/05	3.2.06	28.06.07	105
1. Approval of the text by the applicant				D. Beschwerdeverfahren			
1. Accord sur le texte par le demandeur				D. Appeal procedure			
T 971/06	3.3.08	21.03.07	97	D. Procédure de recours			
T 1093/05	3.5.01	13.06.07	97	1. Rechtlicher Charakter des Beschwerdeverfahrens			
2. Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung				1. Legal character of appeal procedure			
2. Refusal of a European patent application				1. Nature juridique de la procédure de recours			
2. Rejet d'une demande de brevet européen				T 688/05	3.5.01	19.09.07	106
T 856/05	3.4.03	26.07.07	98	2. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten			
C. Einspruchsverfahren				2. Procedural status of the parties			
C. Opposition procedure				2. Droits procéduraux des parties à la procédure			
C. Procédure d'opposition				2.1 Übertragung der Parteistellung			
1. Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren – Grundsatz der Gleichbehandlung				2.1 Transfer of party status			
1. Right to be heard in opposition proceedings – principle of equal rights				2.1 Transmission de la qualité de partie			
1. Droit d'être entendu dans la procédure d'opposition – principe de l'égalité des droits				2.1.1 Einsprechender			
T 678/06	3.3.06	10.10.07	99	2.1.1 Opponent			
2. Übertragung der Einsprechendenstellung				2.1.1 Opposant			
2. Transfer of opponent status				T 1178/04	3.3.09	27.02.07	106
2. Transmission de la qualité d'opposant				T 659/05	3.2.07	26.06.07	107
T 503/03	3.3.04	29.11.05	99				
T 1178/04	3.3.09	27.02.07	100				

Seite/Page				Seite/Page			
2.2 Beitritt				4.2.1 Beschwerde Partei			
2.2 Intervention				4.2.1 Party adversely affected			
2.2 Intervention				4.2.1 Partie déboutée			
2.2.1 Zulässigkeit des Beitritts				T 537/05	3.3.03	29.03.07	111
2.2.1 Admissibility of intervention				T 1178/04	3.3.09	27.02.07	112
2.2.1 Recevabilité de l'intervention							
T 887/04	3.2.01	14.11.06	107	4.3 Form und Frist der Beschwerde			
3. Prüfungsumfang				4.3 Form and time limit of appeal			
3. Extent of scrutiny				4.3 Forme et délai du recours			
3. Etendue de l'examen							
3.1 Bindung an die Anträge – Verbot der "reformatio in peius"				4.3.1 Fristgerechte Einlegung der Beschwerde			
3.1 Binding effect of requests – no <i>reformatio in peius</i>				4.3.1 Appeal filed within the time limit			
3.1 Effet obligatoire des requêtes – pas de <i>reformatio in pejus</i>				4.3.1 Introduction du recours dans les délais			
T 1178/04	3.3.09	27.02.07	107	T 395/07	3.2.05	21.06.07	113
T 1341/04	3.3.09	10.05.07	108	T 743/05	3.2.07	12.10.06	113
3.2 Gegenstandsprüfung				4.4 Beschwerdebegründung			
3.2 Subject-matter under examination				4.4 Statement of grounds of appeal			
3.2 Objet examiné				4.4 Mémoire exposant les motifs du recours			
T 1873/06	3.5.01	13.09.07	109	4.4.1 Allgemeine Grundsätze			
3.3 Prüfung der Patentierbarkeitserfordernisse				4.4.1 General principles			
3.3 Patentability requirements under examination				4.4.1 Principes généraux			
3.3 Examen des conditions de brevetabilité				T 263/05	3.2.06	28.06.07	114
3.3.1 Im Einspruchsbeschwerdeverfahren				T 642/05	3.3.10	20.03.07	114
3.3.1 In opposition appeal proceedings				T 809/06	3.5.01	27.06.07	114
3.3.1 Procédure de recours sur opposition				T 922/05	3.2.04	07.03.07	114
T 986/04	3.2.07	14.11.06	109	4.4.2 Ausnahmen von diesen Grundsätzen			
3.4 Sachverhaltsprüfung – Anwendung von Artikel 114 EPÜ				4.4.2 Exceptions to these principles			
3.4 Facts under examination – applying Article 114 EPC 1973				4.4.2 Exceptions à ces principes			
3.4 Examen des faits – Application de l'article 114 CBE 1973				T 1082/05	3.3.01	26.09.07	115
3.4 dans la procédure de recours				5. Vorlage an die Große Beschwerdekammer			
T 263/05	3.2.06	28.06.07	110	5. Referral to the Enlarged Board of Appeal			
T 87/05	3.3.10	04.09.07	110	5. Saisine de la Grande Chambre de recours			
T 223/05	3.3.01	24.04.07	111	5.1 Wichtige Rechtsfragen			
4. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde				5.1 Important points of law			
4. Filing and admissibility of the appeal				5.1 Question de droit d'importance fondamentale			
4. Formation et recevabilité du recours				T 154/04	3.5.01	15.11.06	115
4.1 Beschwerdefähige Entscheidung				6. Zurückverweisung an die erste Instanz			
4.1 Appealable decisions				6. Remittal to the department of first instance			
4.1 Décisions susceptibles de recours				6. Renvoi à la première instance			
4.1.1 Entscheidung				T 263/05	3.2.06	28.06.07	116
4.1.1 Decisions				T 515/05	3.3.09	02.08.07	116
4.1.1 Décisions				T 1505/06	3.2.07	18.09.07	117
T 1237/05	3.2.03	15.03.07	111	7. Beendigung des Beschwerdeverfahrens			
4.2 Beschwerdeberechtigung				7. Termination of appeal proceedings			
4.2 Entitlement to appeal				7. Clôture de la procédure de recours			
4.2 Personnes admises à former un recours				7.1 Rücknahme des Einspruchs im Beschwerdeverfahren			
				7.1 Withdrawal of the opposition during appeal proceedings			
				7.1 Retrait de l'opposition pendant la procédure de recours			
				T 340/05	3.2.01	06.06.07	117

