



Europäisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen
des brevets

Rechtsprechung 2018 und 2019 Case Law 2018 and 2019 Jurisprudence 2018 et 2019

Zusatzpublikation 4 – Amtsblatt EPA 2020

Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA

Supplementary publication 4 – Official Journal EPO 2020

EPO Boards of Appeal Case Law

Publication supplémentaire 4 – Journal officiel OEB 2020

La jurisprudence des chambres de recours de l'OEB

ISSN 1996-7543



Boards
of Appeal

INHALT	CONTENT	TABLE DES MATIÈRES	
VORWORT des Präsidenten der Beschwerdekammern	FOREWORD by the President of the Boards of Appeal	AVANT-PROPOS du Président des chambres de recours	1
RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER IN DEN JAHREN 2018 UND 2019	BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2018 AND 2019	LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2018 ET 2019	2
I. PATENTIERBARKEIT	I. PATENTABILITY	I. BREVETABILITÉ	2
A. Ausnahmen von der Patentierbarkeit	A. Exceptions to patentability	A. Exceptions à la brevetabilité	2
1. Patentierbarkeit biologischer Erfindungen	1. Patentability of biological inventions	1. Brevetabilité des inventions biologiques	2
2. Erzeugnisansprüche auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial	2. Product claims for plants or plant material	2. Revendications de produit relatives à des végétaux ou à du matériel végétal	4
3. Medizinische Methoden	3. Medical methods	3. Méthodes de traitement médical	6
3.1 "Chirurgische Behandlung" in der Rechtsprechung im Anschluss an G 1/07	3.1 "Treatment by surgery" in the case law since G 1/07	3.1 Jurisprudence relative aux "traitements chirurgicaux" suite à la décision G 1/07	6
3.2 Vorrichtungsanspruch – verkappter Verfahrensanspruch?	3.2 Apparatus claim – disguised method claim?	3.2 Revendication de dispositif – une revendication déguisée de méthode ?	7
B. Neuheit	B. Novelty	B. Nouveauté	9
1. Allgemeines Fachwissen	1. Common general knowledge	1. Connaissances générales de base	9
1.1 Fachzeitschriften als allgemeines Fachwissen	1.1 Specialist journals as common general knowledge	1.1 Les revues spécialisées en tant que connaissances générales de base	9
2. Zugänglichmachung	2. Availability to the public	2. Accessibilité au public	9
2.1 Offenkundige Vorbenutzung – Innere Struktur oder Zusammensetzung eines Erzeugnisses	2.1 Public prior use – internal structure or composition of a product	2.1 Usage antérieur public – Structure interne ou composition d'un produit	9
2.2 Begriff der Öffentlichkeit – Öffentliche Bibliotheken	2.2 The concept of "the public" – public library	2.2 Définition du terme "public" – Bibliothèque publique	11
2.3 Öffentliche Zugänglichkeit von zur Normung vorgelegten Dokumenten	2.3 Public availability of documents submitted for standardisation	2.3 Accessibilité au public des documents soumis pour normalisation	11
3. Bestimmung des Inhalts des relevanten Stands der Technik	3. Determining the content of the relevant prior art	3. Détermination du contenu de l'état de la technique pertinent	13
3.1 Berücksichtigung von impliziten Merkmalen	3.1 Taking implicit features into account	3.1 Prise en considération de caractéristiques implicites	13
4. Feststellung von Unterschieden	4. Ascertaining differences	4. Constatation de différences	13
4.1 Funktionelle Merkmale	4.1 Functional features	4.1 Caractéristiques fonctionnelles	13
5. Chemische Erfindungen und Auswählerfindungen	5. Chemical inventions and selection inventions	5. Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélection	14
5.1 Erreichen eines höheren Reinheitsgrads	5.1 Achieving a higher degree of purity	5.1 Obtention d'un degré de pureté plus élevé	14
6. Erste und zweite medizinische Verwendung – Neue therapeutische Anwendung, die sich auf die Gruppe der zu behandelnden Individuen gründet	6. First and second medical use – new therapeutic application based on the group of subjects to be treated	6. Première et deuxième application thérapeutique – Nouvelle application thérapeutique fondée sur le groupe de sujets devant recevoir le traitement	15

7. Zweite (bzw. weitere) nicht medizinische Verwendung – Neuheitskriterien für Erzeugnisansprüche mit Zweckmerkmalen	7. Second (or further) non-medical method – novelty criteria for product claims with purpose characteristics	7. Deuxième (ou autre) application non thérapeutique – Critères de nouveauté pour des revendications de produit contenant des caractéristiques relatives à l'utilisation	16
C. Erfinderische Tätigkeit	C. Inventive step	C. Activité inventive	16
1. Aufgabe-Lösungs-Ansatz	1. Problem and solution approach	1. Approche problème-solution	16
2. Allgemeines zur Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik	2. Determination of closest prior art in general	2. Généralités sur la détermination de l'état de la technique le plus proche	17
3. Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit	3. Assessment of inventive step	3. Appréciation de l'activité inventive	17
3.1 Behandlung technischer und nicht-technischer Merkmale	3.1 Treatment of technical and non-technical features	3.1 Traitement de caractéristiques techniques et non techniques	17
3.2 Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes auf "Mischerfindungen"	3.2 Problem and solution approach when applied to "mixed" inventions	3.2 L'approche problème-solution appliquée aux inventions "mixtes"	20
3.3 Gedankliche Tätigkeiten, die auf der Visualisierung von Daten beruhen	3.3 Mental activities based on data visualisation	3.3 Activités mentales basées sur la visualisation de données	21
3.4 Beispiele für die Verneinung der erfinderischen Tätigkeit – Auswahl aus naheliegenden Alternativen	3.4 Examples of lack of inventive step – selection from obvious alternatives	3.4 Exemples d'absence d'activité inventive – choix entre des variantes évidentes	22
II. PATENTANMELDUNG UND ÄNDERUNGEN	II. PATENT APPLICATION AND AMENDMENTS	II. DEMANDE DE BREVET ET MODIFICATIONS	23
A. Patentsprüche	A. Claims	A. Revendications	23
1. Auslegung mehrdeutiger Begriffe oder Bestätigung des Anspruchswortlauts	1. Interpretation of ambiguous terms or confirmation of the text of a claim	1. Interprétation de termes ambigus ou confirmation du libellé d'une revendication	23
B. Einheitlichkeit der Erfindung	B. Unity of invention	B. Unité de l'invention	23
1. Beurteilung mangelnder Einheitlichkeit und Beurteilung von Anträgen auf Erstattung zusätzlicher Recherchegebühren im Prüfungsverfahren	1. Assessment of lack of unity and of requests for refund of further search fees in examination proceedings	1. Appréciation de l'absence d'unité et évaluation des demandes de remboursement de nouvelles taxes de recherche dans la procédure d'examen	23
C. Ausreichende Offenbarung	C. Sufficiency of disclosure	C. Possibilité d'exécuter l'invention	24
1. Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung	1. Clarity and completeness of disclosure	1. Exposé clair et complet	24
1.1 Parameter	1.1 Parameters	1.1 Paramètres	24
2. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand	2. Reproducibility without undue burden	2. Exécution de l'invention sans effort excessif	27
2.1 Gelegentliches Misslingen	2.1 Occasional failure	2.1 Échec occasionnel	27
3. Das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung auf dem Gebiet der Biotechnologie	3. The requirement of sufficiency of disclosure in the biotechnology field	3. La condition de suffisance de l'exposé dans le domaine des biotechnologies	28
3.1 Hinterlegung biologischen Materials	3.1 Deposit of living material	3.1 Dépôt de matière biologique	28
4. Das Verhältnis zwischen Artikel 83 und Artikel 84 EPÜ	4. The relationship between Article 83 and Article 84 EPC	4. Rapport entre l'article 83 et l'article 84 CBE	29
4.1 Artikel 83 EPÜ und Klarheit der Ansprüche	4.1 Article 83 EPC and clarity of claims	4.1 L'article 83 CBE et la clarté des revendications	29
5. Beweisfragen	5. Evidence	5. Preuve	30
D. Priorität	D. Priority	D. Priorité	31
1. Prioritätsrecht des Anmelders	1. Right of priority of the applicant	1. Droit de priorité du demandeur	31

2. Erste Anmeldung für die Erfindung	2. First application in respect of the invention	2. Première demande relative à l'invention	33
2.1 Identität der Erfindung	2.1 Identity of invention	2.1 Identité de l'invention	33
3. Mehrfachprioritäten oder Teil-priorität für einen Patentanspruch	3. Multiple priorities or partial priority for one claim	3. Priorités multiples ou priorité partielle pour une seule revendication	34
3.1 Anwendung von G 1/15 in der Rechtsprechung der Kammern	3.1 Application of G 1/15 in the jurisprudence of the boards	3.1 Application de la décision G 1/15 dans la jurisprudence des chambres de recours	34
E. Änderungen	E. Amendments	E. Modifications	35
1. Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinaus – Abhängigkeiten im US-Stil	1. Extension beyond the content of the application as filed – "US-style" dependencies	1. Extension au-delà du contenu de la demande telle que déposée – dépendances de "style US"	35
2. Disclaimer	2. Disclaimers	2. Disclaimer	37
2.1 Zufällige Vorwegnahme	2.1 Accidental anticipation	2.1 Antériorisation fortuite	37
2.2 Der nicht offenbarte Disclaimer darf nicht mit der erfindungsgemäßen Lehre in Zusammenhang stehen	2.2 Undisclosed disclaimer must not be related to the teaching of the invention	2.2 Le disclaimer non divulgué ne doit pas être lié à l'enseignement de l'invention	37
3. Erweiterung des Schutzbereichs	3. Extension of the protection conferred	3. Extension de la protection conférée	39
3.1 Artikel 123 (3) EPÜ und Artikel 69 EPÜ	3.1 Article 123(3) EPC and Article 69 EPC	3.1 Article 123(3) CBE et article 69 CBE	39
3.2 Streichung der Zeichnungen	3.2 Replacement of drawings	3.2 Suppression des dessins	40
3.3 Kategoriewechsel	3.3 Change of claim category	3.3 Changement de catégorie	41
F. Teilanmeldungen	F. Divisional applications	F. Demandes divisionnaires	42
1. Antrag auf Aufschiebung der Entscheidung über die frühere europäische Patentanmeldung	1. Request to postpone decision concerning the earlier European patent application	1. Requête en report de la décision concernant la demande de brevet européen antérieure	42
2. Doppelpatentierung	2. Double patenting	2. Double protection par brevet	43
2.1 Vorlageentscheidung	2.1 Referral decision	2.1 Décision de saisine	43
2.2 Derselbe beanspruchte Gegenstand	2.2 Same subject-matter claimed	2.2 Même objet revendiqué	43
III. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA	III. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS BEFORE THE EPO	III. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE DEVANT L'OEB	45
A. Grundsatz des Vertrauensschutzes	A. The principle of the protection of legitimate expectations	A. Principe de protection de la confiance légitime	45
1. Kenntnis der relevanten Rechtsvorschriften und Rechtsprechung	1. Knowledge of the relevant legal provisions and the case law	1. Connaissance des dispositions juridiques pertinentes et de la jurisprudence	45
2. Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln	2. Obligation to draw attention to easily remediable deficiencies	2. Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié	45
B. Rechtliches Gehör	B. Right to be heard	B. Droit d'être entendu	46
1. Aus der Entscheidung muss nachweislich erkennbar sein, dass das Vorbringen gehört und berücksichtigt wurde	1. Decision must demonstrably show that arguments were heard and considered	1. Il doit ressortir clairement de la décision que les arguments ont été entendus et pris en considération	46
2. Keine Verpflichtung, jedes einzelne Argument aufzugreifen	2. No obligation to address each and every argument	2. Aucune obligation de traiter chacun des arguments présentés	47
3. Erfordernis einer Zustimmung des Anmelders zu einer Textfassung	3. The requirement of a text agreed by the applicant	3. Exigence d'un texte approuvé par le demandeur	47

C. Mündliche Verhandlung	C. Oral proceedings	C. Procédure orale	48
1. Recht auf mündliche Verhandlung im Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren	1. Right to oral proceedings in examination, opposition and appeal proceedings	1. Droit à une procédure orale au stade de l'examen, de l'opposition et du recours	48
2. Vorbereitung der mündlichen Verhandlung – Festsetzung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung	2. Preparation of oral proceedings – fixing or changing the date for oral proceedings	2. Préparation de la procédure orale – Fixation et report de la date d'une procédure orale	50
D. Fristen, Weiterbehandlung und Verfahrensunterbrechung	D. Time limits, date of receipt, further processing and interruption of proceedings	D. Délais, poursuite et interruption de la procédure	51
1. Eingangstag von per Fax übermittelten Unterlagen	1. Date of receipt of documents transmitted by fax	1. Date de réception des documents transmis par télécopie	51
2. Unterbrechung des Verfahrens wegen Konkurses (Regel 142 (1) b EPÜ)	2. Interruption of proceedings because of insolvency (Rule 142(1)(b) EPC)	2. Interruption de la procédure à cause d'une faillite (règle 142(1)b CBE)	52
E. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	E. Re-establishment of rights	E. Restitutio in integrum	54
1. Datum, an dem der Irrtum hätte bemerkt werden müssen, ist entscheidend	1. Date the error ought to have been noticed is decisive	1. La date à laquelle l'erreur aurait dû être remarquée est décisive	54
F. Sprachen	F. Languages	F. Langues	55
1. Abweichungen von der Verfahrenssprache im mündlichen Verfahren	1. Derogations from the language of the proceedings in oral proceedings	1. Dérogations à la langue de la procédure dans les procédures orales	55
G. Formale Aspekte der Entscheidungen der Organe des EPA	G. Formal aspects of decisions of EPO departments	G. Aspects formels des décisions des instances de l'OEB	56
1. Form der Entscheidung	1. Form of decisions	1. Forme des décisions	56
1.1 Unterzeichnung der Entscheidung nach Regel 113 EPÜ	1.1 Signatures on a decision under Rule 113 EPC	1.1 Signatures apposées à une décision selon la règle 113 CBE	56
1.2 Defizitäre Begründungen nicht ausreichend im Sinne der Regel 111 (2) EPÜ	1.2 Deficient reasoning insufficient for the purposes of Rule 111(2) EPC	1.2 Motifs incomplets et insuffisants au sens de la règle 111(2) CBE	56
H. Akteneinsicht, Europäisches Patentregister und Aussetzung des Verfahrens	H. Inspection of files, European Patent Register and stay of proceedings	H. Inspection publique, Registre européen des brevets et suspension de la procédure	57
1. Aussetzung des Verfahrens nach Regel 14 (1) EPÜ	1. Stay of proceedings under Rule 14(1) EPC	1. Suspension de la procédure au titre de la règle 14(1) CBE	57
2. Regel 14 (3) EPÜ	2. Rule 14(3) EPC	2. Règle 14(3) CBE	58
I. Beitritt	I. Intervention	I. Intervention	58
1. Zulässigkeit	1. Admissibility	1. Admissibilité	58
1.1 Nationales Verletzungsverfahren	1.1 National infringement proceedings	1.1 Action nationale en contrefaçon	58
J. Kostenverteilung	J. Apportionment of costs	J. Répartition des frais	59
K. Zustellung	K. Notifications	K. Significations	61
1. Zustellung durch Postdienste	1. Notification by postal services	1. Signification par un service postal	61
IV. VERFAHREN VOR DER ERSTEN INSTANZ	IV. PROCEEDINGS BEFORE THE DEPARTMENTS OF FIRST INSTANCE	IV. PROCÉDURES DEVANT LES INSTANCES DU PREMIER DEGRÉ	62
A. Prüfungsverfahren	A. Examination procedure	A. Procédure d'examen	62
1. Entscheidungen mangels einer vom Anmelder vorgelegten oder gebilligten Fassung (Artikel 113 (2) EPÜ)	1. Decisions with no text submitted or agreed by the applicant (Article 113(2) EPC)	1. Décisions rendues en l'absence d'un texte soumis ou accepté par le demandeur (article 113(2) CBE)	62

2. Nach Regel 71 (6) EPÜ beantragte Änderungen und Berichtigungen	2. Amendments and corrections requested according to Rule 71(6) EPC	2. Modifications et corrections requises en vertu de la règle 71(6) CBE	64
3. Erforderliche zusätzliche Recherche: beschränktes Ermessen der Prüfungsabteilung	3. Additional search necessary: limited discretion of the examining division	3. Nécessité d'une recherche additionnelle : le pouvoir d'appréciation limité de la division d'examen	64
B. Einspruchsverfahren	B. Opposition procedure	B. Procédure d'opposition	65
1. Einspruchseinlegung und Zulässigkeitsvoraussetzungen – Ausreichende Substantiierung der Einspruchsgründe	1. Filing and admissibility requirements – sufficient substantiation of grounds for opposition	1. Formation de l'opposition et conditions à remplir pour qu'elle soit recevable – fondement suffisant des motifs d'opposition	65
2. Verspätetes Vorbringen	2. Late submission	2. Moyens invoqués tardivement	68
2.1 Begriff der "Verspätung"	2.1 Concept of "in due time"	2.1 Notion de production "en temps utile"	68
2.2 Kriterien für die Ermessensausübung – Prima-facie-Relevanz	2.2 Exercise of discretion – prima facie relevance	2.2 Critères d'exercice du pouvoir d'appréciation – pertinence de prime abord	69
2.3 Neues Argument versus neue Argumentation	2.3 New argument versus new chain of reasoning	2.3 Nouvel argument ou nouveau raisonnement	69
3. Änderungen im Einspruchsverfahren	3. Amendments in opposition proceedings	3. Modifications au cours de la procédure d'opposition	70
3.1 Zeitrahmen für die Einreichung von Änderungen – Ermessen der Einspruchsabteilung	3.1 Time frame for filing amendments – discretion of the opposition division	3.1 Moments où des modifications peuvent être déposées – pouvoir d'appréciation de la division d'opposition	70
3.2 Prüfungsumfang bei Änderungen	3.2 Scope of examination of amendment	3.2 Portée de l'examen en cas de modifications	72
V. VERFAHREN VOR DEN BESCHWERDEKAMMERN	V. PROCEEDINGS BEFORE THE BOARDS OF APPEAL	V. PROCÉDURES DEVANT LES CHAMBRES DE RECOURS	73
A. Beschwerdeverfahren	A. Appeal procedure	A. Procédure de recours	73
1. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde	1. Filing and admissibility of the appeal	1. Formation et recevabilité du recours	73
1.1 Materielle Beschwerdeberechtigung (Artikel 107 EPÜ)	1.1 Party adversely affected (Article 107 EPC)	1.1 Partie déboutée (article 107 CBE)	73
1.2 Fristgerechte Einlegung der Beschwerde – Berichtigung von Mängeln	1.2 Appeal filed within the time limit – correction of error	1.2 Introduction du recours dans les délais – correction d'une erreur	73
1.3 Beschwerdebegründung	1.3 Statement of grounds of appeal	1.3 Mémoire exposant les motifs du recours	74
1.3.1 Inhalt der Beschwerdebegründung	1.3.1 Content of the statement of grounds of appeal	1.3.1 Contenu du mémoire exposant les motifs du recours	74
1.3.2 Verweis auf erstinstanzliches Vorbringen	1.3.2 References to submissions made at first instance	1.3.2 Renvoi aux moyens invoqués en première instance	75
2. Sachverhaltsprüfung – Anwendungsrahmen von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren	2. Facts under examination – applying Article 114 EPC in appeal proceedings	2. Examen des faits – cadre d'application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours	76
2.1 Neuer Einspruchsgrund im Beschwerdeverfahren	2.1 Fresh ground for opposition on appeal	2.1 Nouveau motif d'opposition au stade de la procédure de recours	76
2.2 Kammer ermittelt den Sachverhalt nicht von Amts wegen	2.2 The board need not examine facts of its own motion	2.2 La chambre n'est pas tenue de procéder à un examen d'office des faits	77

3. Überprüfung erstinstanzlicher Ermessensentscheidungen	3. Review of first-instance discretionary decisions	3. Réexamen de décisions rendues par une instance du premier degré exerçant son pouvoir d'appréciation	78
3.1 In der ersten Instanz zugelassenes Vorbringen – Teil des Beschwerdeverfahrens	3.1 Submissions admitted at first instance – part of the appeal proceedings	3.1 Moyen admis en première instance – élément de la procédure de recours	78
4. Neues Vorbringen im Beschwerdeverfahren	4. New submissions on appeal	4. Nouveaux moyens invoqués dans la procédure de recours	78
4.1 Änderungen nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung	4.1 Amendments after arrangement of the oral proceedings	4.1 Modifications après fixation de la date de la procédure orale	78
4.2 Mitteilungen der Beschwerdekammern	4.2 Communication of a board of appeal	4.2 Notification des chambres de recours	79
4.3 Spätes Vorbringen von neuen Argumenten, Einwänden und Angriffslinien im Beschwerdeverfahren	4.3 Late submission of new arguments, objections and lines of attack in appeal proceedings	4.3 Présentation de nouveaux arguments, objections et nouvelles lignes d'attaque dans la procédure de recours	80
4.4 Artikel 12 (4) VOBK 2007	4.4 Article 12(4) RPBA 2007	4.4 Article 12(4) RPCR 2007	83
4.4.1 Erweiterung von Ansprüchen, die bereits von der Einspruchsabteilung geprüft wurden	4.4.1 Broadening of claims considered by the opposition division	4.4.1 Extension de revendications examinées par la division d'opposition	83
4.4.2 Erneute Stellung von im Einspruchsverfahren zurückgenommenen Anträgen	4.4.2 Resubmission of requests withdrawn at opposition stage	4.4.2 Nouveau dépôt de requêtes retirées au cours de la procédure d'opposition	84
4.5 Konvergierende oder divergierende Anspruchsfassungen	4.5 Converging or diverging versions of claims	4.5 Textes des revendications convergents ou divergents	86
5. Rückzahlung der Beschwerdegebühr	5. Reimbursement of appeal fees	5. Remboursement de la taxe de recours	87
5.1 Beschwerde, die als nicht eingelegt gilt, oder unzulässige Beschwerde	5.1 Appeal deemed not to have been filed or inadmissible appeal	5.1 Recours réputé ne pas avoir été formé ou recours irrecevable	87
5.2 Mangel muss verfahrensrechtlicher Natur sein	5.2 Violation must be of a procedural nature	5.2 L'irrégularité doit être de nature procédurale	89
5.3 Fehlbeurteilung durch die erste Instanz	5.3 Error of judgement by a department of first instance	5.3 Erreur d'appréciation commise en première instance	90
5.4 Übermäßig lange Verfahrensdauer	5.4 Excessive length of proceedings	5.4 Durée excessive de la procédure	90
5.5 Verletzung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes	5.5 Violation of the principle of the protection of legitimate expectations	5.5 Non-respect du principe de la protection de la confiance légitime	92
5.6 Rücknahme einer Beschwerde nach Regel 103 (2) EPÜ	5.6 Withdrawal of appeal under Rule 103(2) EPC	5.6 Retrait du recours au titre de la règle 103(2) CBE	93
B. Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer	B. Proceedings before the Enlarged Board of Appeal	B. Procédures devant la Grande Chambre de recours	93
1. Artikel 112a (1) EPÜ – beschwerter Beteiligter kann einen Antrag auf Überprüfung stellen	1. Article 112a(1) EPC – adversely affected party entitled to file a petition for review	1. Article 112bis(1) CBE – partie aux prétentions de laquelle il n'a pas été fait droit habilitée à présenter une requête en révision	93
2. Frist für die Einreichung eines Antrags auf Überprüfung	2. Time limit for filing a petition for review	2. Délai pour présenter une requête en révision	94
3. Keine Gelegenheit zur Stellungnahme, überraschende Begründung	3. No opportunity to comment, surprising reasons	3. Aucune possibilité de prendre position, motifs surprenants	95
4. Artikel 112a (2) a) EPÜ – angeblicher Verstoß gegen Artikel 24 EPÜ	4. Article 112a(2)(a) EPC – alleged breach of Article 24 EPC	4. Article 112bis(2)a) CBE – violation alléguée de l'article 24 CBE	95
5. Artikel 112a (2) c) EPÜ – angeblicher schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ	5. Article 112a(2)(c) EPC – alleged fundamental violation of Article 113 EPC	5. Article 112bis(2)c) CBE – violation fondamentale alléguée de l'article 113 CBE	96

6. Kein Recht auf eine weitere erstinstanzliche Anhörung	6. No right to a further hearing at first instance	6. Absence de droit d'être entendu à nouveau en première instance	97
7. Erfolgreiche Anträge nach Artikel 112a (2) c) EPÜ	7. Successful petitions under Article 112a(2)(c) EPC	7. Requêtes en révision accueillies au titre de l'article 112bis(2)c) CBE	98
ANLAGEN	ANNEXES	ANNEXES	
ANLAGE 1	ANNEX 1	ANNEXE 1	99
Im Rechtsprechungsbericht von 2018 und 2019 behandelte Entscheidungen	Decisions discussed in the Case Law Report 2018/2019	Décisions traitées dans le rapport de jurisprudence 2018/2019	
ANLAGE 2	ANNEX 2	ANNEXE 2	110
Zitierte Entscheidungen	Cited decisions	Décisions citées	
ANLAGE 3	ANNEX 3	ANNEXE 3	116
Leit- und Orientierungssätze der veröffentlichten (bzw. zur Veröffentlichung vorgesehenen) Entscheidungen des Jahres 2019	Headnotes/catchwords to 2019 decisions which have been (or will be) published	Sommaires/exergues des décisions de l'année 2019 publiées (ou dont la publication est prévue)	

VORWORT des Präsidenten der Beschwerdekammern

In der vorliegenden Zusatzpublikation zum Amtsblatt "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA" sind die 2018 und 2019 ergangenen Entscheidungen der Kammern zusammengefasst. Die Leitsätze der veröffentlichten oder zur Veröffentlichung im Amtsblatt des EPA bestimmten Entscheidungen sind als Anlage beigefügt.