Seite/Page				Seite/Page			
8. Abhilfe				10.1.2 Fehlbeurteilung durch die erste Instanz			
8. Interlocutory revision				10.1.2 Error of judgment by a department of first instance			
8. Révision préjudicielle				10.1.2 Erreur d'appréciation commise en première instance			
T 704/05	3.4.03	31.07.07	118	T 687/05	3.2.06	28.09.07	124
9. Einreichen geänderter Ansprüche im Beschwerdeverfahren				10.1.3 Anträge eines Beteiligten, auf den der Einspruch nicht			
9. Filing of amended claims in appeal proceedings				wirksam übertragen wurde			
9. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours				10.1.3 Requests made by party to whom opposition had been			
				invalidly transferred			
9.1 Zulässigkeit der Einreichung von geänderten Ansprüchen im Beschwerdeverfahren				10.1.3 Requêtes formulées par une partie à laquelle la qualité d'opposant n'a pas été valablement transmise			
9.1 Admissibility of filing amended claims in appeal proceedings				T 1178/04	3.3.09	27.02.07	124
9.1 Recevabilité du dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours				VII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE			
T 1060/04	3.4.02	29.11.07	118	VII. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY			
T 470/04	3.3.06	12.06.07	119	VII. L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION PCT			
9.2 Kriterien für die Berücksichtigung geänderter Ansprüche				1. Das EPA als ISA			
9.2 Criteria for taking amendments to claims into consideration				1. The EPO acting as an ISA			
9.2 Critères pour la prise en considération des modifications des revendications				1. L'OEB agissant en qualité d'ISA			
T 87/05	3.3.10	04.09.07	120	1.1 Widerspruchsverfahren			
T 1273/04	3.4.03	16.11.07	121	1.1 Protest procedure			
T 651/03	3.3.10	10.05.07	122	1.1 Procédure de réserve			
10. Rückzahlung der Beschwerdegebühr				W 26/06	3.3.08	28.02.07	125
10. Reimbursement of appeal fees				W 1/06	3.3.08	04.01.07	125
10. Remboursement de la taxe de recours				W 20/06	3.3.04	03.04.07	125
10.1 Wesentlicher Verfahrensmangel				W 22/06	3.2.02	15.03.07	125
10.1 Substantial procedural violation				W 2/07	3.3.04	23.02.07	125
10.1 Vice substantiel de procédure				W 6/07	3.4.01	17.07.07	125
10.1.1 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung				2. Das EPA als IPEA			
10.1.1 Inadequate reasons given in the decision at first instance				2. The EPO acting as an IPEA			
10.1.1 Motivations insuffisantes d'une décision rendue en première instance				2. L'OEB agissant en qualité d'IPEA			
T 1366/05	3.3.10	18.10.07	123	2.1 Widerspruchsverfahren			
				2.1 Protest procedure			
				2.1 Procédure de réserve			
				W 21/04	3.2.07	25.05.07	126