Der Rechtsprechungsbericht soll wie immer einen Überblick über die neuesten Entwicklungen in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern in leicht zugänglicher Form bieten. Das bewährte Konzept, die Rechtsprechung systematisch gegliedert durch kurze Zusammenfassungen ausgewählter Entscheidungen zu präsentieren, wurde beibehalten. Natürlich kann auch die sorgfältigste Zusammenfassung die Lektüre der Entscheidung selbst nicht ersetzen. Alle zitierten Entscheidungen sind deshalb im Volltext auf der Website der Beschwerdekammern abrufbar (www.epo.org/law-practice/case-law-appeals_de.html).

Ich möchte insbesondere den Mitarbeitern unseres Rechtswissenschaftlichen Dienstes für ihre wertvolle Arbeit bei der Erstellung dieses Berichts danken. Ich danke ferner dem Sprachendienst des EPA, ohne dessen tatkräftige Unterstützung eine gleichzeitige Veröffentlichung in den drei Amtssprachen nicht möglich gewesen wäre, und auch all den anderen Mitarbeitern des EPA, die zum Zustandekommen dieser Veröffentlichung beigetragen haben.

Ich wünsche allen Lesern eine gewinnbringende Lektüre.

Carl Josefsson

Präsident der Beschwerdekammern

FOREWORD by the President of the Boards of Appeal

This Supplementary publication to the Official Journal, "EPO Boards of Appeal Case Law", presents summaries of decisions of the boards issued in 2018 and 2019. The headnotes of the decisions published or scheduled for publication in the Official Journal of the EPO are set out in the annex.

As always, the case law report aims to provide a readily accessible overview of the latest developments in the boards' jurisprudence. It follows the established format of previous editions, with the case law arranged according to topic and short summaries of selected decisions for each. Of course no summary, however careful, can be a substitute for reading the decision itself. The full texts of all decisions included here can be accessed on the Boards of Appeal web page (www.epo.org/law-practice/case-law-appeals.html).

I would particularly like to thank the members of our Legal Research Service for their valuable work in compiling the present report. My thanks also go to the EPO Language Service, without whose support simultaneous publication in all three official languages would not have been possible, and to all other EPO staff who have helped produce the present publication.

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

Carl Josefsson

President of the Boards of Appeal

AVANT-PROPOS du Président des chambres de recours

La présente Publication supplémentaire du Journal officiel, intitulée "La jurisprudence des chambres de recours de l'OEB", comprend des résumés de décisions rendues par les chambres de recours en 2018 et 2019. Les sommaires des décisions qui ont été publiées ou qu'il est prévu de publier au Journal officiel de l'OEB figurent en annexe.

Comme dans le passé, cette publication sur la jurisprudence vise à présenter de manière facilement accessible les derniers développements concernant la jurisprudence des chambres de recours. La présentation des éditions précédentes a été conservée, la jurisprudence étant répartie par thèmes, avec, pour chacun d'eux, de brefs résumés de décisions sélectionnées. Il est toutefois évident que la lecture d'un résumé, même réalisé avec le plus grand soin, ne saurait se substituer à celle de la décision elle-même. Toutes les décisions citées dans la publication peuvent être consultées en texte intégral sur le site Internet des chambres de recours (www.epo.org/law-practice/case-law-appeals_fr.html).

Mes remerciements s'adressent particulièrement aux membres de notre Service de recherche juridique pour leur précieux travail d'élaboration du présent rapport. Je remercie aussi le Service linguistique de l'OEB, dont le soutien actif 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 la réalisation de la présente publication.

Je souhaite à tous une lecture enrichissante.

Carl Josefsson

Président des chambres de recours

RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER IN DEN JAHREN 2018 UND 2019

I. PATENTIERBARKEIT

A. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

1. Patentierbarkeit biologischer Erfindungen

(Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Aufl. 2019 ("CLB"), I.B.3.3.2 a))

In **G 3/19** legte der Präsident des EPA der Großen Beschwerdekammer gemäß Art. 112 (1) b) EPÜ folgende Rechtsfragen vor:

1. Können angesichts von Art. 164 (2) EPÜ die Bedeutung und der Umfang von Art. 53 EPÜ in der Ausführungsordnung zum EPÜ klargestellt werden, ohne dass die Auslegung dieses Artikels in einer früheren Entscheidung der Beschwerdekammern oder der Großen Beschwerdekammer diese Klarstellung von vornherein beschränkt?

2. Falls die Frage 1 bejaht wird, ist dann der in R. 28 (2) EPÜ verankerte Patentierbarkeitsausschluss von Pflanzen und Tieren, die ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen werden, mit Art. 53 b) EPÜ vereinbar, der solche Gegenstände weder ausdrücklich ausschließt noch ausdrücklich erlaubt?

Zur Zulässigkeit der Vorlage führte der Präsident aus, dass es eine widersprüchliche Rechtsprechung über die Art und Weise gebe, wie die Beschwerdekammern die EPÜ-Regeln zur Umsetzung des Art. 53 EPÜ nach Maßgabe von Art. 164 (2) EPÜ ausgelegt haben. Insbesondere die Entscheidung T 1063/18, in der die Kammer einen Widerspruch zwischen R. 28 (2) EPÜ und der Bedeutung von Art. 53 b) EPÜ "in der Auslegung durch die Große Beschwerdekammer" festgestellt habe, weiche von der früheren Rechtsprechung ab. In T 1063/18 habe die Kammer die Konformität der R. 28 (2) EPÜ, mit der Art. 53 b) EPÜ umgesetzt werde, gegenüber der Auslegung dieses Artikels in einer früheren Entscheidung der Großen Beschwerdekammer beurteilt. Die Kammer habe somit Rechtsvorschriften, d. h. "Vorschriften des Übereinkommens" im Sinne des Art. 164 (2) EPÜ, mit der Rechtsprechung, d. h. mit der Auslegung des

BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2018 AND 2019

I. PATENTABILITY

A. Exceptions to patentability

1. Patentability of biological inventions

(Case Law of the Boards of Appeal, 9th ed. 2019 ("CLB"), I.B.3.3.2 a))

In **G 3/19**, under Art. 112(1)(b) EPC the President of the EPO referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal:

1. Having regard to Art. 164(2) EPC, can the meaning and scope of Art. 53 EPC be clarified in the Implementing Regulations to the EPC without this clarification being a priori limited by the interpretation of said Article given in an earlier decision of the Boards of Appeal or the Enlarged Board of Appeal?

2. If the answer to question 1 is yes, is the exclusion from patentability of plants and animals exclusively obtained by means of an essentially biological process pursuant to R. 28(2) EPC in conformity with Art. 53(b) EPC which neither explicitly excludes nor explicitly allows said subject-matter?

On the admissibility of the referral, the President stated that there is conflicting case law with regard to the way boards of appeal have assessed the EPC rules which implement Art. 53 EPC under Art. 164(2) EPC. In particular, decision T 1063/18, where the board found that R. 28(2) EPC is in conflict with the meaning of Art. 53(b) EPC "as interpreted by the Enlarged Board of Appeal", differed from earlier case law. The President stated that in decision T 1063/18 the board assessed the conformity of R. 28(2) EPC, which implements Art. 53(b) EPC, in relation to an interpretation of said article in an earlier decision of the Enlarged Board of Appeal. The board thus equated law, i.e. "provisions of this Convention" within the meaning of Art. 164(2) EPC, with case law, i.e. the interpretation of Art. 53(b) EPC in an earlier decision of the Enlarged Board of Appeal. This approach differs from other decisions, such as T 315/03 (OJ EPO 2006, 15),

LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2018 ET 2019

I. BREVETABILITÉ

A. Exceptions à la brevetabilité

1. Brevetabilité des inventions biologiques

(Jurisprudence des chambres de recours, 9^e éd. 2019 ("CLB"), I.B.3.3.2 a))

Dans l'affaire **G 3/19**, le Président de l'OEB a soumis les questions de droit suivantes à la Grande Chambre de recours en application de l'art. 112(1)(b) CBE :

1. Eu égard à l'art. 164(2) CBE, la signification et la portée de l'art. 53 CBE peuvent-elles être clarifiées dans le règlement d'exécution de la CBE sans que cette clarification soit limitée a priori par l'interprétation dudit article donnée dans une décision antérieure des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours ?

2. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1, l'exclusion de la brevetabilité des végétaux et animaux obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique, prévue par la règle 28(2) CBE, est-elle conforme à l'art. 53(b) CBE, lequel n'exclut pas expressément ni n'admet expressément de tels objets ?

En ce qui concerne la recevabilité de la saisine, le Président de l'Office a déclaré qu'il existait des divergences dans la jurisprudence en ce qui concerne la manière dont les chambres de recours ont apprécié les dispositions du règlement d'exécution de la CBE relatives à l'art. 53 CBE au regard de l'art. 164(2) CBE. La décision T 1063/18, en particulier, dans laquelle la chambre a estimé que la règle 28(2) CBE était contraire à la signification de l'art. 53(b) CBE "tel qu'interprété par la Grande Chambre de recours" s'écarte de la jurisprudence antérieure. Le Président de l'Office a affirmé que dans cette décision, la chambre avait apprécié la conformité de la règle 28(2) CBE, qui régit l'application de l'art. 53(b) CBE, en se fondant sur l'interprétation donnée audit article dans une décision antérieure de la Grande Chambre de recours. Ce faisant, la chambre avait mis la jurisprudence (l'interprétation de l'art. 53(b) CBE retenue dans une

Art. 53 b) EPÜ in einer früheren Entscheidung der Großen Beschwerdekammer, gleichgesetzt. Dieser Ansatz weiche von anderen Entscheidungen ab, so etwa von T 315/03 (ABl. EPA 2006, 15), T 272/95 (ABl. EPA 1999, 590) und G 2/07 (ABl. EPA 2012, 130).

Der Präsident plädierte dafür, die Frage 1 zu bejahen, weil der Verwaltungsrat nach Art. 33 (1) c) EPÜ befugt sei, die Ausführungsordnung zum EPÜ zu ändern. Dazu zähle auch die Befugnis, die Artikel des Übereinkommens – einschließlich derer zu den materiellen Patentierbarkeitsvoraussetzungen – durch Auslegung und Klarstellung ihrer Bedeutung und ihres Umfangs umzusetzen. Im Übrigen biete Art. 164 (2) EPÜ keine Grundlage dafür, die Auslegung und Umsetzung des Art. 53 EPÜ durch den Verwaltungsrat a priori auszuschließen, weil sie von einer früheren Auslegung durch die Große Beschwerdekammer abweiche. Dem Verwaltungsrat seien lediglich durch die in Art. 164 (2) EPÜ verankerte Hierarchie der Rechtsnormen Grenzen gesetzt. Anders gesagt seien der Anwendbarkeit einer vom Verwaltungsrat beschlossenen Regel insoweit Grenzen gesetzt, als sie mit einem Artikel des Übereinkommens kollidiere.

Nach Art. 164 (2) EPÜ ist die Befugnis des Verwaltungsrats jedoch nicht durch eine Auslegung des betreffenden Artikels in einer früheren Entscheidung der Großen Beschwerdekammer beschränkt. Dieser Ansatz wird bestätigt durch die Entscheidungen T 315/03, T 272/95, T 666/05 und T 1213/05.

Der Präsident argumentierte, dass auch die Frage 2 bejaht werden sollte, weil R. 28 (2) EPÜ im Hinblick auf Art. 164 (2) EPÜ mit Art. 53 b) EPÜ im Einklang stehe. In G 2/12 (ABl. EPA 2016, 27) und G 2/13 (ABl. EPA 2016, 28) hat die Große Beschwerdekammer weder geschlossen noch impliziert, dass die Patentierbarkeit von Pflanzen (oder Pflanzenmaterial wie Früchten), die ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen werden, in Art. 53 b) EPÜ selbst explizit anerkannt wird. Nur unter Bezugnahme auf R. 27 EPÜ befand die Große Beschwerdekammer, dass Art. 53 b) EPÜ nach einem "eher weit gefassten Konzept der Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen für pflanzenbezogene Verfahren und Erzeugnisse

T 272/95 (OJ EPO 1999, 590), G 2/07 (OJ EPO 2012, 130).

The President argued that question 1 should be answered in the affirmative, since pursuant to Art. 33(1)(c) EPC the Administrative Council is competent to amend the Implementing Regulations to the EPC. This competence covers the possibility to implement the articles of the Convention – including those related to substantive patentability requirements – by interpreting and clarifying their meaning and scope. Furthermore, Art. 164(2) EPC does not provide a basis to a priori exclude the Administrative Council's interpretation and implementation of Art. 53 EPC, because it deviates from an earlier interpretation of the Enlarged Board of Appeal. The Administrative Council is limited only by the hierarchy of laws laid down in Art. 164(2) EPC. In other words, the applicability of a rule adopted by the Administrative Council is limited to the extent that it conflicts with an article of the Convention.

However, under Art. 164(2) EPC the Administrative Council's power is not limited by an interpretation of the article in question in an earlier decision of the Enlarged Board of Appeal. This approach finds confirmation in decisions T 315/03, T 272/95, T 666/05 and T 1213/05.

The President argued that question 2 should also be answered in the affirmative, since having regard to Art. 164(2) EPC, R. 28(2) EPC is in conformity with Art. 53(b) EPC. In decisions G 2/12 (OJ EPO 2016, 27) and G 2/13 (OJ EPO 2016, 28) the Enlarged Board did not conclude or even imply that Art. 53(b) EPC itself explicitly acknowledges the patentability of plants (or plant material such as fruit) exclusively generated by an essentially biological process. It was only by reference to R. 27 EPC that the Enlarged Board considered that Art. 53(b) EPC was to be interpreted on account of a "rather wide notion of the patentability of biotechnological inventions concerning plant-related processes and products other than plant varieties".

décision antérieure de la Grande Chambre de recours) sur un pied d'égalité avec la loi (les "dispositions de la présente Convention" au sens de l'art. 164(2) CBE). Cette approche est différente de celle adoptée dans d'autres décisions, par exemple les décisions T 315/03 (JO OEB 2006, 15), T 272/95 (JO OEB 1999, 590) et G 2/07 (JO OEB 2012, 130).

Le Président de l'Office a avancé qu'il y avait lieu de répondre par l'affirmative à la question 1 puisque, conformément à l'art. 33(1)c) CBE, le Conseil d'administration a compétence pour modifier le règlement d'exécution de la CBE. Cette compétence couvre la possibilité de mettre en œuvre des articles de la Convention, y compris ceux relatifs aux conditions de fond en matière de brevetabilité, en interprétant et en clarifiant leur signification et leur portée. En outre, l'art. 164(2) CBE ne permet pas d'exclure a priori l'interprétation et l'application de l'art. 53 CBE retenues par le Conseil d'administration au motif qu'elles s'écarteraient d'une interprétation antérieure donnée par la Grande Chambre de recours. Le Conseil d'administration n'est limité que par la hiérarchie des normes énoncée à l'art. 164(2) CBE. Autrement dit, l'applicabilité d'une règle adoptée par le Conseil d'administration n'est restreinte que dans la mesure où celle-ci entre en conflit avec un article de la Convention.

En revanche, en vertu de l'art. 164(2) CBE, l'interprétation d'un article donnée dans une décision antérieure de la Grande Chambre de recours ne limite pas le pouvoir du Conseil d'administration. Les décisions T 315/03, T 272/95, T 666/05 et T 1213/05 confirment cette approche.

Selon le Président de l'Office, il y a également lieu de répondre par l'affirmative à la question 2 étant donné que, eu égard à l'art. 164(2) CBE, la règle 28(2) CBE est conforme à l'art. 53b) CBE. Dans ses décisions G 2/12 (JO OEB 2016, 27) et G 2/13 (JO OEB 2016, 28), la Grande Chambre de recours n'a pas conclu ni même laissé entendre que l'art. 53b) CBE en soi admettait explicitement la brevetabilité des végétaux (ou d'une matière végétale comme un fruit) obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique. Ce n'est que par référence à la règle 27 CBE que la Grande Chambre de recours a estimé que l'art. 53b) CBE devait être interprété sur la base d'une "conception relativement large de la brevetabilité des inventions biotechnologiques en ce qui concerne

auszulegen ist, bei denen es sich nicht um Pflanzensorten handelt."

Zu Art. 53 b) EPÜ selbst räumte die Große Beschwerdekammer ein, dass unterschiedliche Auslegungen möglich sind. R. 28 (2) EPÜ ist eine zulässige Klarstellung der Bedeutung und des Umfangs von Art. 53 b) EPÜ. Sie steht auch mit Art. 53 b) EPÜ im Einklang, der weder explizit noch bei einer Auslegung nach anerkannten Grundsätzen ausschließt, dass er über eine Ausführungsbestimmung auf Pflanzen und Tiere anwendbar ist, die ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen werden. Ferner ist bei der Auslegung einer Bestimmung die Absicht des Gesetzgebers zu berücksichtigen, und die Verfasser des EPÜ hatten beabsichtigt, Art. 53 b) EPÜ im Einklang mit der EU-Biotechnologie-richtlinie auszulegen.

Zu beachten ist auch, dass seit Veröffentlichung der Mitteilung der Europäischen Kommission im November 2016 alle 38 Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens erklärt haben, dass nach ihrer nationalen Rechtslage und Praxis die Erzeugnisse (Pflanzen und Tiere) von im Wesentlichen biologischen Verfahren von der Patentierbarkeit ausgenommen sind. Dies ist eine weitere Stütze für die Schlussfolgerung, dass R. 28 (2) EPÜ im Hinblick auf Art. 164 (2) EPÜ mit Art. 53 b) EPÜ im Einklang steht.

Die Stellungnahme **G 3/19** ist am 14. Mai 2020 ergangen, s. Anlage 3.

2. Erzeugnisansprüche auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial

(CLB, I.B.3.3.3)

In **T 1063/18** entschied die Kammer, dass R. 28 (2) EPÜ im Widerspruch zu Art. 53 b) EPÜ steht, wie er von der Großen Beschwerdekammer in den Entscheidungen G 2/12 (ABl. EPA 2016, 27) und G 2/13 (ABl. EPA 2016, 28) ausgelegt wurde. Nach Art. 164 (2) EPÜ gehen die Vorschriften des Übereinkommens vor. Wie die Große Beschwerdekammer in G 2/12 und G 2/13 feststellte, lässt die Anwendung der verschiedenen methodischen Auslegungsweisen auf Art. 53 b) EPÜ darauf schließen, dass der Anwendungsbereich des Verfahrensauschlusses nicht auf einen auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichteten

As concerns Art. 53(b) EPC itself, the Enlarged Board acknowledged that it is open to different interpretations. R. 28(2) EPC is a permissible clarification of the meaning and scope of Art. 53(b) EPC. It is also in conformity with Art. 53(b) EPC which neither explicitly, nor when interpreted in accordance with established principles, precludes its application to plants and animals exclusively obtained by means of an essentially biological process via an implementing rule. Furthermore, legislative intent is one element to be taken into account in the interpretation of a provision and the EPC legislator's intention was to interpret Art. 53(b) EPC in line with the EU Biotechnology Directive.

It should also be taken into account that since the European Commission Notice was published in November 2016, all 38 contracting states of the European Patent Convention have declared that under their national law and practice the products (plants and animals) of essentially biological processes are excluded from patentability. These considerations further support the conclusion that, having regard to Art. 164(2) EPC, R. 28(2) EPC is in conformity with Art. 53(b) EPC.

Opinion **G 3/19** was issued on 14 May 2020, see Annex 3.

2. Product claims for plants or plant material

(CLB, I.B.3.3.3)

In **T 1063/18** the board decided that R. 28(2) EPC was in conflict with Art. 53(b) EPC, as interpreted by the Enlarged Board of Appeal in decisions G 2/12 (OJ EPO 2016, 27) and G 2/13 (OJ EPO 2016, 28). In accordance with Art. 164(2) EPC, the provisions of the Convention prevailed. The Enlarged Board in G 2/12 and G 2/13 had stated that applying the various methodical lines of interpretation to Art. 53(b) EPC pointed towards not extending the scope of the process exclusion to a product claim or product-by-process claim directed to plants or plant material. As secondary considerations, the Enlarged Board had also

les procédés liés aux végétaux et les produits autres que les variétés végétales".

S'agissant de l'art. 53b) CBE en tant que tel, la Grande Chambre de recours a reconnu que cette disposition pouvait faire l'objet d'interprétations différentes. La règle 28(2) CBE est une clarification admissible de la signification et de la portée de l'art. 53b) CBE. Elle est en outre conforme à l'art. 53b) CBE, lequel n'exclut pas (ni en termes explicites ni selon une interprétation conforme aux principes établis) son application, via une disposition du règlement d'exécution, aux végétaux et aux animaux obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique. Par ailleurs, l'un des éléments à prendre en considération pour interpréter une disposition est l'intention du législateur, et le législateur de la CBE avait pour intention d'interpréter l'art. 53b) CBE conformément à la directive "Biotechnologie" de l'Union européenne.

Il convient également de noter que depuis la publication de l'avis de la Commission européenne en novembre 2016, l'ensemble des 38 États parties à la Convention sur le brevet européen ont déclaré qu'en vertu de leur pratique et droit nationaux, les produits (végétaux et animaux) issus de procédés essentiellement biologiques sont exclus de la brevetabilité. Ces considérations étayaient aussi la conclusion selon laquelle, eu égard à l'art. 164(2) CBE, la règle 28(2) CBE est conforme à l'art. 53b) CBE.

L'avis **G 3/19** a été rendu le 14 mai 2020, voir annexe 3.

2. Revendications de produit relatives à des végétaux ou à du matériel végétal

(CLB, I.B.3.3.3)

Dans l'affaire **T 1063/18**, la chambre a conclu que la règle 28(2) CBE était contraire à l'art. 53b) CBE, tel qu'interprété par la Grande Chambre de recours dans ses décisions G 2/12 (JO OEB 2016, 27) et G 2/13 (JO OEB 2016, 28). En application de l'art. 164(2) CBE, ce sont les dispositions de la Convention qui prévalent. Dans ses décisions G 2/12 et G 2/13, la Grande Chambre de recours a estimé qu'il résultait de l'application à l'art. 53b) CBE des différentes approches méthodologiques d'interprétation que le champ d'application de l'exclusion de la brevetabilité des procédés

Erzeugnis- oder Product-by-Process-Anspruch erweitert werden sollte. In ihren weiteren Überlegungen hatte sich die Große Beschwerdekammer auch gefragt, ob eine dynamische Auslegung des Art. 53 b) EPÜ gerechtfertigt wäre und ob durch die Gewährbarkeit eines solchen Erzeugnisanspruchs der Patentierungsausschluss für im Wesentlichen biologische Verfahren für die Züchtung von Pflanzen bedeutungslos wird. Die Große Beschwerdekammer sah keine rechtliche Grundlage dafür gegeben, das durch Anwendung herkömmlicher Auslegungsmittel erzielte Verständnis des Art. 53 b) EPÜ zu ändern. Im Lichte der Entscheidungen G 2/12 und G 2/13 folgte die Kammer nicht dem von der Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung geltend gemachten Argument, R. 28 (2) EPÜ sei eine Klarstellung des Anwendungsbereichs von Art. 53 b) EPÜ. Vielmehr stand für sie die Bedeutung dieser Regel im Widerspruch zur Bedeutung des Art. 53 b) EPÜ, wie er von der Großen Beschwerdekammer ausgelegt wurde. Während die Kammer die Befugnis des Verwaltungsrats, materiellrechtliche Bestimmungen in der Ausführungsordnung festzulegen, nicht in Zweifel zog, machte sie sich doch die Erkenntnis aus G 2/07 (ABl. EPA 2012, 130) zu eigen, wonach sich die Grenzen der dem Verwaltungsrat mittels der Ausführungsordnung zukommenden gesetzgeberischen Befugnisse dem Art. 164 (2) EPÜ entnehmen lassen. Im Übrigen schloss sich die Kammer der Feststellung in T 39/93 (ABl. EPA 1997, 134) an, dass die Wirkung eines Artikels des EPÜ, dessen richtige Auslegung die Große Beschwerdekammer in einer Entscheidung festgestellt habe, nicht durch eine neu gefasste Regel der Ausführungsordnung aufgehoben werden könne, deren Wirkung in Widerspruch zu dieser Auslegung stehe. Sie hielt die Auslegung der Biotechnologierichtlinie in der Mitteilung der Europäischen Kommission über bestimmte Artikel der Richtlinie 98/44/EG für keine relevante Entwicklung, weil diese nicht rechtsverbindlich bestätigt worden sei. Zur Frage, ob Art. 53 b) EPÜ im Hinblick auf Art. 31 (3) a) des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge anders ausgelegt werden müsse als in den Entscheidungen G 2/12 und G 2/13, befand die Kammer, dass weder der Beschluss des Verwaltungsrats, R. 28 (2) EPÜ zu genehmigen, noch die Mitteilung der Europäischen Kommission als spätere Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien im Sinne des Wiener Übereinkommens gewertet werden können.

considered whether a dynamic interpretation of Art. 53(b) EPC was warranted and whether allowing the patentability of such a product claim rendered the exception to patentability of essentially biological processes for the production of plants meaningless. The Enlarged Board concluded that there was no legal justification for altering the understanding of Art. 53(b) EPC achieved by applying traditional means of interpretation. In the light of G 2/12 and G 2/13, the board did not agree with the reasoning of the examining division in the decision under appeal that R. 28(2) EPC constituted a "clarification of the scope of Article 53(b) EPC". Rather the meaning of this rule was in conflict with the meaning of Art. 53(b) EPC as interpreted by the EBA. While recognising the Administrative Council's power to lay down provisions concerning substantive law in the Implementing Regulations, the board also agreed with the finding in G 2/07 (OJ EPO 2012, 130) that the limits to the Administrative Council's law-making powers by means of the Implementing Regulations can be inferred from Art. 164(2) EPC. Moreover, the board concurred with the finding in T 39/93 (OJ EPO 1997, 134) that the meaning of an article of the EPC, on its true interpretation as established by a ruling of the Enlarged Board of Appeal, cannot be overturned by a newly drafted rule of the Implementing Regulations, the effect of which is to conflict with this interpretation. The interpretation of the Biotech Directive as put forward in the Notice of the European Commission on certain articles of Directive 98/44/EC was not seen as a relevant development because it had not been confirmed in a legally binding way. Considering whether an interpretation of Art. 53(b) EPC, different from that given in decisions G 2/12 and G 2/13, was necessary in view of Art. 31(3)(a) of the Vienna Convention on the Law of Treaties, the board concluded that neither the decision of the Administrative Council to adopt R. 28(2) EPC nor the Notice of the European Commission could be regarded as a subsequent agreement between the parties in the sense of the Vienna Convention.

essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ne devait pas être élargi pour couvrir les revendications de produit ou les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention portant sur des végétaux ou des matières végétales. La Grande Chambre de recours s'est également demandé si une interprétation dynamique de l'art. 53b) CBE était justifiée et si le fait d'autoriser la brevetabilité d'une telle revendication de produit ne privait pas de sens l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux. Elle a conclu que rien ne justifiait sur le plan juridique de s'écarter de l'interprétation de l'art. 53b) CBE qui résulte de l'application des moyens d'interprétation conventionnels. À la lumière des décisions G 2/12 et G 2/13, la chambre n'a pas souscrit à l'argumentation retenue par la division d'examen dans la décision contestée selon laquelle la règle 28(2) CBE constituait une clarification du champ d'application de l'art. 53b) CBE. Elle a au contraire estimé que le sens de cette disposition était contraire à celui de l'art. 53b) CBE tel qu'interprété par la Grande Chambre de recours. Tout en reconnaissant le pouvoir du Conseil d'administration de prévoir des dispositions de fond dans le règlement d'exécution, la chambre s'est également ralliée à la conclusion formulée dans la décision G 2/07 (JO OEB 2012, 130) selon laquelle les limites du pouvoir législatif conféré au Conseil d'administration au moyen du règlement d'exécution peuvent être déduites de l'art. 164(2) CBE. Par ailleurs, la chambre a repris à son compte la conclusion formulée dans l'affaire T 39/93 (JO OEB 1997, 134) selon laquelle l'interprétation correcte qui a été donnée d'un article de la CBE dans une décision de la Grande Chambre de recours ne saurait être remise en question par une nouvelle règle du règlement d'exécution dont l'application n'est pas compatible avec cette interprétation. L'interprétation de la Directive "Biotechnologie" (98/44/CE) telle qu'exposée dans l'avis de la Commission européenne concernant certains articles de ladite Directive n'avait pas été confirmée de manière contraignante sur le plan juridique et ne pouvait donc pas être considérée comme un développement pertinent. S'agissant de déterminer si une interprétation de l'art. 53b) CBE différente de celle donnée dans les décisions G 2/12 et G 2/13 s'imposait au regard de l'art. 31(3)a) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, la chambre a conclu que ni la décision du Conseil d'administration

3. Medizinische Methoden

3.1 "Chirurgische Behandlung" in der Rechtsprechung im Anschluss an G 1/07

(CLB, I.B.4.3.4)

In T 2699/17 betraf die Anmeldung die geführte Expansion eines elastomeren Materials im Sulcus eines Zahns. Damit wurde das Zahnfleisch vom Zahn zurückgezogen, sodass ein geeigneter Zahnabdruck für die Herstellung einer Krone gemacht werden konnte.

Die Kammer verwies auf T 1695/07 (Nr. 6.3 der Gründe) bezüglich einer geänderten Definition einer "chirurgischen Behandlung" im Sinne des Art. 53 c) EPÜ infolge von G 1/07 (ABI. EPA 2011, 134). Die in G 1/07 definierten und in T 1695/07 zusammengefassten Kriterien wurden dann auf das beanspruchte Verfahren angewandt.

Im vorliegenden Fall befand die Kammer, dass eine geringfügige Verletzung des Epithels vorkommen kann. Die ausführlichen Nachweise des Beschwerdeführers zeigten jedoch, dass die Wurzelhautfasern nicht verletzt wurden, die Reizungs- und Entzündungswerte für das Zahnfleisch nach der Retraktion zwar anstiegen, aber innerhalb von sieben Tagen wieder auf das Basisniveau zurückgingen und Wurzelhaut sowie Saume epithel intakt blieben.

Danach war zu prüfen, ob das Verfahren einen "erheblichen physischen Eingriff am Körper" darstellte, d. h. ob das Gesundheitsrisiko ein erhebliches Gesundheitsrisiko im Sinne von G 1/07 war.

Hierfür wurden in der Rechtsprechung unterschiedliche Ansätze vorgeschlagen, nämlich die "Risikomatrix" in T 663/02 und ein "abstrakteres Risikokriterium" in T 1695/07 (s. Nr. 12.2.4 der Gründe). Wie in T 1695/07 wurde der Ansatz der "Risikomatrix" aus T 663/02 im Hinblick auf seine praktische Machbarkeit verworfen, und die Kammer folgte dem Ansatz des "abstrakteren Risikokriteriums", der die Beurteilung auf eine abstraktere Grundlage beschränkte, nämlich auf die Fragen "Liegt ein gewisses Gesund-

3. Medical methods

3.1 "Treatment by surgery" in the case law since G 1/07

(CLB, I.B.4.3.4)

In T 2699/17 the application related to the guided expansion of an elastomeric material within the sulcus of a tooth. In this way, the gingiva was retracted from the tooth, such that an appropriate impression of the tooth could be obtained, which was then used in the manufacture of the crown restoration.

The board referred to T 1695/07 (point 6.3 of the Reasons) for a review of the understanding of what constituted a "treatment by surgery" within the meaning of Art. 53(c) EPC after G 1/07 (OJ EPO 2011, 134). The criteria as defined in G 1/07 and as summarised in T 1695/07 were then applied to the specific method claimed.

In the case at hand, the board held that minor injury of the epithelium could occur. However, the detailed evidence provided by the appellant demonstrated that periodontal attachment fibres were not violated, that an index of gingival irritation and inflammation increased after the retraction but returned to baseline levels within seven days, and that the periodontium was respected and the junctional epithelium remained intact.

It then had to be examined whether the method qualified as "substantial physical intervention on the body", i.e. whether the health risk was a substantial health risk within the meaning of G 1/07.

For that evaluation, different approaches have been suggested in the case law, namely, the "risk matrix" in decision T 663/02 and a "more abstract risk criterion" in decision T 1695/07 (see point 12.2.4 of the Reasons). As in T 1695/07 the "risk matrix" approach of T 663/02 was rejected with a view to its practical feasibility and the board followed the "more abstract risk criterion" approach, limiting the assessment to a more abstract basis, i.e. to the question "Is a certain health risk present?" and "Is it

d'adopter la règle 28(2) CBE ni l'avis de la Commission européenne ne pouvaient être considérés comme un accord ultérieur intervenu entre les parties au sens de la Convention de Vienne.

3. Méthodes de traitement médical

3.1 Jurisprudence relative aux "traitements chirurgicaux" suite à la décision G 1/07

(CLB, I.B.4.3.4)

Dans l'affaire T 2699/17, la demande portait sur un procédé de dilatation guidée d'un matériau élastomère dans le sulcus d'une dent, permettant de rétracter la gencive de la dent afin d'obtenir une empreinte dentaire adéquate, laquelle était ensuite utilisée pour fabriquer une couronne de restauration.

La chambre a renvoyé à la décision T 1695/07 (point 6.3 des motifs) en ce qui concerne l'interprétation de ce qui constitue un "traitement chirurgical" au sens de l'art. 53c) CBE, telle que retenue dans la décision G 1/07 (JO OEB 2011, 134). Les critères définis dans la décision G 1/07 et résumés dans la décision T 1695/07 ont ensuite été appliqués au procédé spécifique revendiqué en l'espèce.

Dans l'affaire en cause, la chambre a estimé que le procédé pouvait entraîner une légère blessure à l'épithélium. Cependant, il ressortait des preuves détaillées produites par le requérant que les fibres d'attachement parodontales n'étaient pas endommagées, qu'un indice d'irritation et d'inflammation gingivales augmentait après la rétraction mais revenait au niveau de base en l'espace de sept jours, que le parodonte était respecté et que l'attache épithéliale restait intacte.

Il y avait alors lieu d'examiner si le procédé représentait une "intervention physique majeure sur le corps", autrement dit si le risque pour la santé était un risque considérable au sens de la décision G 1/07.

La jurisprudence propose différentes approches à cette fin, à savoir : l'approche fondée sur "une matrice de risques" prévue par la décision T 663/02 et l'approche fondée sur un critère de risque plus abstrait prévue par la décision T 1695/07 (voir le point 12.2.4 des motifs). Comme dans la décision T 1695/07, la chambre a rejeté l'approche fondée sur la "matrice de risques" pour des raisons de faisabilité dans la pratique et a suivi l'approche fondée sur un critère de risque plus abstrait, limitant son appréciation à un

heitsrisiko vor?" und "Handelt es sich um ein erhebliches Risiko?". Die Kammer kam zu der Schlussfolgerung, dass bei dem beanspruchten Verfahren zwar gewisse Gesundheitsrisiken vorlagen, diese aber dem Niveau derer entsprachen, die in G 1/07 nicht als erheblich eingestuft worden waren.

Somit wurde festgehalten, dass das beanspruchte Verfahren keinen invasiven Schritt aufwies oder umfasste, der einen erheblichen physischen Eingriff am Körper darstellte, und nicht mit einem erheblichen Gesundheitsrisiko im Sinne von G 1/07 verbunden war.

Siehe auch unter Kapitel V.A.5.4 "Rückzahlung der Beschwerdegebühr".

3.2 Vorrichtungsanspruch – verkappter Verfahrensanspruch?

(CLB, I.B.4.3.4 c))

In **T 1731/12** betraf die Erfindung eine Vorrichtung zur Desynchronisation der Aktivität von krankhaft aktiven Hirnarealen umfassend Mittel zum Stimulieren von Hirnregionen.

Bei der Frage, ob die Vorrichtung nach Art. 53 c) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen ist, ging die Kammer auf T 775/97 ein. Dort wurde ein Patentanspruch behandelt, der ein neues Erzeugnis beanspruchte, welches aus zwei an sich bekannten Teilen durch einen chirurgischen Schritt im menschlichen Körper hergestellt wurde. Es wurde entschieden, dass kein europäisches Patent auf Erzeugnisse erteilt werden kann, welche durch eine Konstruktion definiert werden, die nur durch einen chirurgischen Verfahrensschritt in einem tierischen oder menschlichen Körper hergestellt werden können.

Es ist allgemein akzeptiert, und wird beispielsweise auch in den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer, die sich mit medizinischen Verfahren auseinandersetzen (zuletzt in G 1/07, ABI. EPA 2011, 134), erläutert, dass ein einzelner chirurgischer Verfahrensschritt ausreicht, um ein mehrschrittiges Verfahren als nicht patentfähig anzusehen. In der Entscheidung T 775/97 ist dieser Ansatz auch auf bestimmte Erzeugnisse übertragen worden.

Die hier entscheidende Kammer sah keinen Grund, von der Entscheidung

substantial?". For the specific method claimed, the board came to the conclusion that though certain health risks were present, these were at a level equal to those present in the methods which G 1/07 considered not to involve a substantial health risk.

Thus, the claimed method did not comprise or encompass an invasive step representing a substantial physical intervention on the body and did not entail a substantial health risk in the sense of G 1/07.

See also under chapter V.A.5.4 "Reimbursement of the appeal fee".

3.2 Apparatus claim – disguised method claim?

(CLB, I.B.4.3.4 c))

In **T 1731/12** the invention concerned a device for the desynchronisation of the activity of pathologically active brain areas comprising means for stimulating brain regions.

Assessing whether the device was excluded from patentability under Art. 53(c) EPC, the board considered T 775/97. It had dealt with a claim for a new product made by a surgical step in the human body from two parts known individually. It had been decided there that a European patent could not be granted for a product defined by a construction that could be arrived at only by a surgical method step in a human or animal body.

It was generally accepted, and explained for instance in the Enlarged Board decisions dealing with medical methods (most recently in G 1/07, OJ EPO 2011, 134), that a single surgical step was sufficient for a multi-step method to be considered unpatentable. In T 775/97 that approach had been applied to particular products.

The board saw no reason to diverge from T 775/97. It agreed with the

test consistant à répondre aux questions suivantes : "Y a-t-il un risque pour la santé" et "ce risque est-il considérable ?". En ce qui concerne le procédé spécifique revendiqué en l'espèce, la chambre a conclu qu'il comportait certains risques pour la santé, mais que le niveau de risque était comparable à celui des méthodes considérées dans la décision G 1/07 comme n'impliquant aucun risque considérable pour la santé.

Par conséquent, le procédé revendiqué ne comprenait ni n'englobait d'étape invasive représentant une intervention physique majeure sur le corps et n'impliquait pas de risque considérable pour la santé au sens de la décision G 1/07.

Voir également le chapitre V.A.5.4 "Remboursement de la taxe de recours".

3.2 Revendication de dispositif – une revendication déguisée de méthode ?

(CLB, I.B.4.3.4 c))

Dans l'affaire **T 1731/12**, l'invention portait sur un dispositif de désynchronisation de l'activité de zones du cerveau pathologiquement actives comprenant des moyens de stimulation de régions du cerveau.

Pour répondre à la question de savoir si ce dispositif était exclu de la brevetabilité en vertu de l'art. 53c) CBE, la chambre a renvoyé à la décision T 775/97. Dans cette décision, il était question d'une revendication portant sur un nouveau produit obtenu au moyen d'une étape chirurgicale à l'intérieur du corps humain à partir de deux éléments connus en soi indépendamment l'un de l'autre. Il a été décidé qu'aucun brevet européen ne pouvait être délivré pour un produit défini par une construction à laquelle on ne pouvait parvenir dans le corps humain ou animal qu'après une étape d'une méthode chirurgicale.

Il est généralement admis, et aussi expliqué par exemple dans les décisions de la Grande Chambre de recours concernant les méthodes de traitement thérapeutiques (le plus récemment dans la décision G 1/07, JO OEB 2011, 134), que la présence d'une seule étape chirurgicale suffit pour exclure de la brevetabilité une méthode comportant plusieurs étapes. Dans la décision T 775/97, cette approche a également été appliquée à des produits spécifiques.

La présente chambre n'a vu aucune raison de s'écarter de la décision

T 775/97 abzuweichen. Sie stimmte der Überlegung zu, dass ein durch einen chirurgischen Schritt definiertes Erzeugnis ohne diesen gar nicht existieren kann, sodass der chirurgische Schritt zum beanspruchten Erzeugnis dazugehört.

Der Ausschluss von Erzeugnissen widerspricht auch nicht Art. 53 c) Satz 2 EPÜ. Danach ist die Patentierung von Erzeugnissen erlaubt, wenn diese für die Nutzung in therapeutischen oder chirurgischen Verfahren vorgesehen sind. Auch dadurch ist die Freiheit von Human- und Veterinärmedizinern eingeschränkt, wie beispielsweise auch in G 1/07 diskutiert wird.

Die Kammer sah allerdings einen wesentlichen Unterschied zwischen den Handlungen "benutzen" (bzw. gebrauchen, einsetzen) und "herstellen" von Erzeugnissen. Dieser wesentliche Unterschied liege darin, dass die Benutzung eines patentgeschützten Gegenstandes in der Regel erlaubt sei, nachdem der Gegenstand ordnungsgemäß erworben wurde. Um ein patentgeschütztes Erzeugnis herstellen zu dürfen, müsste das medizinische Personal aber eine Lizenz für das Herstellungsverfahren erwerben, was - im Falle eines chirurgischen oder therapeutischen Verfahrensschritts im Herstellungsverfahren - genau in die Freiheit des medizinischen Personals eingreifen würde, die durch die Patentierungsausschlüsse nach Art. 53(c) EPÜ geschützt sein sollte.

Von der mit der Entscheidung T 775/97 begründeten Rechtsprechung ist nie abgewichen worden. Entscheidungen, die die Entscheidung T 775/97 im Hinblick auf diese Frage zitieren (T 1695/07, T 1798/08), kommen zum Ergebnis, dass die dort jeweils beanspruchten Vorrichtungen eben gerade nicht durch chirurgische Schritte hergestellt werden und somit nicht nach Art. 53 c) EPÜ von der Patentierung ausgenommen sind.

Eine Vorrichtung, die durch ein Merkmal definiert ist, das nur durch einen chirurgischen oder therapeutischen Schritt erzeugt werden kann, ist nach Art. 53 c) EPÜ von der Patentierung ausgenommen (in Fortführung von T 775/97).

thinking that a product defined by a surgical step could not exist without it, and thus that the surgical step was part of the claimed product.

Moreover, the exclusion of such a product from patentability was not contrary to the second clause of Art. 53(c) EPC, which provided that products for use in therapeutic or surgical methods were patentable. Otherwise medical and veterinary practitioners' freedom would be limited, as also discussed for example in G 1/07.

The board saw a fundamental difference between the actions of "using" and "making" a product. Using patented subject-matter was generally allowed once that subject-matter had been duly purchased. To be allowed to make a patented product, by contrast, medical staff would need to purchase a licence for the process of making it; where that process involved a surgical or therapeutic method step, that would interfere precisely with the freedom of medical staff that the exclusion from patentability under Art. 53(c) EPC intended to protect.

There had never been any divergence from the case law established in T 775/97. Decisions citing T 775/97 in this regard (T 1695/07, T 1798/08) had concluded that the devices claimed in those cases were not excluded from patentability under Art. 53(c) EPC precisely because they were not arrived at by surgical steps.

A device defined by a feature that could be arrived at only by a surgical or therapeutic step was excluded from patentability under Art. 53(c) EPC (in line with T 775/97).

T 775/97. Elle a souscrit à l'avis selon lequel un produit défini par une étape chirurgicale ne peut pas exister sans celle-ci, si bien que l'étape chirurgicale fait partie du produit revendiqué.

L'exclusion de la brevetabilité de tels produits n'est pas non plus contraire à la deuxième partie de l'art. 53c) CBE qui autorise la délivrance de brevets portant sur des produits utilisés pour la mise en œuvre de méthodes de traitement thérapeutique ou chirurgical. Cela entrave aussi la liberté des praticiens en médecine humaine et vétérinaire, comme il est également expliqué, par exemple, dans la décision G 1/07.

La chambre a toutefois estimé que le fait d'"utiliser" (employer, mettre en œuvre) un produit diffère fondamentalement de la "fabrication" d'un produit. En effet, l'utilisation d'un objet protégé par brevet est en règle générale autorisée dès lors que cet objet a été acquis dans les règles. En revanche, pour pouvoir fabriquer un produit protégé par brevet, le personnel médical devrait acquérir une licence pour le procédé de fabrication. Or, si ledit procédé comprend une étape chirurgicale ou thérapeutique, cela entraverait la liberté du personnel médical, laquelle doit être protégée par les exclusions de la brevetabilité prévues à l'art. 53c) CBE.

La jurisprudence fondée sur la décision T 775/97 est restée constante. Dans les affaires qui citent la décision T 775/97 à cet égard (T 1695/07, T 1798/08), c'est justement au motif que les dispositifs revendiqués n'avaient pas été obtenus au moyen d'une étape chirurgicale qu'il a été conclu à leur non-exclusion de la brevetabilité en vertu de l'art. 53c) CBE.

Un dispositif défini par une caractéristique qui ne peut être obtenue qu'au moyen d'une étape chirurgicale ou thérapeutique est exclu de la brevetabilité en vertu de l'art. 53c) CBE (suivant la décision T 775/97).

B. Neuheit**1. Allgemeines Fachwissen****1.1 Fachzeitschriften als allgemeines Fachwissen***(CLB, I.C.2.8.3)*

In **T 1727/14** hatte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) die Druckschriften D16 und D 17 zum Beleg des Fachwissens vorgelegt. Die Druckschrift D16 war eine veröffentlichte europäische Patentanmeldung, die Druckschrift D17 ein Artikel, der in einer Fachzeitschrift veröffentlicht worden war. Die Kammer verwies auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach solche Druckschriften in der Regel aber nicht geeignet sind, das Fachwissen des Fachmanns zu belegen. Dem Argument des Beschwerdeführers, dass Fachzeitschriften besonders geeignet seien, als Nachweis für das einschlägige allgemeine Fachwissen zu dienen, folgte die Kammer nicht. Das allgemeine Fachwissen im Sinne des Patentrechts entspricht dem Wissen, das dem Fachmann aufgrund seiner Ausbildung und seiner Berufserfahrung zur Verfügung steht. Fachzeitschriften hingegen versuchen in der Regel, dem Fachmann neue, für seine Tätigkeit relevante Inhalte zu vermitteln, also Dinge, die in der Regel noch nicht Teil des allgemeinen Fachwissens geworden sind, und es möglicherweise auch nie sein werden. Dies bedeutet nicht, dass Inhalte einer Fachzeitschrift nicht unter Umständen das Fachwissen belegen können, aber die bloße Tatsache, dass etwas in einer Fachzeitschrift veröffentlicht wurde, erlaubt nicht den Schluss, dass es Teil des Fachwissens ist.