ANLAGE 2

ZITIERTE ENTSCHEIDUNGEN

ANNEX 2

CITED DECISIONS

ANNEXE 2

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 5/83	05.12.84	OJ EPO 1985, 64	26, 28, 116
G 2/88	11.12.89	OJ EPO 1990, 93	15, 28, 29
G 4/88	24.04.89	OJ EPO 1989, 480	99, 107
G 6/88	11.12.89	OJ EPO 1990, 114	28, 29
G 1/91	09.12.91	OJ EPO 1992, 253	46, 47
G 4/91	03.11.92	OJ EPO 1993, 707	98
G 9/91	31.03.93	OJ EPO 1993, 408	110, 119, 122
G 12/91	17.12.93	OJ EPO 1994, 285	97
G 9/92	14.07.94	OJ EPO 1994, 875	108, 109
G 4/93	14.07.94	OJ EPO 1994, 875	108, 109
G 7/93	13.05.94	OJ EPO 1994, 775	60
G 9/93	06.07.94	OJ EPO 1994, 891	101
G 4/95	19.02.96	OJ EPO 1996, 412	91
G 1/98	20.12.99	OJ EPO 2000, 111	21
G 2/98	31.05.01	OJ EPO 2001, 413	64, 65
G 1/03	08.04.04	OJ EPO 2004, 413	44, 56, 57
G 2/04	25.05.05	OJ EPO 2005, 549	99, 100
G 1/05	28.06.07	OJ EPO 2008, 271	7, 82, 83, 84
G 1/06	28.06.07	OJ EPO 2008, 307	7, 82, 83
G 2/06	pending		8
G 1/07	pending		8
G 2/07	pending		8, 21
G 1/08	pending		8
G 2/08	pending		8

Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer Decisions of the Legal Board of Appeal Décisions de la chambre de recours juridique

J 9/86	3.1.01	17.03.87	74
J 18/86	3.1.01	27.04.87 OJ EPO 1988, 165	96
J 4/87	3.1.01	02.06.87 OJ EPO 1988, 172	96
J 17/89	3.1.01	09.01.90	74
J 13/90	3.1.01	10.12.92 OJ EPO 1994, 456	77
J 27/90	3.1.01	11.07.91 OJ EPO 1993, 422	77
J 2/92	3.1.01	01.12.92 OJ EPO 1994, 375	96
J 13/94	3.1.01	04.10.96	97
J 27/94	3.1.01	27.02.95 OJ EPO 1995, 831	97
J 28/94	3.1.01	07.12.94 OJ EPO 1997, 400	95
J 29/95	3.1.01	30.01.96 OJ EPO 1996, 489	97
J 33/95	3.1.01	18.12.95	95, 96
J 36/97	3.1.01	25.05.99	95, 96
J 2/01	3.1.01	04.02.04 OJ EPO 2005, 88	84
J 2/02	3.1.01	09.07.02	75
J 1/04	3.1.01	20.12.06	88
J 13/05	3.1.01	03.08.06	72, 96
J 20/05	3.1.01	06.09.07	84
J 11/06	3.1.01	18.04.07	76
J 15/06	3.1.01	30.11.07	95
J 18/06	3.1.01	30.11.07	96
J 7/07	3.1.01	12.12.07	71, 85

Entscheidungen der technischen Beschwerdekammern Decisions of the technical boards of appeal Décisions des chambres de recours techniques