2. Zugänglichmachung**2.1 Offenkundige Vorbenutzung – Innere Struktur oder Zusammensetzung eines Erzeugnisses***(CLB, I.C.3.2.4 d))*

In **T 1833/14** ging es um die Bedingungen der Nacharbeitbarkeit gemäß G 1/92 (ABl. EPA 1993, 277), wobei nicht gefolgert werden konnte, dass der Fachmann das Produkt Rigidex®P450xHP60 ohne unzumutbaren Aufwand nacharbeiten konnte. Eine öffentliche Vorbenutzung ist dann Stand der Technik gemäß Art. 54 (2) EPÜ, wenn sie eine nacharbeitbare Offenbarung darstellt (T 977/93, ABl. EPA 2001, 84; T 370/02, T 2045/09, T 23/11 und T 301/94). Es ist auf dem Gebiet der Polymere allgemein

B. Novelty**1. Common general knowledge****1.1 Specialist journals as common general knowledge***(CLB, I.C.2.8.3)*

In **T 1727/14** the appellant (patent proprietor) had submitted documents D16 and D17 as evidence of the common general knowledge. D16 was a published European patent application and D17 an article published in a specialist journal. The board cited the boards' case law establishing that such documents were generally unsuitable as proof of the skilled person's common general knowledge, rejecting the appellant's argument that specialist journals were especially suitable as evidence of the relevant common general knowledge. For the purposes of patent law, common general knowledge was the knowledge the skilled person acquired from their training and professional experience, whereas specialist journals generally aimed to convey to the skilled person new information relevant for their job, i.e. things which normally had not yet – and indeed might never – become part of the common general knowledge. That did not mean that the content of a specialist journal could never serve as evidence of the common general knowledge. But it could not be inferred from the mere fact that something had been published in such a journal that it was part of that knowledge.

2. Availability to the public**2.1 Public prior use – internal structure or composition of a product***(CLB, I.C.3.2.4 d))*

T 1833/14 dealt with the condition of reproducibility laid down in G 1/92 (OJ EPO 1993, 277). It could not be concluded that the skilled person was able to reproduce the product Rigidex®P450xHP60 without undue burden. In order to be part of the prior art pursuant to Art. 54(2) EPC, a public prior use must amount to an enabling disclosure (T 977/93, OJ EPO 2001, 84; T 370/02, T 2045/09, T 23/11 and T 301/94). It is generally known in the field of polymers that the nature of the catalyst system, the type of reacting

B. Nouveauté**1. Connaissances générales de base****1.1 Les revues spécialisées en tant que connaissances générales de base***(CLB, I.C.2.8.3)*

Dans l'affaire **T 1727/14**, le requérant (titulaire du brevet) avait produit les documents D16 et D17 pour établir les connaissances de l'homme du métier. Le document D16 était une demande de brevet européen publiée et le document D17 un article publié dans une revue spécialisée. La chambre a fait référence à la jurisprudence des chambres de recours selon laquelle de tels documents ne sont en principe pas adaptés pour établir les connaissances de l'homme du métier. Elle n'a pas retenu l'argument du requérant selon lequel les revues spécialisées sont particulièrement adaptées pour établir les connaissances générales correspondantes. Les connaissances générales au sens du droit des brevets correspondent au savoir dont dispose l'homme du métier du fait de sa formation et de son expérience professionnelle. Les revues spécialisées, à l'inverse, visent généralement à communiquer à l'homme du métier de nouveaux contenus pertinents pour son activité, autrement dit des choses qui, en principe, ne font pas encore partie des connaissances générales et qui n'en feront peut-être jamais partie. Cela ne signifie pas que le contenu d'une revue spécialisée ne puisse pas, dans certaines circonstances, permettre d'établir les connaissances générales, mais on ne saurait conclure qu'une chose fait partie des connaissances générales du simple fait qu'elle a été publiée dans une revue spécialisée.

2. Accessibilité au public**2.1 Usage antérieur public – Structure interne ou composition d'un produit***(CLB, I.C.3.2.4 d))*

La décision **T 1833/14** s'attache à l'examen de la condition de reproductibilité posée dans la décision G 1/92 (JO OEB 1993, 277). Il n'a pas pu être conclu par la chambre que l'homme du métier était capable de reproduire le produit Rigidex®P450xHP60 sans effort excessif. Pour faire partie de l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) CBE, un usage antérieur public doit constituer une divulgation suffisante (T 977/93, JO OEB 2001, 84 ; T 370/02, T 2045/09, T 23/11 et T 301/94). Il est

bekannt, dass die Art des Katalysatorsystems, die Art des Reaktionssystems und die Verfahrensbedingungen die Eigenschaften des erzeugten Polymers entscheidend beeinflussen. Auf dem Gebiet der Polymere, wo Erzeugnisse und Zusammensetzungen oft mithilfe von Parametern definiert werden, wird das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung besonders sorgfältig analysiert, und dieselben Kriterien müssen angewandt werden, wenn es darum geht, ein in Verkehr gebrachtes Produkt ohne unzumutbaren Aufwand nachzuarbeiten. Damit das Produkt als Stand der Technik gelten konnte, war zu klären, ob der Fachmann in der Lage gewesen wäre, das Produkt als solches herzustellen, d. h. ein Muster, das mit Rigidex®P450xHP60 identisch ist und all dessen Eigenschaften (nicht nur die in Anspruch 1 beschriebenen) aufweist. Dies wurde jedoch vom Beschwerdeführer (Einsprechenden) nicht nachgewiesen. Vielmehr erklärte der Beschwerdeführer: "Noch schwieriger kann es sein (wenn der für das Originalprodukt verwendete Katalysator nicht bekannt ist), dieselben mechanischen Eigenschaften wie das Rigidex-Produkt zu erzielen".

In **T 1409/16** handelte es sich bei der Erfindung um eine Waschmittelzusammensetzung. Der Beschwerdeführer (Einsprechende) brachte vor, dass die beanspruchte Zusammensetzung unter anderem wegen des im Handel erhältlichen CMC-Produkts "Finnfix® BDA", das in den Beispielen der Dokumente D1 bis D3 verwendet wurde, nicht neu sei. Durch Fraktionierung des genannten Finnfix® BDA habe er eine Fraktion F1 erhalten, und aufgrund der offenen Formulierung des Anspruchs 1 ("*umfassend*") umfassten alle Zusammensetzungen der Dokumente D1 bis D3, die Finnfix® BDA enthielten, auch die Fraktion F1 und seien damit für den Gegenstand des Anspruchs 1 neuheitsschädlich. Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) machte geltend, die Tatsache, dass Finnfix® BDA fraktioniert werden könne, um eine künstlich verteilte CMC-Probe zu erhalten, die unter den Anspruch 1 falle, bedeute nicht, dass diese Information der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei. Die Kammer erachtete die vom Beschwerdeführer vorgenommene Fraktionierung von Finnfix® BDA als eine Art Reverse Engineering, das auf einer rückschauenden Betrachtung basiere und eine besondere (im Sinne von G 1/92, ABl. EPA 1993, 277, "*andere*") Eigenschaft von Finnfix® BDA offenbare. Die durch dieses Vorgehen offenbarte Information entspreche aber nicht dem, was im

system and the process conditions significantly affect the properties of the produced polymer. In the polymer field, in which products and compositions are often defined by means of parameters, the requirement of sufficiency of disclosure is analysed with particular care and the same criteria must apply to the reproducibility without undue burden of a product on the market. In order for the product to be state of the art, the question was whether or not the skilled person would have been in a position to prepare the product as such, i.e. a sample identical to Rigidex®P450xHP60 in all its properties (not only those specified in claim 1). This was however not shown by the appellant (opponent). On the contrary, the appellant stated that "what may be more difficult (if the catalyst used for the original product is not known) is obtaining the same mechanical properties as the Rigidex product".

In **T 1409/16** the invention was a laundry composition. The appellant (opponent) alleged that the claimed composition lacked novelty *inter alia* because of the commercially available CMC product "Finnfix® BDA" used in the examples of documents D1 to D3. By fractionation of said Finnfix® BDA, the appellant had obtained a fraction F1 and it went on to argue that since claim 1 was formulated in an open manner ("*comprising*"), all the compositions of D1 to D3 containing Finnfix® BDA also comprised said fraction F1 and were, thus, novelty-destroying for the subject-matter of claim 1. The respondent (patent proprietor) alleged that the fact that Finnfix® BDA could be fractionated to obtain an artificially distributed sample of CMC falling within the ambit of claim 1 did not mean that such information had been made available to the public. The board regarded the fractionation of Finnfix® BDA as carried out by the appellant as a kind of reverse engineering based on hindsight and revealing a particular ("*extrinsic*") within the meaning of G 1/92, OJ EPO 1993, 277) property of the Finnfix® BDA. However, information revealed by following this procedure did not correspond to what could be considered to have been made available to the public by an analysis of the chemical composition of Finnfix® BDA within the meaning of G 1/92. Hence, the board concluded that none of D1 to D3 made

generalement admis dans le domaine des polymères que la nature du système de catalyseur, le type de système de réaction et les conditions du procédé affectent de manière significative les propriétés du polymère produit. Dans le domaine des polymères, dans lequel les produits et les compositions sont souvent définis à l'aide de paramètres, les conditions de suffisance de l'exposé sont analysées avec le plus grand soin et les mêmes critères doivent s'appliquer à la condition de reproductibilité sans effort excessif d'un produit sur le marché. Pour que le produit soit considéré comme compris dans l'état de la technique, il faut se demander si l'homme du métier aurait été en mesure de préparer le produit en tant que tel, c'est-à-dire un échantillon identique au Rigidex®P450xHP60 dans toutes ses propriétés (pas seulement celles spécifiées dans la revendication 1). Cela n'a toutefois pas été démontré par le requérant (opposant). Au contraire, le requérant a déclaré que "ce qui peut être plus difficile (si le catalyseur utilisé pour le produit d'origine n'est pas connu) est d'obtenir les mêmes propriétés mécaniques que le produit Rigidex".

Dans l'affaire **T 1409/16**, l'invention était une composition de lessive. Le requérant (opposant) a soutenu que la composition revendiquée n'était pas nouvelle à cause, entre autres, du produit de carboxyméthylcellulose (CMC), appelé "Finnfix® BDA", disponible dans le commerce et utilisé dans les exemples des documents D1 à D3. Le requérant avait obtenu une fraction F1 par fractionnement de Finnfix® BDA et a avancé qu'étant donné que la revendication 1 était formulée de manière ouverte ("*comprenant*"), toutes les compositions de D1 à D3 contenant Finnfix® BDA comprenaient également ladite fraction F1 et étaient donc destructrices de nouveauté pour l'objet de la revendication 1. L'intimé (titulaire du brevet) a fait valoir que le fait que Finnfix® BDA pouvait être fractionné pour obtenir un échantillon artificiellement distribué de CMC couvert par la revendication 1 ne signifiait pas que de telles informations avaient été rendues accessibles au public. La chambre a considéré le fractionnement de Finnfix® BDA, tel que réalisé par le requérant, comme une sorte d'ingénierie inverse fondée sur des considérations rétrospectives et révélant une propriété particulière ("*extrinsèque*" au sens de la décision G 1/92, JO OEB 1993, 277) de Finnfix® BDA. Cependant, les informations révélées en suivant cette procédure ne

Sinne der G 1/92 als bei einer Analyse der chemischen Zusammensetzung von Finnfix® BDA der Öffentlichkeit zugänglich gemacht gelten könnte. Daher entschied die Kammer, dass keines der Dokumente D1 bis D3 der Öffentlichkeit eine Zusammensetzung nach Anspruch 1 in der erteilten Fassung zugänglich gemacht hat. Siehe auch Kapitel II.A.1. "Auslegung mehrdeutiger Begriffe oder Bestätigung des Anspruchswortlauts".

2.2 Begriff der Öffentlichkeit – Öffentliche Bibliotheken

(CLB, I.C.3.3.4)

In **T 1050/12** war umstritten, ob Abstracts der Präsentationen für eine künftige Konferenz, die in einer Beilage zu einem regulären Band einer wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht wurden, öffentlich zugänglich waren. Es gab unterstützendes Beweismaterial in Form von Exemplaren, die einen Zeitstempel für Eingang und/oder Katalogisierung trugen, und die Kammer hatte keine Veranlassung, an den Erklärungen der Bibliothekare zu ihren üblichen Arbeitsabläufen zu zweifeln. Umgekehrt enthielt die Akte keinerlei Beweise, um die Behauptungen des Beschwerdegegners (Patentinhabers) zu stützen, wonach die Zeitschriftenbeilage nicht frei verteilt werden sollte. Die Kammer stimmte der Auffassung nicht zu, dass die Schlussfolgerungen von T 834/09 der früheren Rechtsprechung widersprüchen, und lehnte den Antrag des Beschwerdeführers auf Befassung der Großen Beschwerdekammer ab. Die Kammer befand, dass unabhängig davon, ob der Bibliothekar als Mitglied der Öffentlichkeit zu sehen ist (was die Frage in T 834/09 war), überzeugende Beweise dafür vorlagen, dass die fraglichen Unterlagen vor dem Prioritätstag des vorliegenden Patents öffentlich zugänglich gemacht wurden.

2.3 Öffentliche Zugänglichkeit von zur Normung vorgelegten Dokumenten

(CLB, I.C.3.4.9)

Die Entscheidung **T 2239/15** betraf die öffentliche Zugänglichkeit von Dokumenten (D1/D2), die im Zuge der Erarbeitung von Normungsdokumenten im Rahmen der MPEG-Normungsprozesse erstellt wurden. Die Prüfungsabteilung war zu dem Schluss gekommen, dass D1 und D2 zum Stand der Technik gehören. Die Kammer schloss sich der Meinung der Prüfungsabteilung an, dass der Gegenstand der Ansprüche 1, 18 und 19 in beiden

available to the public a composition according to claim 1 as granted. See also chapter II.A.1. "Interpretation of ambiguous terms or confirmation of the text of a claim".

2.2 The concept of "the public" – public library

(CLB, I.C.3.3.4)

In **T 1050/12** the question of availability to the public of meeting abstracts of presentations for a future conference published in a supplement to a regular volume of a scientific journal was disputed. There was corroborating evidence in the form of date-stamped copies for the dates of receipt and/or cataloguing, and the board had no reason to doubt the usual routines described by librarians in their declarations. On the contrary there was no evidence on file supporting the allegations of the respondent (patent proprietor) that the journal supplement was not to be disseminated freely. The board did not agree that the conclusions of T 834/09 contradicted the earlier jurisprudence and refused the respondent's request for referral to the Enlarged Board. The board considered that, regardless of whether or not the librarian is considered a member of the public (as was the issue in decision T 834/09), there was persuasive evidence that documents at issue were made available to the public before the priority date of the present patent.

2.3 Public availability of documents submitted for standardisation

(CLB, I.C.3.4.9)

Case **T 2239/15** concerned the public availability of documents (D1/D2) produced during the drafting of standards documents in the framework of the MPEG standardisation processes. The examining division concluded that D1 and D2 formed part of the prior art. The board concurred with the view of the examining division that the subject-matter of claims 1, 18 and 19 was disclosed in both documents. The relevance of contents

correspondaient pas à ce qui pouvait être considéré comme ayant été rendu accessible au public par une analyse de la composition chimique de Finnfix® BDA au sens de la décision G 1/92. La chambre a donc conclu qu'aucun des documents D1 à D3 ne rendait accessible au public une composition selon la revendication 1 du brevet tel que délivré. Voir aussi le chapitre II.A.1 "Interprétation de termes ambigus ou confirmation du libellé d'une revendication".

2.2 Définition du terme "public" – Bibliothèque publique

(CLB, I.C.3.3.4)

Dans l'affaire **T 1050/12**, la question de l'accessibilité au public de résumés des exposés d'une conférence future publiés dans un supplément à une publication régulière d'une revue scientifique a été contestée. Il existait des preuves concordantes sous la forme de copies frappées d'un timbre dateur pour les dates de réception et/ou de catalogage, et la chambre n'avait aucune raison de douter des routines habituelles décrites par les bibliothécaires dans leurs déclarations. Au contraire, le dossier ne contenait aucune preuve à l'appui des allégations de l'intimé (titulaire du brevet) selon lesquelles le supplément de la revue ne devait pas être diffusé librement. La chambre n'a pas considéré que les conclusions de l'affaire T 834/09 étaient en contradiction avec la jurisprudence antérieure et a rejeté la requête de l'intimé en saine de la Grande Chambre. La chambre a estimé que, indépendamment du fait que le bibliothécaire soit considéré ou non comme un membre du public (comme c'était le cas dans la décision T 834/09), il existait des moyens de preuve convaincants pour prouver que les documents en cause avaient été rendus accessibles au public avant la date de priorité du présent brevet.

2.3 Accessibilité au public des documents soumis pour normalisation

(CLB, I.C.3.4.9)

L'affaire **T 2239/15** portait sur l'accessibilité au public de documents (D1/D2) produits pendant l'élaboration de documents relatifs à des normes dans le cadre des procédures de normalisation du MPEG. La division d'examen avait conclu que les documents D1 et D2 faisaient partie de l'état de la technique. La chambre s'est ralliée au point de vue de la division d'examen selon lequel l'objet des revendications 1, 18 et 19 était divulgué

Dokumenten offenbart war. Der Anmelder stellte die Relevanz des Inhalts von D1 und D2 zwar nicht infrage, brachte aber vor, dass beide Dokumente vertrauliche Arbeitsunterlagen seien, die der MPEG-Arbeitsgruppe von den MPEG-Mitgliedern unterbreitet worden seien, die an der Erarbeitung einer bestimmten neuen Norm beteiligt waren. Dazu legte er verschiedene Dokumente vor, in denen die Struktur der MPEG-Gruppe, ihre Arbeitsverfahren und die Bedingungen für die Zugänglichkeit der von ihr erstellten Dokumente erläutert wurden. Die Kammer erklärte, die Frage der öffentlichen Zugänglichkeit der Dokumente D1 und D2 stehe in direktem Zusammenhang mit den Verfahren der MPEG zur Erarbeitung neuer Normen. Die vielen Beweismittel im vorliegenden Fall ermöglichten ein eingehenderes Verständnis der Struktur und der Arbeitsverfahren der MPEG, eines Unterausschusses des gemeinsamen technischen Ausschusses von ISO und IEC. In der Entscheidung wurde auch die Art der berücksichtigten Dokumente beschrieben – Entwürfe ("Input-Dokumente", auch als "m"-Dokumente bezeichnet), "Output-Dokumente", auch als "w"-Dokumente bezeichnet, sowie Unterlagen dazu, wie Mitglieder des MPEG-Ausschusses Dokumente behandeln sollten. Da es keine ausdrückliche Geheimhaltungsvereinbarung gab, konnte im vorliegenden Fall keine Geheimhaltungssperre festgestellt werden. Die Arbeitsgruppe sei so klein, dass die ausdrückliche Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung möglich gewesen wäre, wenn der Wunsch nach "absoluter" Geheimhaltung (einer strikten Beschränkung auf die in den Sitzungen anwesenden Mitglieder der Gruppe) bestanden hätte. Diesen Weg habe die MPEG nicht eingeschlagen. Aufgrund des kollaborativen Entwicklungsprozesses innerhalb der MPEG, der auf Konsensbildung ausgerichtet sei, könne Geheimhaltung nicht garantiert werden. Der Beschwerdeführer konnte nicht nachweisen, dass das MPEG-System Geheimhaltung gewährleisten oder auch nur erwarten könne. Ganz im Gegenteil deuteten alle Beweismittel auf ein System hin, das einen gewissen "Schutz" seiner Daten garantieren soll, gleichzeitig aber pragmatisch und flexibel genug ist, Beratungen mit anderen Beteiligten zu ermöglichen, damit es seine Aufgabe zufriedenstellend erfüllen kann (ein Normungsorgan versucht im Allgemeinen, mittels umfassender Konsultation der interessierten Kreise einen Konsens über eine Norm zu erzielen). Aus diesem Grund waren D1 und D2 am Anmeldetag öffentlich zugänglich,

of D1 and D2 was not questioned but the applicant objected that both were confidential working documents which had been submitted to the MPEG working group by those MPEG members involved in the elaboration of a particular new standard. Various documents regarding the structure of the MPEG group, its working procedures and the conditions of accessibility to the documents it produced were submitted. The board stated that the question of the public availability of documents D1 and D2 was directly linked to the procedures of MPEG when elaborating new standards. The large amount of evidence available in the case in hand allowed for a deeper understanding of the structure and working procedures within MPEG, a Subcommittee of the joint ISO/IEC Technical Committee. The decision also described the kind of documents involved: draft documents ("input documents", also referred to as "m" documents), "output documents" (also referred to as "w" documents), as well as how MPEG committee members should treat documents. In the absence of an explicit confidentiality agreement, a bar of confidentiality could not be seen to have been in place in the case in hand. The working group was small enough to make the explicit signing of confidentiality agreements possible, if "absolute" confidentiality (to keep it strictly limited to this group of members present in the meetings) had been intended. MPEG did not take this route. In view of the collaborative nature of the development process and the consensus-building procedure inherent to MPEG, confidentiality could not be guaranteed. The appellant was not able to demonstrate that the MPEG system could guarantee, or even expect, confidentiality. On the contrary, all evidence pointed to a system designed to guarantee a certain "privacy" of its data while at the same time being sufficiently pragmatic and flexible to allow consultation with other parties in order for it satisfactorily to fulfil its mission (the general idea behind a standardisation body of trying to build a consensus around a standard by wide consultation with interested parties). As a result, D1 and D2 were publicly available at the filing date of the application and the subject-matter of claim 1 lacked novelty.

dans les deux documents. La pertinence du contenu des documents D1 et D2 n'a pas été remise en question, mais le demandeur a fait valoir que les deux documents étaient des documents de travail confidentiels qui avaient été soumis au groupe de travail MPEG par les membres du MPEG participant à l'élaboration d'une nouvelle norme. Divers documents ont été soumis concernant la structure du groupe MPEG, ses procédures de travail et les conditions d'accessibilité des documents qu'il produit. La chambre a indiqué que la question de l'accessibilité au public des documents D1 et D2 était directement liée aux procédures du MPEG dans l'élaboration de nouvelles normes. La grande quantité d'éléments de preuve dans l'affaire en question permettait d'avoir une bonne compréhension de la structure et des procédures de travail au sein du MPEG, un sous-comité du comité technique mixte ISO/CEI. La décision a également décrit les différents types de documents concernés (projets de documents ou "documents d'entrée", également appelés documents "m" ; "documents de sortie", également appelés documents "w"), ainsi que la manière dont les membres du comité MPEG devaient traiter les documents. En l'absence d'un accord de confidentialité explicite, on ne pouvait considérer qu'il y avait eu une obligation de confidentialité dans l'affaire en question. Le groupe de travail était assez petit pour permettre la signature d'accords de confidentialité explicites, si une confidentialité "absolue" (stricte limitation au groupe de membres présents pendant les réunions) avait été souhaitée. Le MPEG n'a pas emprunté cette voie. Au regard de la nature collaborative du processus de développement de la norme et vu la tendance inhérente au MPEG à rechercher un consensus, la confidentialité ne pouvait être garantie. Le requérant n'est pas parvenu à démontrer que le système du MPEG pouvait garantir – ou même laisser espérer – la confidentialité. Au contraire, tous les éléments de preuve semblaient indiquer que ce système a été conçu pour garantir une certaine protection de ses données, tout en étant suffisamment pratique et flexible pour permettre la consultation d'autres parties afin de remplir sa mission de manière satisfaisante (l'idée générale étant qu'un organe de normalisation essaye d'établir un consensus autour d'une norme par le biais d'une vaste consultation des parties intéressées). Par conséquent, les documents D1 et D2 étaient accessibles au public à la

und der Gegenstand des Anspruchs 1 war nicht neu.

3. Bestimmung des Inhalts des relevanten Stands der Technik

3.1 Berücksichtigung von impliziten Merkmalen

(CLB, I.C.4.3.)

In **T 1456/14** betraf das Streitpatent ein Saugreinigungsgerät mit einem Filter. Anspruch 1 war auf ein Verhältnis zwischen der Gesamtlänge und der Fläche gerichtet. Die Kammer stellte fest, dass die fehlende Offenbarung der Gesamtlänge in D14 für die Frage der Neuheit solange unerheblich sei, wie gezeigt werden könne, dass das fragliche Verhältnis in D14 vorhanden sei, und zwar zweifellos. Der Beweis, dass das so war, könne auch durch den Nachweis erfolgen, dass bereits ein kleinerer, und von der Vorrichtung in D14 unvermeidlich übertroffener Zahlenwert das beanspruchte Verhältnis erfülle, sodass auch die Vorrichtung in D14 unvermeidlich dieses Verhältnis aufweisen müsse. Das Vorhandensein eines impliziten (oder auch expliziten) Vorrichtungsmerkmals in einer bekannten Vorrichtung sei keine Frage der Wahrscheinlichkeit, ob die Aufmerksamkeit des Fachmanns genau auf dieses Merkmal gelenkt wurde oder nicht, sondern ob die Entgegenhaltung das Merkmal rein objektiv verwirkliche. Das Kriterium der "unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung" setze nicht voraus, dass der Fachmann auch ohne Kenntnis des Patents das Merkmal erkennen muss, sondern dass die Prüfung der Offenbarung zwar mit den Augen und dem Verständnis des Fachmanns, aber von einem Organ des EPA und bewusst gezielt, in voller Kenntnis des zu identifizierenden Merkmals durchgeführt werde. Eine solche Betrachtung stelle keine unzulässige Berücksichtigung von Äquivalenten dar.

4. Feststellung von Unterschieden

4.1 Funktionelle Merkmale

(CLB, I.C.5.2.5)

Die Kammer in **T 1931/14** entschied, dass im Kontext eines Verfahrens zwischen verschiedenen Arten von Zweckangaben zu unterscheiden ist, nämlich denen, die die Verwendung eines Verfahrens definieren, und denen, die eine Wirkung definieren, die sich aus den Verfahrensschritten ergibt. Wenn die Zweckangabe die spezifische Verwendung des Verfahrens definiert, sind bestimmte zusätzliche Schritte erforderlich, die nicht in den übrigen

3. Determining the content of the relevant prior art

3.1 Taking implicit features into account

(CLB, I.C.4.3.)

The patent at issue in **T 1456/14** was for a vacuum cleaner with a filter and its claim 1 was directed to the proportion of total length to area. That no total length was disclosed in the cited prior-art document D14 was, the board held, irrelevant for the purposes of assessing novelty if it could be demonstrated that it undoubtedly covered the claimed proportion nonetheless. To do so, it sufficed to show that even a smaller numerical value necessarily exceeded by the prior-art device would be in keeping with the claimed proportion, as this meant the prior-art document definitely had to encompass that proportion too. Whether a known device had an implicit (or even explicit) feature did not depend on whether or not the skilled person's attention was likely to be drawn to precisely that feature but on whether, from a purely objective perspective, it had to have that feature. For the criterion of "direct and unambiguous disclosure" to be met, it was not essential that the skilled person would realise the feature was included even without knowing about the patent. EPO departments were to examine disclosure with the eyes and understanding of the skilled person, but that did not mean they did not do so purposively, in full knowledge of the feature they were looking for. Such an approach did not amount to an impermissible consideration of equivalents.

4. Ascertaining differences

4.1 Functional features

(CLB, I.C.5.2.5)

The board in **T 1931/14** decided that in the context of a method it is important to differentiate between different types of stated purpose, namely those that define the application or use of a method, and those that define an effect arising from the steps of the method. Where the stated purpose defines the specific application of the method, in fact it requires certain additional steps which are not implicit in the remaining features, and without which the claimed

date de dépôt de la demande et l'objet de la revendication 1 manquait de nouveauté.

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

3.1 Prise en considération de caractéristiques implicites

(CLB, I.C.4.3.)

Dans l'affaire **T 1456/14**, le brevet en cause concernait un aspirateur avec un filtre. La revendication 1 portait sur un rapport entre la longueur totale et la surface. La chambre a énoncé que l'absence de divulgation de la longueur totale dans D14 importait peu pour la question de la nouveauté étant donné que, comme il a pu être montré, le rapport en question était présent dans D14, et ce de manière indiscutable. La preuve qu'il en était ainsi pouvait aussi résulter du fait qu'une plus petite valeur, inévitablement dépassée par la valeur du dispositif dans D14, satisfaisait au rapport revendiqué de telle sorte que le dispositif selon D14 devait inévitablement présenter ce rapport. La présence d'une caractéristique implicite (ou explicite) dans un dispositif connu dépend non pas de la probabilité que l'attention de l'homme du métier aurait ou non été dirigée sur cette caractéristique précisément, mais de la question de savoir si l'antériorité mettait objectivement en œuvre la caractéristique. Le critère de la "divulgation directe et non équivoque" n'exige pas que l'homme du métier doive reconnaître la caractéristique sans avoir connaissance du brevet, mais plutôt que l'examen de la divulgation soit réalisé, certes avec les yeux et avec la compréhension de l'homme du métier, mais délibérément et de manière ciblée par une instance de l'OEB en toute connaissance de la caractéristique à identifier. Une telle approche ne constitue nullement une prise en compte illicite des équivalents.

4. Constatation de différences

4.1 Caractéristiques fonctionnelles

(CLB, I.C.5.2.5)

Dans l'affaire **T 1931/14**, la chambre a décidé que, dans le contexte d'un procédé, il importe de distinguer entre différents types d'objectifs déclarés, à savoir ceux qui définissent l'application ou l'utilisation d'un procédé, et ceux qui définissent un effet découlant des étapes du procédé. Lorsque l'objectif déclaré définit l'application spécifique du procédé, il nécessite certaines étapes supplémentaires qui ne sont pas implicites dans les caractéristiques

Merkmale implizit enthalten sind und ohne die das beanspruchte Verfahren nicht das angegebene Ziel erreichen würde. Wenn hingegen der Zweck nur eine technische Wirkung angibt, die bei Ausübung der übrigen Schritte des beanspruchten Verfahrens zwangsläufig eintritt und die somit in diesen Schritten inhärent enthalten ist, hat eine solche technische Wirkung keine beschränkende Wirkung, weil sie nicht dazu geeignet ist, das beanspruchte Verfahren von einem bekannten zu unterscheiden.

5. Chemische Erfindungen und Auswählerfindungen

5.1 Erreichen eines höheren Reinheitsgrads

(CLB, I.C.6.2.4)

In **T 1085/13** entschied die Kammer, dass ein Anspruch, der eine Verbindung mit einem bestimmten Reinheitsgrad definiert, nur dann gegenüber einem Stand der Technik mit derselben Verbindung nicht neu ist, wenn der beanspruchte Reinheitsgrad im Stand der Technik zumindest implizit offenbart ist, z. B. mithilfe eines Verfahrens zur Herstellung der Verbindung, das zwangsläufig zu dem beanspruchten Reinheitsgrad führt. Ein solcher Anspruch ist allerdings neu, wenn die Offenbarung aus dem Stand der Technik z. B. durch geeignete (weitere) Reinigungsverfahren ergänzt werden muss, die dem Fachmann erlauben, den beanspruchten Reinheitsgrad zu erhalten. Die Frage, ob solche (weiteren) Reinigungsverfahren für die Verbindung aus dem Stand der Technik zum allgemeinen Fachwissen gehören und bei Anwendung zu dem beanspruchten Reinheitsgrad führen würden, ist für die Frage der Neuheit irrelevant, dafür aber bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen. Die Kammer war ferner überzeugt, dass die Begründung in **T 990/96** (ABI. EPA 1998, 489) und **T 728/98** (ABI. EPA 2001, 319) nicht mit **G 2/88** (ABI. EPA 1990, 93) und **G 2/10** (ABI. EPA 2012, 376) konform ist.

process would not achieve the stated purpose. On the other hand, where the purpose merely states a technical effect which inevitably arises when carrying out the other remaining steps of the claimed method and is thus inherent in those steps, such a technical effect has no limiting effect because it is not suitable for distinguishing the claimed method from a known one.

5. Chemical inventions and selection inventions

5.1 Achieving a higher degree of purity

(CLB, I.C.6.2.4)

In **T 1085/13** the board decided that a claim defining a compound as having a certain purity lacks novelty over a prior-art disclosure describing the same compound only if the prior art discloses the claimed purity at least implicitly, for example by way of a method for preparing said compound, the method inevitably resulting in the purity as claimed. Such a claim, however, does not lack novelty if the disclosure of the prior art needs to be supplemented, for example by suitable (further) purification methods allowing the skilled person to arrive at the claimed purity. The question of whether such (further) purification methods for the prior-art compound are within the common general knowledge of those skilled in the art and, if applied, would result in the claimed purity, is not relevant to novelty, but is rather a matter to be considered in the assessment of inventive step. Further, the board was convinced that the rationale of **T 990/96** (OJ EPO 1998, 489) and **T 728/98** (OJ EPO 2001, 319) was not in line with **G 2/88** (OJ EPO 1990, 93) and **G 2/10** (OJ EPO 2012, 376).

restantes et sans lesquelles le procédé revendiqué ne permettrait pas d'atteindre l'objectif déclaré. En revanche, lorsque l'objectif énonce simplement un effet technique qui se produit inévitablement lors de la réalisation des autres étapes du procédé revendiqué et qui est donc inhérent à ces étapes, un tel effet technique n'a pas d'effet limitant, car il ne permet pas de distinguer le procédé revendiqué d'un procédé connu.

5. Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélection

5.1 Obtention d'un degré de pureté plus élevé

(CLB, I.C.6.2.4)

Dans l'affaire **T 1085/13**, la chambre a décidé qu'une revendication définissant un composé comme ayant une certaine pureté manquait de nouveauté par rapport à une divulgation de l'état de la technique décrivant le même composé uniquement si l'état de la technique exposait au moins implicitement la pureté revendiquée, par exemple grâce à un procédé de préparation dudit composé, le procédé ayant pour résultat inévitable la pureté telle que revendiquée. Une telle revendication ne manque toutefois pas de nouveauté si la divulgation antérieure doit être complétée, par exemple par des procédés de purification appropriés (supplémentaires) permettant à l'homme du métier d'arriver à la pureté revendiquée. La question de savoir si de tels procédés de purification (supplémentaires) pour le composé de l'état de la technique relèvent des connaissances générales de base de l'homme du métier et s'ils auraient pour résultat la pureté revendiquée dans l'hypothèse où ils seraient appliqués n'est pas pertinente pour apprécier la nouveauté, mais constitue plutôt un élément à prendre en considération dans l'appréciation de l'activité inventive. En outre, la chambre était convaincue que les motifs des décisions **T 990/96** (JO OEB 1998, 489) et **T 728/98** (JO OEB 2001, 319) n'étaient pas conformes aux décisions **G 2/88** (JO OEB 1990, 93) et **G 2/10** (JO OEB 2012, 376).

6. Erste und zweite medizinische Verwendung – Neue therapeutische Anwendung, die sich auf die Gruppe der zu behandelnden Individuen gründet

(CLB, I.C.7.2.4 b))

In **T 694/16** war der Anspruch auf eine Nahrungsmittelzusammensetzung für Prodromaldemenzpatienten gerichtet. Die Kammer befand, dass für die Durchführung des therapeutischen Verfahrens und die Erzielung der gewünschten Wirkung der Fachmann zunächst in der Lage sein muss, diejenigen Patienten zu identifizieren, die eine Behandlung benötigen und die einen Nutzen aus der Verabreichung der beanspruchten Zusammensetzung haben werden. "Prodromal(demenz)patienten" sind Patienten, die zwar noch nicht an Demenz leiden, aber diese zwangsläufig entwickeln werden. Im Patent waren "Prodromalpatienten" als Personen definiert, die zumindest eines und bevorzugt mindestens zwei Kriterien aus einer Liste aufweisen, zu denen insbesondere das Vorliegen bestimmter Marker gehört. In Anspruch 1 waren diese Kriterien jedoch nicht genannt; dort wurde vielmehr auf nicht spezifizierte "Charakteristika eines Patienten mit prodromaler Demenz" hingewiesen. Die Schwierigkeit, weitere Charakteristika zu identifizieren, wurde dadurch verstärkt, dass laut Patent andere Anzeichen wie leichte kognitive Einschränkungen, die vor dem Ausbruch einer Alzheimererkrankung zu beobachten sind, nicht ausreichen, um jemanden als "Prodromalpatienten" einzustufen. Die Kammer befand daher, dass die Patientengruppe nicht ausreichend offenbart war. Sie entschied wie folgt: Wenn ein Anspruch auf eine bekannte Verbindung oder Zusammensetzung zur Verwendung in einem therapeutischen Verfahren zur Behandlung oder Prävention einer Krankheit gerichtet ist und der Anspruch besagt, dass der zu behandelnde Patient einen klar definierten und nachweisbaren Marker aufweist, den nicht alle Patienten aufweisen, die die Krankheit haben oder wahrscheinlich entwickeln werden, dann ist die gezielte Auswahl der den Marker aufweisenden Patienten für die besagte Behandlung ein funktionales Merkmal, das den Anspruch charakterisiert.

6. First and second medical use – new therapeutic application based on the group of subjects to be treated

(CLB, I.C.7.2.4 b))

In **T 694/16** the claim was directed to a food composition for prodromal dementia patients. The board held that for the therapeutic method to be carried out and the effect to be achieved, the skilled person must, in the first place, be able to identify patients that are in need of treatment and will benefit from the administration of the claimed composition. "Prodromal (dementia) patients" are subjects who, although not yet suffering from dementia, are bound to develop it. The patent defined "prodromal patients" as persons that display at least one, preferably at least two, of a specific list of criteria, which included in particular the presence of specific markers. Claim 1, however, did not mention those criteria; rather, it referred to unspecified "characteristics of a prodromal patient". The difficulty in identifying further characteristics was highlighted by the fact that the patent acknowledged that other manifestations, such as mild cognitive impairment, which could be observed before the onset of Alzheimer's disease, were not sufficient to consider a person to be a "prodromal patient". The board thus held that the patient group was insufficiently disclosed. It held that if a claim is directed to a known compound or composition for use in a therapeutic method of treatment or prevention of a disease, and the claim specifies that the subject to be treated displays a clearly defined and detectable marker, which is not displayed by all subjects affected by or likely to develop that disease, then the purposive selection of the patients displaying the marker for the specified treatment is a functional feature characterising the claim.

6. Première et deuxième application thérapeutique – Nouvelle application thérapeutique fondée sur le groupe de sujets devant recevoir le traitement

(CLB, I.C.7.2.4 b))

Dans l'affaire **T 694/16**, la revendication portait sur une composition alimentaire destinée à des patients en phase prodromique de la démence. Selon la chambre, pour que la méthode thérapeutique soit mise en œuvre et que l'effet soit produit, l'homme du métier devait, dans un premier temps, être en mesure d'identifier les patients nécessitant un traitement et pour lesquels l'administration de la composition revendiquée serait bénéfique. Les patients en phase prodromique (de la démence) sont des personnes qui ne souffrent pas encore de la maladie mais sont prédestinées à la développer. Dans le brevet, les patients en phase prodromique étaient définis comme étant des personnes qui présentent au moins un, et de préférence au moins deux éléments d'une liste spécifique de critères comprenant notamment la présence de marqueurs spécifiques. Ces critères n'étaient toutefois pas mentionnés dans la revendication 1, laquelle ne faisait référence qu'aux "caractéristiques d'un patient en phase prodromique de la démence" sans préciser lesquelles. Il était d'autant plus difficile d'identifier des caractéristiques supplémentaires que, comme le reconnaissait le brevet, certaines manifestations cliniques, telles qu'un léger trouble cognitif, susceptibles d'être observées avant que la maladie d'Alzheimer ne se déclare, n'étaient pas suffisantes pour qualifier une personne de "patient en phase prodromique". La chambre a donc estimé que le groupe de patients visé n'était pas divulgué de manière suffisante. Lorsqu'une revendication porte sur une composition ou un composé connu, destiné à être utilisé dans une méthode de traitement thérapeutique ou de prévention d'une maladie et que cette revendication précise que le sujet devant être traité présente un marqueur clairement défini et détectable que l'on ne retrouve pas chez toutes les personnes touchées par la maladie ou susceptibles de la développer, la sélection ciblée des patients présentant ce marqueur afin de leur administrer le traitement spécifique constitue une caractéristique fonctionnelle de la revendication.

7. Zweite (bzw. weitere) nicht medizinische Verwendung – Neuheitskriterien für Erzeugnisansprüche mit Zweckmerkmalen

(CLB, I.C.8.1.5)

In **T 116/14** stellte die Kammer fest, dass nach ständiger Rechtsprechung eine Zweckangabe in einem Vorrichtungsanspruch – welcher beispielsweise mit den Worten "Vorrichtung für ..." oder "Gerät zur ..." beginnt – dahin gehend auszulegen ist, dass die beanspruchte Vorrichtung in der Tat für den angegebenen Zweck geeignet sein muss (s. T 287/86, Nr. 2.1 der Gründe).

Die beanspruchten Merkmale der Vorrichtung müssen also in ihrem Zusammenwirken bereits die Eignung für den angegebenen Zweck ergeben. Es darf dabei nicht auf nicht-beanspruchte Merkmale ankommen, auch wenn diese durch eine offene Anspruchsformulierung, z. B. unter Verwendung von Ausdrücken wie "umfassend" und "enthaltend", nicht ausgeschlossen sind. Ansonsten würde der Anspruch einen Klarheitsmangel aufweisen.

Für die Prüfung, ob eine Entgegenhaltung ein mithilfe einer Zweckangabe formuliertes Merkmal ("Zweckmerkmal") offenbart, ergibt sich daraus, dass die Entgegenhaltung das Zweckmerkmal nur dann offenbart, wenn die Attribute der in der Entgegenhaltung beschriebenen Vorrichtung, welche mit den anderen (neben dem Zweckmerkmal) beanspruchten Merkmalen identifizierbar sind, in ihrem Zusammenwirken bereits die Eignung für den angegebenen Zweck ergeben.

C. Erfinderische Tätigkeit

1. Aufgabe-Lösungs-Ansatz

(CLB, I.D.2.)

In **T 1761/12** befand die Kammer die Sichtweise für zu formell, dass der in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern entwickelte Aufgabe-Lösungs-Ansatz die Fragestellung nicht vorsehe, ob es notwendig ist, Merkmale beizubehalten, die sich nicht vom nächstliegenden Stand der Technik unterscheiden. Über den dem Fachmann allgemein zugeschriebenen bloßen Mangel an Fantasie hinaus scheine diese Haltung ihm auch die Fähigkeit abzusprechen, Schlussfolgerungen aus einer Information zu ziehen, die sich direkt aus dem Stand der Technik ergibt. Die Kammer stellte Folgendes fest: Der Aufgabe-Lösungs-

7. Second (or further) non-medical method – novelty criteria for product claims with purpose characteristics

(CLB, I.C.8.1.5)

In **T 116/14** the board held it to be settled case law that an indication of a purpose in a device claim – a claim beginning, for instance, "device for" or "apparatus for" – had to be interpreted as meaning that the claimed device had indeed to be suitable for that purpose (see T 287/86, point 2.1 of the Reasons).

Thus a device's suitability for the purpose indicated had to arise from the interaction of its claimed features alone. It could not depend on features not claimed, even if they were not excluded because the claim's wording was open-ended – for example because it used expressions such as "comprising" and "containing". Otherwise, the claim would lack clarity.

This meant a citation could be considered to disclose a feature worded using an indication of purpose ("purpose feature") only if solely the interaction of the attributes of the device it described, as identified from the claimed features other than the purpose feature, gave rise to suitability for the indicated purpose.

C. Inventive step

1. Problem and solution approach

(CLB, I.D.2.)

According to the board in **T 1761/12**, the position that the problem and solution approach developed through the boards' case law did not allow for considering whether or not it was necessary to retain features not differing from the closest prior art was too formalistic. Over and above the lack of imagination widely attributed to the skilled person, this position also seemed to deny them the capacity to draw conclusions from information obtained directly from the prior art. The board held that the problem and solution approach involved analysing the steps the skilled person would have taken to solve the predefined objective

7. Deuxième (ou autre) application non thérapeutique – Critères de nouveauté pour des revendications de produit contenant des caractéristiques relatives à l'utilisation

(CLB, I.C.8.1.5)

Dans l'affaire **T 116/14**, la chambre a estimé que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il y a lieu d'interpréter l'indication d'un objectif dans une revendication de dispositif (commençant par exemple par les mots "dispositif pour..." ou "appareil pour...") en ce sens que le dispositif revendiqué doit effectivement être adapté à l'objectif indiqué (cf. T 287/86, point 2.1 des motifs).

Ce caractère "adapté à l'objectif" doit donc ressortir de la seule combinaison des caractéristiques revendiquées du dispositif. Il ne peut pas dépendre de caractéristiques non revendiquées, même dans les cas où ces caractéristiques ne sont pas exclues parce que la revendication est formulée de manière ouverte (par exemple via l'emploi d'expressions telles que "comprenant" ou "contenant"). Une telle revendication manquerait sinon de clarté.

Par conséquent, on ne peut conclure qu'une caractéristique exprimée sous la forme d'une indication de finalité ("caractéristique fonctionnelle") est divulguée dans un document cité que s'il ressort de la seule combinaison des attributs du dispositif décrits dans le document, et susceptibles d'être identifiés à partir des autres caractéristiques revendiquées (en sus de la caractéristique fonctionnelle), que le dispositif est adapté à la finalité indiquée.

C. Activité inventive

1. Approche problème-solution

(CLB, I.D.2.)

Dans l'affaire **T 1761/12**, la chambre a estimé que la position selon laquelle l'approche problème-solution développée par la jurisprudence des chambres de recours ne prévoit pas de s'interroger sur la nécessité de conserver ou non des caractéristiques non distinctives de l'état de la technique le plus proche apparaissait trop formelle. En effet, au-delà du seul manque d'imagination généralement reconnu à l'homme du métier, cette approche semble également lui nier la capacité de tirer les conséquences d'une information que l'état de la technique lui procure directement. La chambre a estimé que l'approche

Ansatz umfasst die Analyse der Schritte, die ein Fachmann getan hätte, um die vorher definierte objektive technische Aufgabe – und nur diese – zu lösen. Jede darüber hinausgehende Überlegung zu der sich aus dieser Analyse ergebenden Sachdienlichkeit der Änderungen in Anbetracht des nächstliegenden Stands der Technik führte in der Realität dazu, dass in die ursprünglich definierte objektive Aufgabe Elemente aufgenommen würden, die aus anderen zu lösenden Aufgaben stammten.

2. Allgemeines zur Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik

(CLB, I.D.3.1.)

In T 172/03 hatte die Kammer festgestellt, dass der Begriff "Stand der Technik" in Art. 54 EPÜ 1973 als "Stand der Technologie" verstanden werden sollte, wobei der Begriff "alles" in Art. 54 (2) EPÜ 1973 so auszulegen ist, dass er sich auf die für ein technisches Gebiet relevanten Informationen bezieht. Es ist kaum anzunehmen, dass das EPÜ vorsieht, dass der Durchschnittsfachmann für ein (technisches) Gebiet alles zur Kenntnis nehmen – auf allen Gebieten der menschlichen Kultur und unabhängig vom informativen Charakter. Die Kammer in T 2101/12 vertrat dagegen die Auffassung, dass die in T 172/03 wiedergegebene Auslegung des Art. 54 (2) EPÜ falsch war. Nach Auffassung der Kammer in T 2101/12 hätte der Gesetzgeber einen anderen Begriff verwendet, wenn tatsächlich eine solche Bedeutung beabsichtigt wäre. Der Wortlaut von Art. 54 (2) EPÜ ist klar und bedarf keiner Auslegung. Art. 54 (2) EPÜ selbst enthält keine Beschränkungen dahin gehend, dass ein nichttechnischer Vorgang wie das Unterzeichnen eines Vertrags in einem Notariat nicht als Stand der Technik gelten kann.

3. Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

3.1 Behandlung technischer und nichttechnischer Merkmale

(CLB, I.D.9.1.)

In T 2079/10 ging es um eine elektronische Steuerungsvorrichtung sowie ein Verfahren zur Steuerung von zellulär aufgebauten Alarmsystemen. Hier stellte die Kammer fest, dass keine rein nichttechnische Auslegung des Anspruchsgegenstands möglich sei, da Eingangsgrid und Ausgangsgrid zu berücksichtigen seien. Zwar könnten

technical problem, and nothing else. Any further reflection on whether the associated changes to the closest prior art identified in this analysis made sense had the effect, in practice, of adding the related aspects of other problems to the objective technical problem initially defined.

2. Determination of closest prior art in general

(CLB, I.D.3.1.)