T 119/82	3.3.01	12.12.83	OJ EPO 1984, 217	29
T 191/82	3.2.01	16.04.85	OJ EPO 1985, 189	74
T 201/83	3.3.01	09.05.84	OJ EPO 1984, 481	57, 58
T 220/83	3.3.01	14.01.86	OJ EPO 1986, 249	114
T 61/85	3.3.02	30.09.87		60
T 68/85	3.3.01	27.11.86		48
T 420/86	3.3.02	12.01.89		60
T 320/87	3.3.02	10.11.88	OJ EPO 1990, 71	22
T 185/88	3.3.01	22.06.89	OJ EPO 1990, 451	102
T 14/89	3.3.02	12.06.89	OJ EPO 1990, 432	77
T 487/89	3.3.03	17.07.91		38
T 743/89	3.3.03	27.01.92		23
T 789/89	3.2.01	11.01.93	OJ EPO 1994, 482	118
T 19/90	3.3.02	03.10.90	OJ EPO 1990, 476	42
T 629/90	3.5.02	04.04.91	OJ EPO 1992, 654	117
T 109/91	3.3.02	15.01.92		87, 88
T 349/91	3.4.02	10.03.93		39
T 409/91	3.3.01	18.03.93	OJ EPO 1994, 653	35, 47
T 413/91	3.3.02	25.06.92		74
T 435/91	3.3.01	09.03.94	OJ EPO 1995, 188	35, 47
T 442/91	3.2.03	29.09.93		24
T 327/92	3.3.04	22.04.97		108
T 371/92	3.3.03	02.12.93	OJ EPO 1995, 324	98
T 753/92	3.2.03	04.04.95		111
T 923/92	3.3.04	08.11.95	OJ EPO 1996, 564	64
T 169/93	3.3.01	10.07.96		108
T 195/93	3.3.04	04.05.95		107
T 210/93	3.3.03	12.07.94		29
T 356/93	3.3.04	21.02.95	OJ EPO 1995, 545	22
T 412/93	3.3.04	21.11.94		43
T 659/93	3.3.03	07.09.94		48
T 510/94	3.3.04	21.04.98		39
T 513/94	3.3.04	23.04.98		39
T 667/94	3.3.02	16.10.97		87
T 949/94	3.5.02	24.03.95		74
T 241/95	3.3.02	14.06.00	OJ EPO 2001, 103	26
T 389/95	3.5.02	15.10.97		115
T 446/95	3.2.02	23.03.99		107
T 543/95	3.2.03	10.11.97		23
T 994/95	3.3.04	18.02.99		37, 42
T 37/96	3.3.06	07.02.00		23
T 158/96	3.3.02	28.10.98		26
T 740/96	3.2.06	26.10.00		24
T 762/96	3.5.02	04.12.98		111
T 162/97	3.2.04	30.06.99		114
T 392/97	3.2.01	20.04.99		107
T 722/97	3.2.04	11.01.99		112
T 1116/97	3.2.04	26.10.99		109
T 1149/97	3.4.02	07.05.99	OJ EPO 2000, 259	104
T 1208/97	3.3.04	03.11.00		25
T 91/98	3.3.04	29.05.01		32