In T 172/03 the board had held that the term "state of the art" in Art. 54 EPC 1973 should be understood as "state of technology", and that "everything" in Art. 54(2) EPC 1973 is to be understood as concerning the information which is relevant to a field of technology. It could hardly be assumed that the EPC envisaged the notional person skilled in the (technological) art would take notice of everything, in all fields of human culture and regardless of its informational character. However, the board in T 2101/12 considered that the interpretation of Art. 54(2) EPC given in T 172/03 was incorrect. According to the board in T 2101/12, the legislator would have used a different term if such meaning had indeed been intended. The wording of Art. 54(2) EPC is clear and requires no interpretation. Art. 54(2) EPC itself contains no limitation according to which a non-technical process, such as the signing of a contract at the notary's office, may not be considered state of the art.

3. Assessment of inventive step

3.1 Treatment of technical and non-technical features

(CLB, I.D.9.1.)

In T 2079/10 the application was concerned with an electronic control apparatus and method for controlling alarm systems of a cellular structure. The board held that a purely non-technical interpretation of the claim's subject-matter was not possible because both the input and output grids had to be considered. While the

problème-solution conduit à s'interroger sur ce que l'homme du métier aurait entrepris pour résoudre le problème technique objectif préalablement défini, et uniquement celui-ci. Toute réflexion complémentaire consistant à s'interroger, ensuite, sur la pertinence des modifications que cette analyse implique au niveau de l'état de la technique le plus proche conduit en réalité à intégrer au problème objectif initialement défini des éléments relevant d'autres problèmes à résoudre.

2. Généralités sur la détermination de l'état de la technique le plus proche

(CLB, I.D.3.1.)

Dans l'affaire T 172/03, la chambre avait constaté qu'il y a lieu d'entendre, par les termes "état de la technique" mentionnés à l'art. 54 CBE 1973, l'"état de la technologie", et que le terme "tout" qui figure à l'art. 54(2) CBE 1973 doit être interprété en ce sens qu'il se rapporte aux informations pertinentes pour un domaine technique. On ne saurait supposer que la CBE ait envisagé que l'homme du métier d'un domaine (technique) prendrait connaissance de tout, dans tous les domaines de la culture humaine et indépendamment du caractère informationnel. Cependant, dans l'affaire T 2101/12, la chambre a considéré que l'interprétation de l'art. 54(2) CBE donnée dans la décision T 172/03 était erronée et que le législateur aurait utilisé un terme différent si une telle signification avait été visée. Selon la chambre dans l'affaire T 2101/12, le libellé de l'art. 54(2) CBE est clair et ne nécessite aucune interprétation. L'art. 54(2) CBE lui-même ne contient aucune limitation selon laquelle un procédé non technique, tel que la signature d'un contrat chez le notaire, ne pourrait pas être considéré comme faisant partie de l'état de la technique.

3. Appréciation de l'activité inventive

3.1 Traitement de caractéristiques techniques et non techniques

(CLB, I.D.9.1.)

L'affaire T 2079/10 portait sur un procédé de commande électronique et un procédé de commande de systèmes d'alarme cellulaires. La chambre a constaté à cet égard qu'il n'était pas possible de procéder à une interprétation purement non technique de l'objet des revendications, étant donné qu'il fallait tenir compte du

die ausgangsseitigen Aktivierungssignale durchaus auch zur Steuerung von geldwertbasierten Alarmsystemen verwendet werden. Die eingangsseitigen physikalischen Sensorsignale stellten jedoch stets technische Größen dar, die bei der Auslegung des Anspruchsgegenstands nicht vernachlässigt werden dürften.

In **T 1082/13** betrafen die Ansprüche ein computerimplementiertes Verfahren für die Anwendung steuerrechtlicher Vorschriften auf eine Transaktion. Dabei wurde ein Berechnungsantrag an einen verfügbaren Server geschickt, während nicht verfügbare Server aufgrund einer Zeitüberschreitung (Timeout) übergangen wurden. Die Kammer befand, dass die Beurteilung des technischen Charakters eines Anspruchs nach dem bewährten "whole contents approach" keine Bezugnahme auf den Stand der Technik erfordert.

Eine Timeout-Bedingung, die allgemein und breit beansprucht wird und auch nichttechnische Interpretationen einschließt, liegt im Bereich des Nichtfachmanns und ist Teil der Anforderungsspezifikation, die einem technischen Experten für die Implementierung in einem Computersystem gegeben wird. Der in T 1463/11 eingeführte fiktive Geschäftsmann ist im Rahmen des etablierten COMVIK-Ansatzes nach T 641/00 (ABl. EPA 2003, 352) zu interpretieren. Der fiktive Geschäftsmann ist folglich umfassend über die geschäftsbezogene Anforderungsspezifikation informiert und weiß, dass solche geschäftsbezogenen Konzepte in einem Computersystem implementiert werden können. Die Wahl des Orts, an dem eine Berechnung in einem verteilten System erfolgt, ist nicht unbedingt technisch, sondern kann auch durch administrative Überlegungen motiviert sein. Der fiktive Geschäftsmann weiß allerdings nicht, wie dies in einem Computersystem genau umgesetzt werden kann. Dies gehört in die Sphäre des technischen Experten und ist im Rahmen der erfinderischen Tätigkeit zu prüfen. In Bezug auf Vorurteile ist sorgfältig zu analysieren, ob wirklich ein technisches oder vielmehr ein geschäftliches Vorurteil vorliegt (z. B. nur eine neue Art der Organisation einer geschäftlichen Transaktion gegenüber herkömmlichen Arten der Organisation).

In **T 817/16** betraf die Anmeldung Suchmaschinen. Im Abschnitt "Hinter-

activation signals generated on the output side could also be used to control alarm systems based on monetary values, the physical sensor signals on the input side always produced technical parameters that had to be borne in mind when interpreting the claim's subject-matter.

In **T 1082/13** the claims were directed to a computer-implemented method for applying tax legislation to a transaction. A calculation request was sent to an available server, while unavailable servers were skipped based on a "timeout". The board held that the assessment of technical character of a claim does not require a reference to the prior art following the established "whole contents approach".

A "timeout" condition claimed in general and broad terms that cover non-technical interpretations is in the domain of the non-technical person and part of the requirements specification given to the technical expert for implementation on a computer system. The "notional business person", as introduced in T 1463/11, is to be interpreted within the framework of the well-established COMVIK approach according to T 641/00 (OJ EPO 2003, 352). Consequently, the notional business person knows all about the business-related requirements specification and knows about the fact that such business-related concepts can be implemented on a computer system. The choice of where to do a calculation in a distributed system is not necessarily technical, but can also be driven by administrative considerations. What the notional business person does not know, however, is how exactly it can be implemented on a computer system. This is in the sphere of the technical expert and subject to the assessment of inventive step. When referring to prejudices, it has to be carefully analysed whether it is actually a technical prejudice or, in fact, a business prejudice (e.g. just a new way of organising a business transaction that goes against traditional ways of organising it).

In **T 817/16** the application related to search engines. Its background section

réseau d'entrée et du réseau de sortie. Bien que les signaux d'activation (côté sortie) puissent parfaitement être employés pour commander des systèmes d'alarme basés sur la valeur monétaire, les signaux de capteurs physiques (côté entrée) représentaient toujours des valeurs techniques dont on ne pouvait pas faire abstraction pour interpréter l'objet de la revendication.

Dans l'affaire **T 1082/13**, les revendications portaient sur un procédé mis en œuvre par ordinateur pour l'application d'une législation fiscale à une transaction. Une demande de calcul était envoyée à un serveur disponible, tandis qu'un système d'expiration automatique permettait de passer outre les serveurs non disponibles. Selon la chambre, conformément à l'approche établie dite "du contenu intégral", l'appréciation du caractère technique d'une revendication n'exige pas de faire référence à l'état de la technique.

Une condition d'expiration automatique, revendiquée en des termes larges et généraux qui couvrent des interprétations non techniques, relève de la compétence d'un non-technicien et fait partie de la spécification de conditions fournie à un expert technique aux fins de l'exécution sur un système informatique. La notion d'entrepreneur théorique, telle qu'introduite dans l'affaire T 1463/11, doit être interprétée dans le cadre de l'approche bien établie dite COMVIK suivant la décision T 641/00 (JO OEB 2003, 352). Selon cette approche, l'entrepreneur théorique a une connaissance exhaustive de la spécification de conditions commerciales et sait que des conceptions commerciales peuvent être exécutées sur un système informatique. Le choix de l'endroit où un calcul sera effectué dans un système distribué n'est pas nécessairement de nature technique et peut aussi être motivé par des considérations d'ordre administratif. Ce que l'entrepreneur ne sait pas, toutefois, c'est comment exactement le calcul peut être effectué par l'ordinateur. Cela est du ressort de l'expert technique et relève de l'appréciation de l'activité inventive. Lorsqu'il est fait référence à la question des préjugés, il y a lieu d'analyser attentivement si le préjugé est véritablement d'ordre technique ou plutôt d'ordre commercial (par exemple s'il consiste simplement en une nouvelle manière d'organiser une transaction commerciale qui se différencie des méthodes traditionnelles).

Dans l'affaire **T 817/16**, la demande portait sur des moteurs de recherche.

grund der Erfindung" wurde erläutert, dass eine Suchmaschine dem Nutzer idealerweise die für seine Suchanfrage relevantesten Ergebnisse liefert. Relevante Dokumente würden typischerweise anhand eines Vergleichs der Begriffe in der Suchabfrage mit den Begriffen in den Dokumenten und anderer Faktoren wie der Existenz von Links von oder zu den Dokumenten identifiziert. In der ausführlichen Beschreibung war eine Reihe von Techniken offenbart, um eine Punktzahl für Dokumente zu erzeugen, mit denen die Ergebnisse einer Suchanfrage verbessert werden können. In der beanspruchten Erfindung wurde vorgeschlagen, einem Dokument eine Punktzahl auf der Grundlage von "Historiedaten" zuzuweisen, die wiedergeben, wie häufig und in welchem Umfang der Inhalt des Dokuments im Lauf der Zeit geändert wurde. Diese Historiedaten wurden durch "Überwachung der Signaturen des Dokuments" gesammelt.

Zur Frage der Mischung von technischen und nichttechnischen Gegenständen befand die Kammer, dass die Vergabe einer Punktzahl für ein Dokument aufgrund der Häufigkeit und des Umfangs von Änderungen im Dokument keine technische Aufgabe ist, auch wenn sie von einem Computer durchgeführt wird. Der Beschwerdeführer hatte argumentiert, dass die Vergabe guter Punktzahlen die Ergebnisse der Suchmaschine verbessere und dass mit verbesserten Suchergebnissen die Zahl der Suchanfragen reduziert und somit Ressourcen eingespart werden könnten. Der Kammer zufolge war in der Entscheidung T 306/10 ein ähnliches Argument im Kontext von Empfehlungsmaschinen behandelt worden. Dort hatte die Kammer befunden, dass eine Reduzierung der Zahl von Suchanfragen und die entsprechende Einsparung von Ressourcen nicht als technische Wirkung der (verbesserten) Empfehlungen zählt, weil sie von der subjektiven Auswahl des Nutzers abhingen. Die Kammer verwies auch auf die Entscheidung T 1741/08, der zufolge eine Wirkungskette nicht als Nachweis einer technischen Wirkung gelten kann, wenn ein Verbindungsglied in der Kette nichttechnischer Art ist. Im vorliegenden Fall befand die Kammer, dass die bloße Zuweisung einer Punktzahl zu einem Dokument keine technische Wirkung darstellt, auch wenn die Punktzahl irgendwie auf der Häufigkeit und dem

explained that, ideally, a search engine provided the user with the results most relevant to the user's query. Relevant documents were typically identified on the basis of a comparison of the search-query terms to the words contained in the documents and other factors such as the existence of links to or from the documents. The detailed description disclosed a number of techniques for scoring documents, which could be used to improve the search results returned in response to a search query. The claimed invention proposed scoring a document on the basis of "history data" that reflected the frequency at and the amount by which the content of the document changed over time. This history data was obtained by "monitoring signatures of the document".

On the question of a mixture of technical and non-technical subject-matter, the board held that assigning a score to a document based on the frequency and the amount of changes to the document was not a technical task, even if performed by a computer. The appellant had argued that providing good scores improved the search results returned by the search engine and that improved search results resulted in a reduction in the number of search queries, which amounted to a saving of resources. According to the board, a similar argument had been dealt with in decision T 306/10 in the context of recommendation engines. The board there had considered that a reduction in the number of search queries and the corresponding saving of resources did not qualify as a technical effect of the (improved) recommendations, as they depended on subjective choices made by the user. The board also referred to decision T 1741/08, where the argument was made that a chain of effects could not be used as evidence of a technical effect if one of the links between the effects was not of a technical nature. The board in the case in hand held that merely assigning a score to a document was not a technical effect even if the score is somehow based on the frequency and the amount of changes made to the document.

Dans la partie de la demande décrivant le contexte de l'invention, il était expliqué que dans des conditions idéales, un moteur de recherche fournissait à l'utilisateur les résultats les plus pertinents pour sa requête. Les documents pertinents étaient généralement identifiés sur la base d'une comparaison entre les termes de la requête de recherche et les mots contenus dans les documents, ainsi que d'autres facteurs comme la présence de liens à partir des documents ou vers ceux-ci. La description détaillée divulguait un certain nombre de techniques permettant d'attribuer un score aux documents, lesquelles pouvaient être utilisées pour améliorer les résultats de la recherche générés en réponse à une requête de recherche. L'invention revendiquée proposait d'attribuer un score à un document sur la base de données historiques reflétant la fréquence et la quantité des modifications apportées au document au fil du temps. Ces données historiques étaient obtenues à l'aide du suivi des signatures du document.

En ce qui concernait la combinaison d'éléments techniques et non techniques dans l'objet, la chambre a estimé que l'attribution d'un score à un document en fonction de la fréquence et de la quantité des modifications n'était pas une tâche technique même si elle était effectuée par ordinateur. Le requérant avait fait valoir que l'attribution de bons scores améliorait les résultats de la recherche générés par le moteur de recherche et que cette amélioration conduisait à une réduction du nombre de requêtes de recherche, qui permettait quant à elle d'économiser des ressources. Selon la chambre, un argument similaire avait été traité dans la décision T 306/10 dans le contexte des moteurs de recommandation. La chambre saisie de cette dernière affaire avait estimé que la réduction du nombre de requêtes de recherche et l'économie de ressources qui en découlait ne constituaient pas un effet technique produit par les recommandations (améliorées), ces dernières étant le résultat de choix subjectifs faits par l'utilisateur. Elle avait également renvoyé à la décision T 1741/08 dans laquelle il avait été avancé qu'une chaîne d'effets ne peut pas être invoquée pour démontrer un effet technique si l'un des liens entre ces effets n'est pas de nature technique. La présente chambre a estimé que le simple fait d'attribuer un score à un document n'était pas un effet technique même si ce score dépendait dans une certaine mesure de

Umfang von Änderungen in dem Dokument basiert.

Die Rechtsprechung der Kammern erkennt die Möglichkeit an, dass die Konzeption bestimmter nichttechnischer Verfahrensschritte, die auf einem Computer implementiert werden, durch technische Überlegungen motiviert war, die insbesondere die interne Funktionsweise des Computers betreffen, sodass eine spezifische technische Wirkung erzeugt wird, wenn das Verfahren auf dem Computer ausgeführt wird (T 258/03, ABI. EPA 2004, 575, T 1358/09, T 2330/13). Nach der Stellungnahme G 3/08 (ABI. EPA 2011, 10) müssten solche Überlegungen über das "bloße" Ermitteln eines Computeralgorithmus zur Ausführung eines Verfahrens hinausgehen. Algorithmischer Effizienz allein wurde in der Regel keine technische Wirkung zugeschrieben (T 784/06, T 42/10, T 1370/11 und T 2418/12).

3.2 Anwendung des Aufgabeförderungslösungs-Ansatzes auf "Mischerfindungen"

(CLB, I.D.9.1.3)

In T 144/11 berief sich die Kammer auf die Feststellungen in T 1463/11, die gezeigt haben, dass sich die Grauzone zwischen technischen und nichttechnischen Merkmalen auch dadurch auflösen lässt, dass sorgfältig analysiert wird, welche Teile eines beanspruchten Merkmals auf einer Geschäftsanforderung beruhen. Eine logische und in der Praxis vorkommende Folge dieses Ansatzes ist, dass eine Aufgabe des Typs "Geschäftsanforderung umsetzen" normalerweise nie zu einem gewährbaren Anspruch führt. Entweder ist die Umsetzung naheliegend oder ohne technische Wirkung oder aber die Umsetzung hat eine technische Wirkung, anhand deren sich die Aufgabe im Wesentlichen zu "die Wirkung der Umsetzung erreichen" umformulieren lässt. Das Problem des Implementierungstyps ist allerdings nur ein Ausgangspunkt, der zur Beurteilung der Implementierung möglicherweise verändert werden muss. Es ist hilfreich, wenn die technische Aufgabe nicht von Anfang an erkennbar ist. Die Geschäftsanforderungen auf diese Weise zu prüfen und genau zu ermitteln, was umgesetzt werden soll, gewährleistet, dass alle technischen Gegenstände, die sich aus der Idee der Erfindung und ihrer Umsetzung ergeben, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden. Die Kammer befand außerdem, dass der Fachmann eine vollständige Beschreibung der Geschäftsanfor-

It held that the jurisprudence of the boards of appeal acknowledged the possibility that the design of particular non-technical method steps to be implemented on a computer had been motivated by technical considerations, in particular concerning the internal functioning of the computer, resulting in a specific technical effect being achieved when the method was run on the computer (T 258/03, OJ EPO 2004, 575, T 1358/09, T 2330/13). According to opinion G 3/08 (OJ EPO 2011, 10), such considerations would have to go beyond "merely" finding a computer algorithm to carry out some procedure. Mere algorithmic efficiency was generally not considered to be a technical effect (T 784/06, T 42/10, T 1370/11 and T 2418/12).

3.2 Problem and solution approach when applied to "mixed" inventions

(CLB, I.D.9.1.3)

In T 144/11 the board stated that what the board had held in T 1463/11 demonstrated that a careful analysis of which parts of a claimed feature involve a business requirement could help to resolve the grey area between technical and non-technical features. A corollary of this approach, and what is seen in practice, is that a problem of the type "implement the business requirement" will normally never lead to an allowable claim. Either the implementation will be obvious or have no technical effect, or if not, the implementation will have a technical effect that can be used to reformulate the problem essentially to "achieve the effect of the implementation". However, the implementation-type problem is just a starting point that might have to be modified when the implementation is considered. It helps when a technical problem is not apparent at the outset. Examining the business requirements like that and correctly establishing what is to be implemented ensures that all technical matter arising from the idea of the invention and its implementation is taken into account for inventive step. In the board's view, another constraint is that the technical skilled person must receive a complete description of the business requirement, or else he would not be able to implement it and should not be providing any input in the non-technical domain.

la fréquence et de la quantité des modifications apportées au document.

Selon la chambre, il était admis dans la jurisprudence des chambres de recours que la conception d'étapes spécifiques non techniques d'un procédé devant être mises en œuvre par ordinateur puisse avoir été motivée par des considérations techniques, notamment en ce qui concerne le fonctionnement interne de l'ordinateur, qui conduisent à l'obtention d'un effet technique particulier lorsque le procédé est exécuté sur un ordinateur (T 258/03, JO OEB 2004, 575, T 1358/09, T 2330/13). Selon l'avis G 3/08 (JO OEB 2011, 10), de telles considérations doivent aller au-delà de la "simple" mise au point d'un algorithme informatique pour exécuter une procédure donnée. La simple efficacité algorithmique n'est généralement pas considérée comme un effet technique (T 784/06, T 42/10, T 1370/11 et T 2418/12).

3.2 L'approche problème-solution appliquée aux inventions "mixtes"

(CLB, I.D.9.1.3)

Dans l'affaire T 144/11, la chambre a fait observer qu'il résultait des conclusions tirées par la chambre dans l'affaire T 1463/11 qu'une analyse soignée visant à établir quels éléments d'une caractéristique revendiquée font intervenir une exigence liée à une activité économique peut contribuer à délimiter clairement les caractéristiques techniques par rapport à celles qui ne sont pas techniques. Cette approche implique, et c'est du reste ce que l'on observe dans la pratique, qu'un problème du type "mettre en œuvre l'exigence liée à une activité économique" ne débouchera normalement jamais sur une revendication admissible. Soit la mise en œuvre sera évidente ou ne produira aucun effet technique, soit, si cela n'est pas le cas, la mise en œuvre produira un effet technique pouvant être utilisé pour reformuler le problème essentiellement de manière que celui-ci consiste à "obtenir l'effet de la mise en œuvre". Or, le problème de type "mise en œuvre" est seulement un point de départ qui doit éventuellement être modifié lorsque la mise en œuvre est considérée. Il est utile quand un problème technique ne peut d'emblée être identifié. En procédant de cette manière à l'examen des exigences liées à une activité économique et en établissant correctement ce qui doit être mis en œuvre, il est tenu compte, eu égard à l'activité inventive, de tous les éléments techniques découlant de

derung erhalten muss, ansonsten kann er diese nicht implementieren, und er sollte keinen Beitrag auf nichttechnischem Gebiet leisten.

3.3 Gedankliche Tätigkeiten, die auf der Visualisierung von Daten beruhen

(CLB, I.D.9.1.6 a)

In **T 489/14** (ABl. EPA 2019, A86) betraf die Erfindung ein computerimplementiertes Verfahren, ein Computerprogramm und eine Vorrichtung zur Simulation der Bewegung einer Fußgängergruppe durch eine Umgebung. Die Modellierung der Bewegung von Fußgängern konnte dazu verwendet werden, den Entwurf oder die Änderung einer Örtlichkeit zu unterstützen. Der Anmelder machte geltend, dass die beanspruchten Schritte eine technische Wirkung erzeugten, die über die Implementierung des Verfahrens auf dem Computer hinausgehe. Unter Verweis auf die Entscheidung T 1227/05 (ABl. EPA 2007, 574) brachte er vor, die Modellierung der Bewegung einer Fußgängergruppe in einer Umgebung stelle einen hinreichend definierten technischen Zweck eines computerimplementierten Verfahrens dar. Nach Auffassung der Kammer jedoch bedingt eine technische Wirkung zumindest eine direkte Verbindung zur physischen Realität, wie etwa die Änderung oder Messung einer physikalischen Erscheinung. Die Kammer konnte keine solche direkte Verbindung im hier beanspruchten Verfahren der Berechnung der Bahn hypothetischer Fußgänger erkennen, die sich durch eine modellierte Umgebung bewegen. In Bezug auf T 1227/05 sah die Kammer eine offensichtliche Analogie zu einem Verfahren zum Testen – per Simulation – eines modellierten Schaltkreises im Hinblick auf Rauscheinflüsse. So wie das in T 1227/05 beanspruchte Verfahren verwendet werden kann, um vor der Fertigung eines entworfenen Schaltkreises vorherzusagen, wie dieser sich unter dem Einfluss von Rauschen verhalten wird, so kann auch das hier beanspruchte Simulationsverfahren verwendet werden, um vor der Konstruktion einer entworfenen Umgebung vorherzusagen, wie diese sich in Anwesenheit von Fußgängern verhalten wird. Die Kammer war jedoch von der Argumentation in T 1227/05 nicht ganz überzeugt. Da die Kammer beabsichtigte, von T 1227/05 abzu-

3.3 Mental activities based on data visualisation

(CLB, I.D.9.1.6 a)

In **T 489/14** (OJ EPO 2019, A86) the invention related to a computer-implemented method, computer program and apparatus for simulating the movement of a pedestrian crowd through an environment. The modelling of pedestrian movement could be used to help design or modify a venue. The applicant argued that the claimed steps provided a technical effect beyond the implementation of the method on the computer. It invoked decision T 1227/05 (OJ EPO 2007, 574) and argued that modelling pedestrian crowd movement in an environment constituted an adequately defined technical purpose for a computer-implemented method. However, the board held that a technical effect requires, at a minimum, a direct link with physical reality, such as a change in or a measurement of a physical entity. The board could not detect such a direct link in the process of calculating the trajectories of hypothetical pedestrians as they move through a modelled environment, as was claimed here. As to T 1227/05, the board saw an evident analogy with a method of testing – by simulation – a modelled circuit with respect to noise influences. Just as the simulation method claimed in T 1227/05 could be used to predict the performance of a designed circuit in the presence of noise before it is built, so too could the simulation method claimed here be used to predict the performance of a designed environment in the presence of pedestrians before it is constructed. However, the board was not fully convinced by the reasoning in T 1227/05. Since the board intended to deviate from decision T 1227/05 and since the case at hand required a decision to be taken on the patentability of simulation methods it decided to refer the following questions to the Enlarged Board of Appeal for decision:

l'idée qui sous-tend l'invention et de sa réalisation. Selon la chambre, une autre contrainte consiste dans le fait que l'homme du métier doit obtenir une description complète de l'exigence liée à une activité économique, à défaut de quoi il ne serait pas à même de la mettre en œuvre, et il ne devrait pas fournir de contribution dans le domaine non technique.