Seite/Page				Seite/Page			
T 621/98	3.5.01	18.06.99	91	T 1329/04	3.3.08	28.06.05	30, 31
T 1045/98	3.3.04	22.10.01	32	T 1336/04	3.3.08	09.03.06	30, 31
T 37/99	3.4.02	09.11.00	104	T 1341/04	3.3.09	10.05.07	36, 108
T 190/99	3.2.04	06.03.01	36	T 1351/04	3.5.01	18.04.07	16
T 919/99	3.3.04	07.04.03	26	T 1408/04	3.2.06	17.11.06	53
T 932/99	3.3.07	03.08.04	115	T 62/05	3.3.03	14.11.06	63
T 641/00	3.5.01	26.09.02	OJ EPO 2003, 352 17, 18	T 70/05	3.3.08	07.02.06	64
T 792/00	3.3.04	02.07.02	41	T 83/05	3.3.04	22.05.07	OJ EPO 2007, 644 21
T 351/01	3.3.08	02.07.03	64	T 87/05	3.3.10	04.09.07	110, 120
T 514/01	3.2.07	11.09.03	111	T 94/05	3.2.04	12.07.07	47
T 716/01	3.3.08	10.11.04	39	T 97/05	3.3.03	31.05.07	58
T 881/01	3.3.04	19.03.04	51	T 98/05	3.4.03	08.11.07	56
T 918/01	3.3.04	06.10.04	32	T 188/05	3.2.05	18.06.07	80
T 1001/01	3.3.02	11.10.07	25, 56, 82	T 223/05	3.3.01	24.04.07	24, 50, 111
T 1056/01	3.2.02	04.06.03	63	T 263/05	3.2.06	28.06.07	OJ EPO 2008, 329 46, 70,
T 1135/01	3.2.07	11.10.04	111				105, 110,
T 30/02	3.3.08	09.10.06	64				114, 116
T 133/02	3.5.01	27.09.05	45	T 323/05	3.3.01	09.08.07	104
T 397/02	3.3.08	10.10.03	111	T 340/05	3.2.01	06.06.07	117
T 609/02	3.3.08	27.10.04	37	T 369/05	3.3.10	27.06.07	34
T 684/02	3.3.03	12.10.07	28, 104	T 433/05	3.3.04	14.06.07	30, 37
T 988/02	3.3.03	30.10.03	43	T 461/05	3.4.03	10.07.07	55
T 1023/02	3.3.04	19.05.07	35, 48	T 515/05	3.3.09	02.08.07	69, 116
T 1081/02	3.5.01	13.01.04	88	T 537/05	3.3.03	29.03.07	111
T 1147/02	3.3.04	31.05.06	67	T 555/05	3.3.03	24.05.07	43
T 157/03	3.3.04	04.01.05	37, 42	T 597/05	3.2.02	31.01.06	114
T 225/03	3.2.01	22.06.07	87	T 629/05	3.5.01	06.07.07	34
T 258/03	3.5.01	21.04.04	OJ EPO 2004, 575 17	T 642/05	3.3.10	20.03.07	114
T 265/03	3.3.02	27.04.07	92	T 659/05	3.2.07	26.06.07	107
T 503/03	3.3.04	29.11.05	99	T 687/05	3.2.06	28.09.07	83, 124
T 651/03	3.3.10	10.05.07	122	T 688/05	3.5.01	19.09.07	17, 106
T 826/03	3.4.01	16.03.07	23	T 704/05	3.4.03	31.07.07	118
T 830/03	3.5.02	21.09.04	98	T 743/05	3.2.07	12.10.06	113
T 900/03	3.2.01	18.10.05	118	T 788/05	3.2.02	08.05.07	62
T 975/03	3.3.04	24.07.07	60	T 798/05	3.2.02	30.07.07	71, 103
T 1012/03	3.3.05	01.12.06	69	T 804/05	3.2.03	16.10.07	23
T 1020/03	3.3.04	29.10.04	OJ EPO 2007, 204 25	T 856/05	3.4.03	26.07.07	98
T 1197/03	3.3.01	14.06.05	114	T 876/05	3.4.01	07.11.07	56, 81
T 1198/03	3.3.02	23.01.07	77	T 898/05	3.3.08	07.07.06	33
T 1239/03	3.3.03	02.11.06	59	T 903/05	3.3.04	30.08.07	65
T 89/04	3.5.04	05.07.07	91	T 922/05	3.2.04	07.03.07	114
T 154/04	3.5.01	15.11.06	OJ EPO 2008, 46 14, 115	T 954/05	3.3.02	03.05.07	37
T 166/04	3.5.01	18.07.07	56	T 1018/05	3.2.06	25.09.07	38
T 242/04	3.3.06	13.06.06	111	T 1082/05	3.3.01	26.09.07	115
T 306/04	3.5.01	02.03.07	16	T 1093/05	3.5.01	13.06.07	OJ EPO 2008, *** 97
T 311/04	3.2.01	09.10.07	56	T 1180/05	3.2.02	02.08.07	61
T 388/04	3.5.02	22.03.06	OJ EPO 2007, 16 16	T 1213/05	3.3.04	27.09.07	20, 63
T 453/04	3.3.03	01.02.07	85, 87	T 1237/05	3.2.03	15.03.07	111
T 470/04	3.3.06	12.06.07	119	T 1366/05	3.3.10	18.10.07	91, 123
T 717/04	3.2.04	28.02.07	88	T 1378/05	3.4.03	09.10.07	90
T 763/04	3.2.04	22.06.07	68	T 1466/05	3.3.08	27.07.07	39
T 864/04	3.3.09	03.04.07	102	T 1557/05	3.4.03	04.05.07	78
T 870/04	3.3.08	11.05.05	33	T 1559/05	3.4.02	15.11.07	56
T 887/04	3.2.01	14.11.06	107	T 3/06	3.4.01	03.05.07	101
T 986/04	3.2.07	14.11.06	109	T 33/06	3.3.06	18.09.07	96
T 1060/04	3.4.02	29.11.07	118	T 106/06	3.3.04	21.06.07	52
T 1178/04	3.3.09	27.02.07	OJ EPO 2008, 80 100, 106,	T 121/06	3.5.01	25.01.07	98
			107, 112,	T 211/06	3.3.07	25.04.07	30
			124	T 250/06	3.3.08	11.10.07	65, 66
T 1191/04	3.5.01	22.11.07	33, 34	T 267/06	3.2.07	13.04.07	86
T 1260/04	3.2.02	22.03.07	76	T 286/06	3.3.06	09.11.07	43
T 1262/04	3.3.04	07.03.07	37, 42	T 300/06	3.2.06	13.11.07	56
T 1273/04	3.4.03	16.11.07	121	T 309/06	3.3.08	25.10.07	40
T 1279/04	3.4.03	25.09.07	51	T 364/06	3.3.04	22.03.07	41
T 1284/04	3.5.01	07.03.07	18	T 671/06	3.4.03	02.08.07	44, 45, 46

			Seite/Page				Seite/Page
T 678/06	3.3.06	10.10.07	99	T 395/07	3.2.05	21.06.07	113
T 750/06	3.5.02	08.03.07	93	T 1232/07	3.4.03	27.09.07	45
T 809/06	3.5.01	27.06.07	114				
T 876/06	3.3.09	08.05.07	57				
T 971/06	3.3.08	21.03.07	77, 78, 97, 98				
T 1026/06	3.5.01	26.09.07	74	PCT-Widersprüche			
T 1074/06	3.3.04	09.08.07	35	PCT protests			
T 1250/06	3.2.06	16.10.07	56	Réserve PCT			
T 1269/06	3.4.02	20.09.07	60	W 31/88	3.3.01	09.11.88	OJ EPO 1990, 134 52, 126
T 1396/06	3.3.04	31.05.07	31, 32	W 7/89	3.3.01	15.12.89	52, 126
T 1452/06	3.3.08	10.05.07	32	W 59/90	3.3.01	20.05.91	52, 126
T 1505/06	3.2.07	18.09.07	117	W 9/02	3.2.03	23.09.02	52, 126
T 1543/06	3.2.04	29.06.07	19	W 21/04	3.2.07	25.05.07	52, 126
T 1599/06	3.3.04	13.09.07	27, 32, 50	W 1/06	3.3.08	04.01.07	125
T 1873/06	3.5.01	13.09.07	109	W 20/06	3.3.04	03.04.07	125
T 46/07	3.2.04	26.06.07	77	W 22/06	3.2.02	15.03.07	125
T 261/07	3.3.08	27.09.07	73, 75	W 26/06	3.3.08	28.02.07	125
T 336/07	3.2.04	11.10.07	18	W 2/07	3.3.04	23.02.07	125
T 385/07	3.3.04	05.10.07	25, 28	W 6/07	3.4.01	17.07.07	125

ANLAGE 3**LEITSÄTZE der ENTSCHEIDUNGEN des Jahres 2007 und 2008, die in der Sonderausgabe besprochen wurden***

Case Number: G 1/05, OJ EPO 2008, 271
Applicant: ASTROPOWER Inc.
Headword: Divisional/ASTROPOWER
Date: 28.06.07

Headnote:

So far as Article 76(1) EPC is concerned, a divisional application which at its actual date of filing contains subject-matter extending beyond the content of the earlier application as filed can be amended later in order that its subject-matter no longer so extends, even at a time when the earlier application is no longer pending. Furthermore, the same limitations apply to these amendments as to amendments to any other (non-divisional) applications.

Case Number: G 1/06 OJ EPO 2008, 307
Applicant: SEIKO EPSON CORPORATION
Headword: Sequences of divisionals/SEIKO
Date: 28.06.07

Headnote:

In the case of a sequence of applications consisting of a root (originating) application followed by divisional applications, each divided from its predecessor, it is a necessary and sufficient condition for a divisional application of that sequence to comply with Article 76(1), second sentence, EPC that anything disclosed in that divisional application be directly and unambiguously derivable from what is disclosed in each of the preceding applications as filed.

Case Number: T 154/04, OJ EPO 2008, 46
Applicant: DUNS LICENSING ASSOCIATES, L.P.
Headword: Estimating sales activity/DUNS LICENSING ASSOCIATES
Date : 15.11.06

Headnote:

I. Methods of business research are excluded "as such" from patentability under Article 52(2)(c) and (3) EPC.

II. Gathering and evaluating data as part of a business research method do not convey technical character to the business research method if such steps do not contribute to the technical solution of a technical problem.

ANNEX 3**HEADNOTES to DECISIONS delivered in 2007 and 2008 and discussed in the Special Edition***

Case Number: T 1178/04, OJ EPO 2008, 809
Patentee: Her Majesty the Queen in Right of Canada
Headword: Enzyme additives for ruminant feeds/
HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA,
REPRESENTED BY THE DEPARTMENT OF
AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADA
Date: 27.02.07

Headnote:

The duty of the European Patent Office to examine, *ex officio*, the status of the opponent at all stages of the proceedings extends not only to the admissibility of the original opposition but also to the validity of any purported transfer of the status of opponent to a new party.

The doctrine of no *reformatio in peius* is of no application in relation to the exercise of such duty.

Case Number: T 83/05, OJ EPO 2007, 644
Patentee: Plant Bioscience Limited
Headword: Broccoli/PLANT BIOSCIENCE
Date: 22.05.07

Headnote:

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

1. Does a non-microbiological process for the production of plants which contains the steps of crossing and selecting plants escape the exclusion of Article 53(b) EPC merely because it contains, as a further step or as part of any of the steps of crossing and selection, an additional feature of a technical nature?