3.3 Activités mentales basées sur la visualisation de données

(CLB, I.D.9.1.6 a)

Dans l'affaire **T 489/14** (JO OEB 2019, A86), l'invention se rapportait à un procédé mis en œuvre par ordinateur, à un programme d'ordinateur et à un dispositif pour simuler le mouvement d'une foule de piétons dans un environnement. La modélisation du mouvement des piétons pouvait faciliter la conception ou l'adaptation d'un site. Le demandeur a avancé que les étapes revendiquées produisaient un effet technique allant au-delà de la mise en œuvre par ordinateur du procédé. Il a invoqué la décision T 1227/05 (JO OEB 2007, 574) pour faire valoir que la modélisation du mouvement d'une foule de piétons dans un environnement représente un objectif technique suffisamment défini d'un procédé assisté par ordinateur. La chambre a toutefois estimé qu'un effet technique exige, à tout le moins, un lien direct avec une réalité physique, comme une modification ou la mesure d'une entité physique. Or, la chambre ne voyait pas de tel lien direct en ce qui concerne le processus qui consiste à calculer les trajectoires de piétons hypothétiques à mesure qu'ils se déplacent dans un environnement modélisé, tâche revendiquée dans l'affaire en cause. Quant à la décision T 1227/05, la chambre a constaté une analogie manifeste avec une méthode destinée à tester – à l'aide d'une simulation – un circuit modélisé soumis à un bruit. De la même manière que le procédé de simulation revendiqué dans l'affaire T 1227/05 pouvait être utilisé pour prédire le comportement d'un circuit projeté soumis à un bruit avant sa construction, le procédé de simulation revendiqué en l'espèce pouvait être utilisé pour prédire le comportement d'un environnement projeté soumis à la présence de piétons, avant sa construction. Cependant, la chambre n'était pas pleinement convaincue par le raisonnement suivi dans la décision T 1227/05. Comme elle avait l'intention de s'écarter de cette décision et comme cette affaire exigeait qu'une décision soit prise au sujet de la brevetabilité

weichen, und weil im vorliegenden Fall über die Patentierbarkeit von Simulationsverfahren zu entscheiden war, beschloss sie, der Großen Beschwerdekammer die folgenden Rechtsfragen zur Entscheidung vorzulegen:

1. Kann – bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit – die computerimplementierte Simulation eines technischen Systems oder Verfahrens durch Erzeugung einer technischen Wirkung, die über die Implementierung der Simulation auf einem Computer hinausgeht, eine technische Aufgabe lösen, wenn die computerimplementierte Simulation als solche beansprucht wird?

2. Wenn die erste Frage bejaht wird, welches sind die maßgeblichen Kriterien für die Beurteilung, ob eine computerimplementierte Simulation, die als solche beansprucht wird, eine technische Aufgabe löst? Ist es insbesondere eine hinreichende Bedingung, dass die Simulation zumindest teilweise auf technische Prinzipien gestützt wird, die dem simulierten System oder Verfahren zugrunde liegen?

3. Wie lauten die Antworten auf die erste und die zweite Frage, wenn die computerimplementierte Simulation als Teil eines Entwurfsverfahrens beansprucht wird, insbesondere für die Überprüfung eines Entwurfs?

Die Vorlage ist unter dem Aktenzeichen **G 1/19** anhängig.

3.4 Beispiele für die Verneinung der erfinderischen Tätigkeit – Auswahl aus naheliegenden Alternativen

(CLB, I.D.9.19.10)

In **T 1045/12** argumentierte der Beschwerdeführer (Anmelder), dass die in D3 offenbarte Lösung der objektiven technischen Aufgabe eine von mehreren gleichartigen Alternativen sei und dass die Kammer begründen müsse, warum der Fachmann die beanspruchte Alternative ausgewählt hätte. Die Kammer war anderer Ansicht: Die Tatsache, dass es andere Alternativen gibt, hat keine Auswirkung darauf, ob eine spezifische Alternative naheliegend ist. Wenn außerdem alle Alternativen gleichartig sind, dann führt die Erfindung bloß zu einer naheliegenden und somit nicht erfinderischen Auswahl aus einer Reihe bekannter Möglichkeiten.

1. In the assessment of inventive step, can the computer-implemented simulation of a technical system or process solve a technical problem by producing a technical effect which goes beyond the simulation's implementation on a computer, if the computer-implemented simulation is claimed as such?

2. If the answer to the first question is yes, what are the relevant criteria for assessing whether a computer-implemented simulation claimed as such solves a technical problem? In particular, is it a sufficient condition that the simulation is based, at least in part, on technical principles underlying the simulated system or process?

3. What are the answers to the first and second questions if the computer-implemented simulation is claimed as part of a design process, in particular for verifying a design?

The referral is pending as **G 1/19**.

3.4 Examples of lack of inventive step – selection from obvious alternatives

(CLB, I.D.9.19.10)

In **T 1045/12** the appellant (applicant) argued that the solution to the objective technical problem taught by D3 was one of several, equally likely options and that the board had to provide a reason why the skilled person would have selected the claimed option. The board disagreed. The fact that there were other options had no bearing on the obviousness of one specific option. Furthermore, if all options were equally likely, then the invention merely resulted in an obvious and consequently non-inventive selection among a number of known possibilities.

des méthodes de simulation, elle a décidé de soumettre les questions suivantes à la Grande Chambre de recours pour décision :

1. Aux fins de l'appréciation de l'activité inventive, la simulation assistée par ordinateur d'un système ou d'un procédé technique peut-elle résoudre un problème technique en produisant un effet technique allant au-delà de la mise en œuvre par ordinateur de la simulation, lorsque cette simulation assistée par ordinateur est revendiquée en tant que telle ?

2. S'il est répondu par l'affirmative à la première question, quels sont les critères pertinents pour déterminer si une simulation assistée par ordinateur, revendiquée en tant que telle, résout un problème technique ? En particulier, suffit-il pour cela que la simulation repose, au moins en partie, sur des principes techniques qui sous-tendent le système ou le procédé simulé ?

3. Comment faut-il répondre à la première et à la deuxième question lorsque la simulation assistée par ordinateur est revendiquée comme faisant partie d'un procédé de conception, notamment dans un but de vérification d'une conception ?

Cette saisine est en instance sous le numéro de référence **G 1/19**.

3.4 Exemples d'absence d'activité inventive – choix entre des variantes évidentes

(CLB, I.D.9.19.10)

Dans l'affaire **T 1045/12**, le requérant (demandeur) a fait valoir que la solution au problème technique objectif enseignée par le document D3 constituait une option parmi plusieurs autres options également appropriées et que la chambre devait expliquer pourquoi l'homme du métier aurait sélectionné l'option revendiquée. La chambre n'a pas partagé cet avis. L'existence d'autres options n'avait aucune incidence sur le caractère évident d'une option donnée. De plus, si toutes les options étaient également appropriées, l'invention ne constituait alors qu'une sélection évidente et par conséquent non inventive parmi un certain nombre de possibilités connues.

II. PATENTANMELDUNG UND ÄNDERUNGEN

A. Patentsprüche

1. Auslegung mehrdeutiger Begriffe oder Bestätigung des Anspruchswortlauts

(CLB, II.A.6.3.3)

In **T 1409/16** vertrat die Kammer die Auffassung, dass sowohl "ausschließende Disjunktionen" als auch "nicht ausschließende Disjunktionen" durch die Formulierung "entweder (...) oder" ausgedrückt werden könnten. Die Tatsache, dass in einem anderen Anspruch des angefochtenen Patents eine andere Formulierung ("und/oder") verwendet wurde (im Sinne eines nicht ausschließenden "oder"), sei an sich kein zwingender Grund für die Schlussfolgerung, dass die im strittigen Anspruch verwendete Formulierung "entweder (...) oder" eine andere Bedeutung haben müsse, d. h. dass damit ein ausschließendes "oder" ausgedrückt werde. Es gebe keine unbedingte Verpflichtung, für die Formulierung einzelner Merkmale eine völlig einheitliche Terminologie zu verwenden, wenn diese auf unterschiedliche Weise ausgedrückt werden könnten. Die Kammer befand, dass die Formulierung "entweder (...) oder" nur in den Fällen als ausschließendes "oder" ausgelegt werden könne, in denen sich die zwei genannten Situationen schon ihrer Natur nach gegenseitig ausschließen, d. h. miteinander nicht kompatibel seien. Siehe auch Kapitel I.B.2.1. "Offenkundige Vorbenutzung – Innere Struktur oder Zusammensetzung eines Erzeugnisses".

B. Einheitlichkeit der Erfindung

1. Beurteilung mangelnder Einheitlichkeit und Beurteilung von Anträgen auf Erstattung zusätzlicher Recherchegebühren im Prüfungsverfahren

(CLB, II.B.3.3.)

Nach **T 756/14** ist im Tenor einer Entscheidung über die beantragte Rückzahlung von (weiteren) Recherchegebühren deutlich zum Ausdruck zu bringen, welcher konkrete Antrag der Entscheidung zugrunde liegt, inwieweit die Prüfungsabteilung diesem Antrag entspricht und die Rückzahlung von Recherchegebühren anordnet, und wie mit einem möglichen Mehrbegehren verfahren wird. Die Zulassung einer gesonderten Beschwerde gegen eine Zwischenentscheidung im Sinne des Art. 106 (2)

II. PATENT APPLICATION AND AMENDMENTS

A. Claims

1. Interpretation of ambiguous terms or confirmation of the text of a claim

(CLB, II.A.6.3.3)

In **T 1409/16** the board considered that both "exclusive disjunctions" and "inclusive disjunctions" could be expressed by the "either (...) or" wording. The fact that another expression ("and/or") was used (in the sense of an inclusive "or") in another claim of the contested patent was not, as such, a compelling reason for concluding that the "either (...) or" wording used in the claim in question must have a different meaning, i.e. that it expressed an exclusive "or". There was no absolute obligation to use a fully coherent terminology for expressing given features if the latter could be expressed in different ways. The board held that the "either (...) or" wording could only be considered as expressing an exclusive "or" in cases where the two situations referred to were, due to their very nature, mutually exclusive, i.e. incompatible with each other. See also chapter I.B.2.1. "Public prior use – internal structure or composition of a product".

B. Unity of invention

1. Assessment of lack of unity and of requests for refund of further search fees in examination proceedings

(CLB, II.B.3.3.)

According to **T 756/14**, in the order of its decision on a requested refund of (further) search fees, the examining division must clearly specify the request which has been decided on, the extent to which it grants that request and orders a refund, and the outcome for any remaining parts of the request. Allowing a separate appeal against its interlocutory decision under Art. 106(2) EPC is a constitutive decision of the examining division which establishes the possibility of challenging the interlocutory decision by way of an

II. DEMANDE DE BREVET ET MODIFICATIONS

A. Revendications

1. Interprétation de termes ambigus ou confirmation du libellé d'une revendication

(CLB, II.A.6.3.3)

Dans l'affaire **T 1409/16**, la chambre a estimé que des disjonctions aussi bien exclusives qu'inclusives pouvaient être rendues par la formule "either (...) or" (soit (...) soit). Le seul fait que l'expression "and/or" ("et/ou") avait été employée (dans le sens d'un "ou" inclusif) dans une autre revendication du brevet contesté ne laissait pas nécessairement conclure que la formule "either (...) or" dans la revendication en cause devait avoir un sens différent, à savoir celui d'un "ou" exclusif. Il n'y a aucune obligation absolue d'employer une terminologie parfaitement uniforme pour exprimer des caractéristiques données si celles-ci peuvent être exprimées de différentes manières. La chambre a estimé que la formule "either (...) or" ne pouvait être considérée comme exprimant un "ou" exclusif que lorsque les deux situations visées s'excluaient mutuellement de par leur nature même, autrement dit lorsqu'elles étaient incompatibles. Voir également le chapitre I.B.2.1. "Usage antérieur public – Structure interne ou composition d'un produit".

B. Unité de l'invention

1. Appréciation de l'absence d'unité et évaluation des demandes de remboursement de nouvelles taxes de recherche dans la procédure d'examen

(CLB, II.B.3.3.)

Selon la décision **T 756/14**, lorsque la division d'examen statue sur une demande de remboursement de (nouvelles) taxes de recherche, elle doit clairement indiquer dans le dispositif la demande concrète sur laquelle il est statué, dans quelle mesure elle fait droit à cette demande et ordonne le remboursement de taxes de recherche, ainsi que la décision prise au sujet des éventuels autres éléments de la demande. Le fait de prévoir un recours indépendant contre une décision intermédiaire au sens de l'art. 106(2)

EPÜ ist eine konstitutive Entscheidung der Prüfungsabteilung, die die Anfechtbarkeit im Beschwerdeweg erst begründet und daher grundsätzlich ebenfalls in den Tenor aufzunehmen ist.

C. Ausreichende Offenbarung

1. Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung

1.1 Parameter

(CLB, II.C.5.5.)

Die Entscheidung **T 1845/14** betraf die Frage, ob die unbestrittene Mehrdeutigkeit zweier Parametermerkmale (SCBD und CDBI) in Anspruch 1 eine unzureichende Offenbarung zur Folge hat, wie von den Einsprechenden (Beschwerdegegnern) behauptet. Die Kammer analysierte die beiden Parameter eingehend und schloss, dass der Fachmann geeignete Messverfahren zur Feststellung der SCBD und des CDBI benötigte, um die Erfindung ausführen zu können. Entsprechende Verfahren waren dem Fachmann am Prioritätstag des Streitpatents zugänglich (ungeachtet der Mehrdeutigkeit hinsichtlich der Definition des CDBI). Eine andere Argumentation der Beschwerdegegner betraf die Befähigung des Fachmanns, die dem Patent zugrunde liegende Aufgabe zu lösen. Die Kammer analysierte den entsprechenden Beitrag der Entscheidungen T 593/09, T 815/07 und T 172/99 und nahm zudem Bezug auf die Entscheidung *Kirin-Amgen Inc v. Hoechst Marion Roussel Ltd* [2004] UKHL 46 des britischen House of Lords (Absatz 126), auf T 608/07 und im Zusammenhang damit auf die Entscheidung *Zipher Ltd v. Markem Systems Ltd* [2008] EWHC 1379 des High Court of England and Wales (in denen drei Arten von Einwänden beschrieben wurden: unzureichende Offenbarung im klassischen Sinn, unzureichende Offenbarung im Sinne der Biogen-Entscheidung (vgl. T 1727/12) und unzureichende Offenbarung aufgrund von Mehrdeutigkeit). Sie kam zu dem Schluss, dass all diesen Entscheidungen über einen mehrdeutig definierten Parameter in einem Anspruch eine Definition des Begriffs "Erfindung" zugrunde lag, die nicht auf die Kombination der im betreffenden Anspruch begrifflich definierten Merkmale gerichtet war, sondern vielmehr auf die erfinderische Idee, die der Erfinder im Sinn hatte und die den Patentinhaber bewogen hatte, für den beanspruchten Gegenstand Schutz zu begehren. In den Entscheidungen T 593/09, T 815/07 und insbesondere T 172/99 wurde für die Beurteilung der

appeal, and therefore it too should be included in the order.

C. Sufficiency of disclosure

1. Clarity and completeness of disclosure

1.1 Parameters

(CLB, II.C.5.5.)

Case **T 1845/14** concerned the question whether the undisputed ambiguities in respect of two parametric features (SCBD and CDBI) in claim 1 resulted in a lack of sufficiency, as alleged by the opponents (respondents). The board, from its detailed analysis of the two parameters, first concluded that the skilled person would have needed suitable measuring methods for determining the SCBD and CDBI to reproduce the invention. Such methods were available to the skilled person at the priority date of the patent in suit (the ambiguity concerning the definition of CDBI notwithstanding). A separate line of argument advanced by the respondents concerned the ability of the skilled person to solve the problem underlying the patent. The board analysed the contribution of decisions T 593/09, T 815/07 and T 172/99, with further reference to *Kirin-Amgen Inc v. Hoechst Marion Roussel Ltd* [2004] UKHL 46 of the United Kingdom House of Lords (paragraph 126), to T 608/07 and, in connection with it, to *Zipher Ltd v. Markem Systems Ltd* [2008] EWHC 1379 of the High Court of England and Wales (in which three types of objections were described: "classical insufficiency"; "Biogen insufficiency" (cf. T 1727/12); "insufficiency which arises through ambiguity"). The board concluded that all these decisions relating to a parameter mentioned in a claim whose definition was ambiguous were based on a definition of the term "invention" which did not refer to the combination of features defined by the terms of the claim under consideration, but rather to the inventive idea or concept that the inventor had in mind and that led the patentee to seek protection for what was claimed. Decisions T 593/09, T 815/07 and T 172/99 in particular used the same criterion for assessing sufficiency: the ability of the skilled person, seeking to reproduce what was claimed, to solve the problem underlying the patent at issue which was mentioned in the specification but was not part of the definition of the subject-matter claimed. The board in **T 1845/14**, however, was

CBE est une décision constitutive de la division d'examen, faute de laquelle la décision intermédiaire n'est pas susceptible de recours et qu'il convient donc d'intégrer également dans le dispositif.

C. Possibilité d'exécuter l'invention

1. Exposé clair et complet

1.1 Paramètres

(CLB, II.C.5.5.)

L'affaire **T 1845/14** portait sur la question de savoir si les ambiguïtés, non contestées, des deux caractéristiques paramétriques (SCBD et CDBI) de la revendication 1 entraînaient une insuffisance de l'exposé, comme allégué par l'opposant (intimé). La chambre, sur la base de son analyse détaillée des deux paramètres, a d'abord conclu que pour reproduire l'invention, l'homme du métier aurait eu besoin de méthodes de mesure adaptées pour déterminer le SCBD et le CDBI. De telles méthodes étaient accessibles à l'homme du métier à la date de priorité du brevet litigieux (malgré l'ambiguïté de la définition du CDBI). Une argumentation distincte avancée par l'intimé portait sur l'aptitude de l'homme du métier à résoudre le problème sous-jacent au brevet. La chambre a analysé la contribution des décisions T 593/09, T 815/07 et T 172/99, en faisant également référence à la décision *Kirin-Amgen Inc c. Hoechst Marion Roussel Ltd* [2004] UKHL 46 de la Chambre des Lords du Royaume-Uni (paragraphe 126), à la décision T 608/07 et, en lien avec celle-ci, à la décision *Zipher Ltd c. Markem Systems Ltd* [2008] EWHC 1379 de la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles (dans laquelle trois types d'objection ont été décrits : "insuffisance classique", "insuffisance Biogen" (cf. T 1727/12), "insuffisance qui découle d'une ambiguïté"). La chambre a conclu que toutes ces décisions concernant un paramètre mentionné dans une revendication dont la définition était ambiguë s'appuyaient sur une définition du terme "invention" qui ne renvoyait pas à la combinaison des caractéristiques définies par les termes de la revendication considérée, mais plutôt à l'idée inventive ou au concept inventif que l'inventeur avait à l'esprit et qui a conduit le titulaire du brevet à chercher à protéger ce qui était revendiqué. Le même critère pour évaluer la suffisance a été utilisé en particulier dans les décisions T 593/09, T 815/07 et T 172/99 : l'aptitude de l'homme du métier, souhaitant

ausreichenden Offenbarung dasselbe Kriterium verwendet, nämlich die Befähigung des Fachmanns, bei der Nacharbeitung des beanspruchten Gegenstands die dem strittigen Patent zugrunde liegende Aufgabe zu lösen, die zwar in der Beschreibung erwähnt, aber nicht als Teil des beanspruchten Gegenstands definiert wird. Die Kammer in **T 1845/14** sah dagegen die Befähigung des Fachmanns, die dem angefochtenen Patent zugrunde liegende Aufgabe zu lösen, indem er versucht, die Erfindung auszuführen, nicht als geeignetes Kriterium für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung, wenn die Aufgabe nicht als Teil des beanspruchten Gegenstands definiert ist. Die Kammer sah keinen Grund, dem Begriff "Erfindung" in Zusammenhang mit ausreichender Offenbarung eine andere Bedeutung beizumessen. So gebe es keinen Grund, die Erfindung auf der Grundlage einer laut Patent mit dem beanspruchten Gegenstand zu erzielenden Wirkung zu definieren oder auf der Grundlage spezifischer Bedingungen für die Messung eines Parameters, wenn der Anspruchswortlaut dies nicht erfordere. Dadurch würde nämlich die ausreichende Offenbarung auf der Grundlage einer beschränkten Auslegung des Anspruchs beurteilt. Bei der Beurteilung anderer Patentierbarkeitsanforderungen wie Neuheit und erfindnerische Tätigkeit sei dies nicht der Fall, und es sei nicht ersichtlich, warum die ausreichende Offenbarung auf einer anderen Grundlage beurteilt werden sollte. Es gebe also keinen Grund, die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung darauf zu stützen, ob herausgefunden werden kann, welche Definition ein beanspruchter Parameter oder welche Bedingungen dessen Messung erfordere bzw. der Patentinhaber bei der Abfassung des Patents im Sinn gehabt habe, wenn diese Definition bzw. diese Bedingungen zur tatsächlichen Lösung der dem Patent zugrunde liegenden Aufgabe für erforderlich gehalten würden, aber weder die Aufgabe selbst noch eine daraus ableitbare Wirkung in den Ansprüchen definiert sei. Die Erfindung werde durch die in den Ansprüchen verwendeten Begriffe definiert, denen in ihrem Kontext die breiteste technisch sinnvolle Bedeutung zuzuweisen sei. Diese Position wird auch durch G 1/03 (Abl. EPA 2004, 413) (nichtfunktionsfähige Ausführungsformen) gestützt. Da die Bedeutung des Begriffs "Erfindung" durch G 2/98 (Abl. EPA 2001, 413) und G 1/03 gestützt werde, sei eine Vorlage nicht erforderlich. Die Kammer schloss, dass bei einem unklaren Parameter, der in einem Anspruch definiert wird

convinced that the ability of the skilled person to solve the problem underlying the patent in suit, when seeking to carry out the invention, was not an appropriate criterion for assessing sufficiency where the problem was not part of the definition of the subject-matter claimed. Indeed, the board did not see any reason to consider a different meaning of the term "invention" in relation to sufficiency. There was no reason to define the invention on the basis of an effect alleged in the patent to be achieved by the claimed subject-matter or on the basis of specific conditions for measuring a parameter when the wording of the claim did not require this. This would amount to considering sufficiency on the basis of a restricted reading of the claim. This was not done when other patentability requirements, such as novelty and inventive step, were assessed and there was no apparent reason why sufficiency should be assessed on a different basis. There was, therefore, no reason to base the assessment of sufficiency on the ability to find out which definition of a parameter in a claim or which conditions for its measurement were necessary or the patentee had in mind when drafting the patent in cases when this definition or these conditions were held to be necessary to ensure that the problem underlying the patent was effectively solved, but the problem itself or an effect derivable from it was not defined in the claims. The invention was defined by the terms of the claims, which should be given their broadest technical sensible meaning in the context they appeared. This position is also supported by G 1/03 (OJ EPO 2004, 413) (non-working embodiments). Since the meaning of the term "invention" was supported by G 2/98 (OJ EPO 2001, 413) and G 1/03, there was no need for a referral. The board concluded that in the case of an unclear parameter defined in a claim whose values required in the claim were indicated in the specification to be essential to solving the problem underlying the patent at issue, the ability of the skilled person to solve that problem by reproducing what was claimed was not a suitable criterion for assessing sufficiency of disclosure when the problem or an effect derivable from it were not explicitly or implicitly part of the definition of the claimed subject-matter. This conclusion did not necessarily mean that the ambiguity of CDBI was merely an issue of clarity.

reproduire ce qui est revendiqué, à résoudre le problème sous-jacent au brevet en question qui est mentionné dans le fascicule du brevet, mais ne fait pas partie de la définition de l'objet revendiqué. Dans l'affaire **T 1845/14**, la chambre a toutefois retenu que l'aptitude de l'homme du métier, souhaitant réaliser l'invention, à résoudre le problème sous-jacent au brevet litigieux n'est pas un critère approprié pour évaluer la suffisance lorsque le problème ne fait pas partie de la définition de l'objet revendiqué. En effet, selon la chambre, rien ne justifie de recourir à une signification différente du terme "invention" lorsqu'il est question de la suffisance de l'exposé. Il n'y a nulle raison de définir l'invention sur la base d'un effet dont il est allégué dans le brevet qu'il est obtenu par l'objet revendiqué ou sur la base de conditions spécifiques pour mesurer un paramètre lorsque le libellé de la revendication ne le nécessite pas. Cela reviendrait à apprécier la suffisance sur la base d'une lecture restreinte de la revendication. Il n'est pas procédé de la sorte lorsque les autres exigences de brevetabilité, telles que la nouveauté et l'activité inventive, sont évaluées et il n'y pas de raison apparente d'évaluer la suffisance sur une base différente. Rien ne justifie donc de fonder l'évaluation de la suffisance sur l'aptitude à déterminer quelles étaient la définition d'un paramètre dans une revendication ou les conditions pour sa mesure qui étaient nécessaires ou que le titulaire du brevet avait à l'esprit au moment de rédiger le brevet lorsque cette définition ou ces conditions sont considérées comme nécessaires pour garantir la résolution effective du problème sous-jacent au brevet, mais que le problème lui-même ou un effet dérivable du problème n'était pas défini dans les revendications. L'invention est définie par les termes des revendications, auxquels il convient de donner leur sens technique le plus large dans le contexte où ils sont utilisés. Cette position est également corroborée par la décision G 1/03 (JO OEB 2004, 413) (modes de réalisation qui ne fonctionnent pas). Étant donné que le sens du terme "invention" est étayé par les décisions G 2/98 (JO OEB 2001, 413) et G 1/03, une saisine n'est pas nécessaire. La chambre a conclu que, dans le cas d'un paramètre manquant de clarté défini dans une revendication dont les valeurs requises dans la revendication sont qualifiées, dans le fascicule du brevet, d'essentiels pour la résolution du problème sous-jacent au brevet en question, l'aptitude de l'homme du métier à résoudre ce problème en reproduisant ce qui a été

und dessen anspruchsgemäßen Werte laut Beschreibung für die Lösung der dem strittigen Patent zugrunde liegenden Aufgabe wesentlich sind, die Befähigung des Fachmanns, diese Aufgabe zu lösen, indem er den beanspruchten Gegenstand nacharbeitet, kein angemessenes Kriterium für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung ist, wenn die Aufgabe oder eine daraus ableitbare Wirkung weder explizit noch implizit Teil der Definition des beanspruchten Gegenstands ist. Diese Schlussfolgerung bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Mehrdeutigkeit des CDBI lediglich die Klarheit betrifft.