2. If question 1 is answered in the negative, what are the relevant criteria for distinguishing non-microbiological plant production processes excluded from patent protection under Article 53(b) EPC from non-excluded ones? In particular, is it relevant where the essence of the claimed invention lies and/or whether the additional feature of a technical nature contributes something to the claimed invention beyond a trivial level?

* 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 procédure.

Case Number: T 263/05, OJ EPO 2008, 329

Patentee: HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA

Headword: Laser welding/HONDA GIKEN KOGYO K.K.

Date: 28.06.07

Headnote:

I. Rule 57a EPC does not prohibit an amendment to a granted patent containing a single independent claim whereby a plurality of independent claims are introduced if the amendment is a necessary and appropriate response to a ground of opposition. (Reasons 4.8)

II.1 Rule 29(2) EPC does not apply in opposition proceedings to prohibit an amendment to a granted patent if it would be unreasonable to demand of the amended claims that they comply with this rule. This condition is satisfied in a case where otherwise Rule 29(2) EPC would force the proprietor to abandon potentially valid subject-matter already contained in the granted claims. (Reasons 5.16)

II.2 No circumstances are envisaged in which Rule 29(2) EPC would be of any application in opposition proceedings. Once an amendment to the claims has been established to be necessary and appropriate having regard to grounds of opposition, it would be unreasonable to impose the additional requirement that the amendment complies with the purely administrative provisions of Rule 29(2) EPC. (Reasons 5.19)

III.1 Article 10a(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal requires that a party wishing to argue that a decision under appeal should be upheld for a reason additional to the reason(s) already relied on by the opposition division, must, in its reply to the appeal, set out its complete case in respect of this additional reason, together with all facts, arguments and evidence relied upon. Otherwise such additional reason will only be admitted and considered at the Board's discretion by way of an amendment to the party's case. (Reasons 7.10)

III.2 A Board of Appeal has an *ex officio* duty under Article 114(1) EPC to examine amended claims, but only for *prima facie* non-compliance with the EPC. (Reasons 7.15)

III.3 A Board of Appeal's power under Article 111(1) EPC, *ex officio*, to remit the case to the opposition division for further prosecution should only be exercised in a case such

as the present one if, as a minimum, there are materials before it in the appeal proceedings which indicate that one or more of the claims under attack in the appeal proceedings is *prima facie* highly unlikely to be valid. (Reasons 7.16)

IV. The minutes of oral proceedings before the Boards of Appeal should record the requests of the parties on which a decision of the Board is required, such as the allowability or otherwise of the appeal, the form in which the proprietor seeks maintenance of the patent, requests for remittal of the case or relating to appeal fees or costs. The minutes should also record specific statements which have an impact on the definition of the subject-matter, such as statements of surrender or abandonment of subject-matter, where these are relevant to the decision to be taken. The arguments of the parties should not be recorded in the minutes, nor should statements or admissions made in oral proceedings which a party considers will be of use to it in any subsequent proceedings in national courts but which have no bearing on the decision which the Board is required to make, such as statements or admissions constituting neither "essentials of the proceedings" nor "relevant statements" within the meaning of Rule 76(1) EPC. (Reasons 8.5 – 8.8)

Aktenzeichen: T 1093/05, ABI. EPA 2008, ***

Anmelder: Infineon Technologies AG

Stichwort: Multiplikationsschaltung/Infineon Technologies

Datum: 13.06.07

Leitsatz:

Ergeht ein fehlerhafter Erteilungsbeschluss, so hat der Patentinhaber im Einzelfall sorgfältig zu prüfen, worin der Fehler liegt und welcher Weg geeignet ist, ihn zu beheben. Liegt der Entscheidung über die Patenterteilung ein wesentlicher Verfahrensmangel zugrunde, so kann dies nur im Rahmen einer Beschwerde behoben werden. Ein Antrag auf Berichtigung nach Regel 89 EPÜ kann nur dann zum Erfolg führen, wenn klar erkennbar ist, dass die Prüfungsabteilung das Patent in dieser Form nicht erteilen wollte und in welcher Form sie tatsächlich beabsichtigte, das Patent zu erteilen (Nr. 12 der Entscheidungsgründe).

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 *****Vorlagen der Beschwerdekammern****Referrals by boards of appeal****Questions soumises par les chambres de recours**

By interlocutory decision **T 1374/04** dated 7 April 2006, Technical Board of Appeal 3.3.08 has referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal following Article 112(1)(a) EPC:

1. Does Rule 23d(c) EPC apply to an application filed before the entry into force of the rule?
2. If the answer to question 1 is yes, does Rule 23d(c) EPC forbid the patenting of claims directed to products (here: human embryonic stem cell cultures) which – as described in the application – at the filing date could be prepared exclusively by a method which necessarily involved the destruction of the human embryos from which the said products are derived, if the said method is not part of the claims?
3. If the answer to question 1 or 2 is no, does Article 53(a) EPC forbid patenting such claims?
4. In the context of questions 2 and 3, is it of relevance that after the filing date the same products could be obtained without having to recur to a method necessarily involving the destruction of human embryos (here: e.g. derivation from available human embryonic cell lines)?

The case is pending under Ref. No. **G 2/06**.

In accordance with Article 112(1)(a) EPC, Technical Board of Appeal 3.4.01 has referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal with interlocutory decision of 20 October 2006 in case **T 992/03**:

1. Is a claimed imaging method for a diagnostic purpose (examination phase within the meaning given in G 1/04), which comprises or encompasses a step consisting in a physical intervention practised on the human or animal body (in the present case, an injection of a contrast agent into the heart), to be excluded from patent protection as a "*method for treatment of the human or animal body by surgery*" pursuant to Article 52(4) EPC if such step does not per se aim at maintaining life and health?
2. If the answer to question 1 is in the affirmative, could the exclusion from patent protection be avoided by amending the wording of the claim so as to omit the step at issue, or disclaim it, or let the claim encompass it without being limited to it?

3. Is a claimed imaging method for a diagnostic purpose (examination phase within the meaning given in G 1/04) to be considered as being a constitutive step of a "*treatment of the human or animal body by surgery*" pursuant to Article 52(4) EPC if the data obtained by the method immediately allow a surgeon to decide on the course of action to be taken during a surgical intervention?

The case is pending under Ref. No. **G 1/07**.

In accordance with Article 112(1)(a) EPC, Technical Board of Appeal 3.3.04 has referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal with interlocutory decision of 22 May 2007 in case **T 83/05**:

1. Does a non-microbiological process for the production of plants which contains the steps of crossing and selecting plants escape the exclusion of Article 53(b) EPC merely because it contains, as a further step or as part of any of the steps of crossing and selection, an additional feature of a technical nature?
2. If question 1 is answered in the negative, what are the relevant criteria for distinguishing non-microbiological plant production processes excluded from patent protection under Article 53(b) EPC from non-excluded ones? In particular, is it relevant where the essence of the claimed invention lies and/or whether the additional feature of a technical nature contributes something to the claimed invention beyond a trivial level?

The case is pending under Ref. No. **G 2/07**.

In accordance with Article 112(1)(a) EPC, Technical Board of Appeal 3.3.04 has referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal with interlocutory decision of 4 April 2008 in case **T 1242/06**:

1. Does a non-microbiological process for the production of plants consisting of steps of crossing and selecting plants fall under the exclusion of Article 53(b) EPC only if these steps reflect and correspond to phenomena which could occur in nature without human intervention?
2. If question 1 is answered in the negative, does a non-microbiological process for the production of plants consisting of steps of crossing and selecting plants escape the exclusion of Article 53(b) EPC merely because it contains, as part of any of the steps of crossing and selection, an additional feature of a technical nature?

* 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.

3. If question 2 is answered in the negative, what are the relevant criteria for distinguishing non-microbiological plant production processes excluded from patent protection under Article 53(b) EPC from non-excluded ones? In particular, is it relevant where the essence of the claimed invention lies and/or whether the additional feature of a technical nature contributes something to the claimed invention beyond a trivial level?

The case is pending under Ref. No. **G 1/08**.

In accordance with Article 112(1)(a) EPC, Technical Board of Appeal 3.3.02 has referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal with interlocutory decision of 22 April 2008 in case **T 1319/04**:

1. Where it is already known to use a particular medicament to treat a particular illness, can this known medicament be patented under the provisions of Articles 53(c) and 54(5) EPC 2000 for use in a different, new and inventive treatment by therapy of the same illness?

2. If the answer to question 1 is yes, is such patenting also possible where the only novel feature of the treatment is a new and inventive dosage regime?

3. Are any special considerations applicable when interpreting and applying Articles 53(c) and 54(5) EPC 2000?

The case is pending under Ref. No. **G 2/08**.