In **T 54/17** wurde auf die gängige Rechtsprechung verwiesen, dass bzgl. Art. 100 b) EPÜ zwei Bedingungen erfüllt sein müssen. Zum einem muss der Fachmann der Patentschrift zumindest einen Weg zur Ausführung der beanspruchten Erfindung entnehmen können, zum anderen muss er die Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich ausführen können. In Bezug auf die erste Bedingung stimmte die Kammer dem Beschwerdegegner (Einsprechenden) zu, dass die Beschreibung kein Ausführungsbeispiel für die vom Beschwerdeführer als "zentral" bezeichnete Idee gab, nämlich Betriebsparameter einzelner Komponenten und gleichzeitig Umgebungsparameter zu erfassen und aus diesen Messwerten auf Betriebsereignisse zu schließen. Selbst wenn sich der Fachmann ein Ausführungsbeispiel vorstellen könnte, würde dies nicht ausreichen, um die zweite Bedingung zu erfüllen, nämlich dass die Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich ausführbar sein muss. Die Beschreibung war sehr allgemein gefasst, indem von der Abschaltung einer stark überhitzten Komponente gesprochen wurde, nicht aber, wie entschieden werden sollte, dass die andere, benachbarte Komponente nicht auch abgeschaltet wird. Die Kammer stellte hierzu fest, dass diese (zweite) Bedingung eine besondere Bedeutung habe, vor allem wenn der Anspruch unübliche Parameter enthalte. Die Kammer verwies auf die in T 172/99 aufgelisteten Bedingungen. Wird die Lösung eines technischen Problems mithilfe eines neu formulierten und damit unüblichen Parameters definiert, so trifft den Patentinhaber eine besondere Pflicht, sämtliche Informationen zu offenbaren. Im vorliegenden Fall waren nach Meinung der Kammer das beanspruchte "Betriebsereignis" und das beanspruchte "Reaktionsmuster" als eben solche "unüblichen Parameter" zu verstehen. Zwar haben sie einen gewissen Sinn in der deutschen

The board in **T 54/17** cited the settled case law that two requirements had to be met for the purposes of Art. 100(b) EPC: the skilled person had to be able, firstly, to derive from the patent specification at least one way of carrying out the claimed invention and, secondly, to carry out the invention over the whole range claimed. As to the first requirement, the board agreed with the respondent (opponent) that the description did not give any example of how to carry out the idea, described by the appellant as "central", of detecting operational parameters of individual components at the same time as environmental parameters and then inferring operational events from the values measured. Even if the skilled person could imagine an embodiment, that would not be enough to meet the second requirement that it be possible to carry out the invention over the whole range claimed. The description was worded very generally, referring to switching off a heavily overheated component without saying how it was to be decided not to switch off the other, neighbouring component too. The board held that this (second) requirement was particularly important, especially where a claim contained unusual parameters. Referring to the conditions listed in T 172/99, it observed that where a newly formulated and hence unfamiliar parameter was relied on to define the solution to a technical problem, the patentee was under a particular obligation to disclose all the information necessary. The board took the view that the "operational event" and the "reaction pattern" claimed in the case in hand had to be regarded as precisely such unfamiliar parameters. They had a certain meaning in German but were not readily understood as having a technical meaning for the purposes of controlling a processor system. In the board's view, the invention's contribution amounted merely to the very general idea of taking account of

revendiqué n'est pas un critère adapté pour évaluer la suffisance de l'exposé lorsque le problème ou un effet dérivable du problème ne fait pas explicitement ou implicitement partie de la définition de l'objet revendiqué. Cette conclusion ne signifie pas nécessairement que l'ambiguïté du CDBI constitue simplement une question de clarté.

Dans l'affaire **T 54/17**, il a été fait référence à la jurisprudence constante selon laquelle deux conditions doivent être remplies en ce qui concerne l'art. 100b) CBE. D'une part, l'homme du métier doit pouvoir déduire du fascicule du brevet au moins un mode de réalisation de l'invention revendiquée. D'autre part, il doit pouvoir réaliser l'invention dans toute l'étendue revendiquée. Concernant la première condition, la chambre a partagé l'argument de l'intimé (opposant) selon lequel la description ne donnait pas d'exemple de réalisation pour l'idée qualifiée de "centrale" par le requérant, à savoir le fait d'enregistrer les paramètres opérationnels de composants individuels en même temps que les paramètres environnementaux et de déduire de ces valeurs mesurées des événements opérationnels. Même si l'homme du métier pouvait imaginer un mode de réalisation, cela ne suffirait pas pour remplir la deuxième condition, à savoir que l'invention puisse être réalisée dans toute l'étendue revendiquée. La description était formulée en termes très généraux, en ce qu'il était question du débranchement d'un composant fortement surchauffé. En revanche, elle ne précisait pas selon quels critères il était décidé de ne pas débrancher également l'autre composant voisin. La chambre a retenu à cet égard que cette (deuxième) condition a une signification particulière, surtout lorsque la revendication comprend des paramètres inhabituels. La chambre a fait référence aux conditions énumérées dans la décision T 172/99. Si la solution à un problème technique est définie au moyen d'un paramètre nouvellement formulé et donc inhabituel, le titulaire du brevet est alors tenu de divulguer l'ensemble des informations. Dans l'affaire en question, il convenait justement d'entendre l'"événement opérationnel" et le "modèle de réaction" revendiqués comme des "paramètres inhabituels".

Sprache, aber nicht ohne Weiteres einen technischen Sinn im Rahmen der Steuerung eines Prozessorssystems. Der Beitrag dieser Erfindung war nach Ansicht der Kammer nur eine sehr allgemeine Idee, nämlich Umgebungsparameter in einem Überwachungs- und Steuerungsprozess zu berücksichtigen. Die Beschreibung enthielt kein Ausführungsbeispiel, das diese Idee erläutern und darstellen würde. Weiterhin war es nicht möglich diese Idee hinsichtlich der Parameter "Betriebsereignis" und "Reaktionsmuster" durch die Offenbarung der Beschreibung zu abstrahieren. Daher war die Kammer der Meinung, dass ein Fachmann die Erfindung nicht ausführen konnte (s. auch zur Unterbrechung des Verfahrens Kapitel III.D.2.).

2. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand

2.1 Gelegentliches Misslingen

(CLB, II.C.6.6.1)

In **T 383/14** (Sortiertisch für die Weinlese) befand die Kammer, dass in einem Anspruch versucht werde, eine Vorrichtung unter Idealbedingungen zu definieren, also den Bedingungen einer theoretisch optimalen oder nominalen Funktionsweise. Der Fachmann, an den sich der Anspruch richte, begreife jedoch mühelos, dass die in der Praxis vorliegenden Bedingungen der Funktionsweise nicht den im Anspruch definierten Idealbedingungen entsprächen. So erkenne der Fachmann beim Lesen des Anspruchs sofort die praktische Funktionsweise nach der Weinlese und verstehe daher die strittigen Begriffe "allein" und "nur" im nicht ausschließlichen Sinne der praktischen Funktionsweise aller mechanischen Vorrichtungen, die niemals eine Zuverlässigkeits- oder Erfolgsquote von 100 % haben könnten, wobei diese im konkreten Fall der Sortierung und Kalibrierung noch geringer sei. Das Argument der Einsprechenden, dass nicht "nur" die Trauben durch die Öffnungen gelassen würden, überzeugte die Kammer daher nicht, denn diese Situation entsprach nicht der realistischen Situation der Reproduzierbarkeit des Aussortierens, sondern vielmehr der eines gelegentlichen Misslingens, die bei einem Sortiergerät absolut vorhersehbar ist und auch in der Rechtsprechung berücksichtigt wird.

environmental parameters in a monitoring and controlling process. The description did not set out any embodiment explaining and illustrating this idea. Nor could it be envisaged how this idea would work in relation to the parameters "operational result" and "reaction pattern" on the basis of what was disclosed in the description. The board therefore concluded that the skilled person was unable to carry out the invention (see also, on the interruption of proceedings, Chapter III.D.2.).

2. Reproducibility without undue burden

2.1 Occasional failure

(CLB, II.C.6.6.1)

In **T 383/14** (sorting table for grape harvest), the board held that a claim was an attempt to define a device in terms of ideal conditions, i.e. those required for its theoretically optimal or nominal operation. However, when considering a claim, the skilled person would readily understand that the conditions of actual operation would not be the ideal ones defined there. Thus, on reading the claim at issue, they would immediately grasp how the table would operate in practice after a harvest and so understand the contested term "only" not in an exclusive sense, but one compatible with the actual operation of all mechanical devices, whose reliability or success rate was always less than 100% and even lower in the specific case of sorting or grading. Thus the board was unconvinced by the opponents' argument that not "only" the grapes passed through the openings because it was unrealistic to expect as much when reproducing sorting; the fact that not only the grapes passed through resulted from an occasional failure entirely to be expected in the case of a sorting device and allowed for by the case law.

Ces termes ont une certaine signification dans la langue allemande, mais n'ont pas nécessairement un sens technique évident dans le domaine du pilotage d'un système de traitement. Selon la chambre, la contribution de cette invention n'était qu'une idée très générale, à savoir la prise en compte de paramètres environnementaux dans un procédé de surveillance et de pilotage. La description ne contenait aucun mode de réalisation qui aurait permis de clarifier et de représenter cette idée. Il n'était pas possible non plus d'abstraire cette idée concernant les paramètres "événement opérationnel" et "modèle de réaction" par la divulgation de la description. La chambre a donc estimé qu'un homme du métier ne pouvait pas réaliser l'invention (concernant l'interruption de la procédure, cf. également chapitre III.D.2.).

2. Exécution de l'invention sans effort excessif

2.1 Échec occasionnel

(CLB, II.C.6.6.1)

Dans l'affaire **T 383/14** (table de tri pour la vendange), la chambre a estimé qu'une revendication cherche à définir un dispositif dans des conditions idéales, c'est-à-dire celles du fonctionnement théoriquement optimal ou nominal. Cependant, l'homme du métier à qui s'adresse la revendication conçoit aisément que les conditions de fonctionnement pratiques ne sont pas celles idéales définies par la revendication. Ainsi, l'homme du métier, à la lecture de la revendication, appréhende immédiatement le fonctionnement pratique après la vendange et comprend donc les termes litigieux "uniquement" et "seulement" dans leur sens non exclusif, conforme au fonctionnement pratique de tous les dispositifs mécaniques qui ne peuvent avoir un taux de fiabilité ou de réussite de 100 %, et qui dans le cas précis du triage ou calibrage est encore plus faible. Ainsi, l'argument des opposants selon lequel ce ne sont pas "seulement" les baies de raisin qui passent par les ouvertures n'a pas convaincu la chambre, car cette situation n'est pas la situation réaliste de la reproductibilité du tri sélectif, mais plutôt celle d'un échec occasionnel parfaitement prévisible pour un appareil de tri et également envisagé par la jurisprudence.

3. Das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung auf dem Gebiet der Biotechnologie

3.1 Hinterlegung biologischen Materials

(CLB, II.C.7.6.)

Die Kammer in **T 1338/12** wandte anders als die Prüfungsabteilung das EPÜ 1973 auf die strittige Anmeldung an, und zwar die Regel 28 EPÜ 1973 betreffend die Hinterlegung biologischen Materials. Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist es zur Erfüllung der Bedingungen des Art. 83 EPÜ 1973 nicht erforderlich, biologisches Material zu hinterlegen, wenn dieses Material für den Fachmann und die Öffentlichkeit ohne Vorbehalte oder Beschränkungen zugänglich ist, d. h. wenn das biologische Material auf andere Weise ausreichend offenbart wird (s. T 2068/11). Im vorliegenden Fall musste also festgestellt werden, ob die in R. 28 (3) EPÜ 1973 (bzw. R. 33 (1) EPÜ) vorgesehene Bedingung tatsächlich erfüllt war, d. h. ob der Stamm *T. thermophilus*, Variante GY1211 dem Fachmann oder der Öffentlichkeit zum maßgeblichen Zeitpunkt ohne Vorbehalte oder Beschränkungen zugänglich war. Nach Auffassung der Kammer war die Bedingung nicht schon dadurch erfüllt, dass der betreffende Stamm in zwei wissenschaftlichen Veröffentlichungen offenbart wurde. Die Kammer teilte nämlich nicht die Meinung des Beschwerdeführers, wonach die Verfasser einer wissenschaftlichen Veröffentlichung der Wissenschaftsgemeinde das biologische Material zugänglich machen müssten, das Gegenstand der Veröffentlichung ist, damit die Angaben in der Veröffentlichung überprüft werden könnten. Es gebe keine allgemeine Übereinkunft für alle wissenschaftlichen Veröffentlichungen und die Herausgeber wissenschaftlicher Zeitschriften. Auch seien keine Beweismittel dazu vorgelegt worden, welche Anforderungen die Herausgeber der betreffenden Zeitschriften stellten. Und selbst wenn die Herausgeber einer wissenschaftlichen Zeitschrift von den Verfassern eines wissenschaftlichen Artikels verlangen könnten, der Öffentlichkeit das biologische Material zugänglich zu machen, das Gegenstand der Veröffentlichung ist, könnten sie sich nicht vergewissern, dass dies immer der Fall ist. Ein Antrag auf Herausgabe einer Probe des biologischen Materials sei direkt an die Verfasser des wissenschaftlichen Artikels zu richten; somit liege die Weitergabe dieses biologischen Mate-

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

3.1 Deposit of living material

(CLB, II.C.7.6.)

In **T 1338/12** the board held, contrary to the examining division, that the application at issue was subject to the EPC 1973, specifically R. 28 EPC 1973 on depositing biological material. It was already the boards' firmly established case law that, where biological material was unreservedly and unrestrictedly available to the skilled person and the public – in other words, where it was sufficiently disclosed by other means – there was no need to deposit it to meet the requirements of Art. 83 EPC 1973 (see T 2068/11). What had to be established in the case in hand was therefore whether the requirement in R. 28(3) EPC 1973 (corresponding to R. 33(1) EPC) had in fact been met, i.e. whether the *T. thermophilus* strain in question had been unreservedly and unrestrictedly available to the skilled person or the public on the relevant date. The board considered that the mere fact that this strain had been disclosed in two scientific publications was not enough by itself to meet that requirement, rejecting the appellant's argument that the authors of a scientific publication about biological material had to make that material available to the scientific community to enable them to verify the data in their publication. There was no general consensus on that, applying to all scientific publications and shared by all editors of scientific journals. Nor had any evidence been produced as to what had been required by the editors of the specific journals concerned in this case. Even if editors could require that the authors of a scientific article make the biological material publicly available, they could not be sure that they had always done so. Any request for a sample of the biological material had to be addressed directly to the authors themselves, so it was always left ultimately to their discretion whether to issue it.

3. La condition de suffisance de l'exposé dans le domaine des biotechnologies

3.1 Dépôt de matière biologique

(CLB, II.C.7.6.)

Dans l'affaire **T 1338/12**, contrairement à la division d'examen, la chambre estime que la demande en question est régie par la CBE 1973, spécifiquement par la règle 28 CBE 1973 concernant le dépôt de matière biologique. Selon une jurisprudence des chambres de recours déjà bien établie, si la matière biologique est accessible à l'homme du métier et à la disposition du public, sans aucune réserve ni restriction, c'est-à-dire si la matière biologique est suffisamment divulguée par d'autres moyens, le dépôt de la matière biologique n'est pas nécessaire pour remplir les conditions de l'art. 83 CBE 1973 (cf. T 2068/11). En l'espèce, il s'agissait donc de déterminer si la condition prévue à l'alinéa 3 de la règle 28(3) CBE 1973 (correspondant à l'alinéa 1 de la règle 33 CBE) était en fait remplie, c.-à-d. si la souche *T. thermophilus*, variante GY1211, était accessible à l'homme du métier ou à la disposition du public, sans aucune réserve ni restriction, à la date pertinente. La chambre ne considère pas que la condition est remplie par le seul fait que ladite souche avait été divulguée par deux publications scientifiques. En effet, la chambre ne partage pas l'argument du requérant selon lequel les auteurs d'une publication scientifique doivent mettre à disposition de la communauté scientifique la matière biologique objet de la publication, aux fins de vérification des données de la publication. Il n'y a pas unanimité générale, commune à toutes les publications scientifiques et éditeurs de journaux scientifiques. Par ailleurs, aucune preuve n'a été produite montrant les conditions exigées par les éditeurs des journaux en question. Et même si les éditeurs d'un journal scientifique peuvent exiger des auteurs d'un article scientifique de mettre à disposition du public la matière biologique objet de la publication, ils ne peuvent pas s'assurer que tel est toujours le cas. La demande d'un échantillon de la matière biologique doit être adressée directement aux auteurs de l'article scientifique et donc la distribution de cette matière biologique reste toujours à la discrétion finale de ces auteurs.

rials schlussendlich immer im Ermessen dieser Verfasser.

4. Das Verhältnis zwischen Artikel 83 und Artikel 84 EPÜ

4.1 Artikel 83 EPÜ und Klarheit der Ansprüche

(CLB, II.C.8.2.)

In **T 250/15**, in der es um ausreichende Offenbarung ging, stellte die Kammer fest, dass der Parameter des Anspruchs zur Kennzeichnung eines Polymers weit verbreitet und klar definiert sei. Und der Fachmann kenne mindestens zwei Verfahren zur Bestimmung dieses Parameters. Die möglichen Unsicherheiten hinsichtlich der eventuellen Abweichungen der mit den verschiedenen Verfahren erzielten Messergebnisse hätten keine Auswirkungen auf die Fähigkeit des Fachmanns, auf der Grundlage seines Wissens und der im Patent angegebenen Informationen ein geeignetes Polyamid auszuwählen; diese Schlussfolgerung entspricht der aktuellen Rechtsprechung der Beschwerdekammern. Der Einsprechende bat die Kammer, die Große Beschwerdekammer mit der Frage zu befassen, ob die Schwierigkeit, die der Fachmann bei der Feststellung haben könnte, ob ein Gegenstand in den Schutzbereich des Anspruchs fällt, mit der Klarheit des Anspruchs oder vielmehr mit der ausreichenden Offenbarung der Erfindung zu tun habe. Die Kammer erklärte unter Bezug auf **T 1811/13**, in den Beschwerdekammern herrsche derzeit eindeutig die Meinung vor, dass die Definition des "verbotenen Schutzbereichs" eines Anspruchs nicht im Zusammenhang mit Art. 83 EPÜ gesehen werden sollte. Wie die Kammer in **T 1811/13** feststellte, bedeutet dies nicht, dass mangelnde Klarheit nicht auch eine unzureichende Offenbarung der Erfindung zur Folge haben könnte. Der Vollständigkeit halber bemerkte die Kammer in der vorliegenden Sache **T 250/15**, dass in **T 626/14** unter Berücksichtigung von **T 1811/13** nicht die Tatsache infrage gestellt wurde, dass es keine mangelnde Offenbarung der Erfindung darstellt, wenn der Schutzzumfang unbestimmt sei. Die Kammer in der vorliegenden Entscheidung erklärte schließlich, dass sowohl **T 626/14** als auch **T 464/05** eine besondere Konstellation auf einem bestimmten Gebiet der Technik betrafen. Die vorliegende Sache sei aber insofern anders, als sich der Parameter auf eine klar definierte Eigenschaft beziehe, die dem Material eigen sei. Außerdem sei nicht bestritten worden, dass der Fachmann über eine begrenzte Zahl geeigneter und allge-

4. The relationship between Article 83 and Article 84 EPC

4.1 Article 83 EPC and clarity of claims

(CLB, II.C.8.2.)

In **T 250/15** the board, ruling on sufficiency of the description, considered that the claimed parameter for characterising a polymer was widely used and clearly defined and that the skilled person knew of at least two methods of determining it. It held that the uncertainties possibly arising from any differences between the measurement results obtained by applying the different methods known would not impair the skilled person's ability to choose a suitable polyamide, using their own knowledge and the information disclosed in the patent, and observed that its finding was in line with the boards' current case law. The opponent requested that the board make a referral to the Enlarged Board of Appeal, essentially to establish whether the difficulty the skilled person might encounter in determining whether subject-matter fell within the scope of protection conferred by a claim was a matter of the claim's clarity or more one of sufficiency of disclosure. Citing **T 1811/13**, however, the board observed that there was now a clearly predominant opinion among the boards that the definition of the "forbidden area" of a claim should not be considered a matter relating to Art. 83 EPC. The board in **T 1811/13** had added that this was not to say that a lack of clarity could not result in an insufficient disclosure of the invention. For the sake of completeness, the board in **T 250/15** held that, in view of decision **T 1811/13**, **T 626/14** did not call into question that an imprecise scope of protection did not amount to insufficient disclosure. Lastly, the board noted that **T 626/14**, like **T 464/05**, had concerned a specific constellation in a particular technical field. The case now before it, however, differed in that the parameter concerned a clearly defined property intrinsic to the material. Moreover, it had not been disputed that a limited number of appropriate and generally known measurement methods were available to the skilled person. The board refused to make a referral to the Enlarged Board of Appeal. It also explained precisely how the facts of the case in **T 250/15** differed from those in **T 593/09**, **T 466/05**, **T 225/93** and **T 626/14**.

4. Rapport entre l'article 83 et l'article 84 CBE

4.1 L'article 83 CBE et la clarté des revendications

(CLB, II.C.8.2.)

Dans l'affaire **T 250/15**, sur la question de la suffisance de description, la chambre a fait remarquer que le paramètre de la revendication pour caractériser un polymère est largement utilisé et clairement défini. En outre, l'homme du métier connaît au moins deux méthodes. Les incertitudes possibles concernant d'éventuelles déviations des résultats de mesure obtenus par les différentes méthodes connues n'affectent pas la capacité de l'homme du métier de choisir un polyamide approprié sur la base de ses connaissances et des informations données dans le brevet ; cette conclusion est conforme à la jurisprudence actuelle des chambres de recours. L'opposant a demandé à la chambre de saisir la Grande Chambre de recours essentiellement pour savoir si la difficulté que peut avoir l'homme du métier pour déterminer si un objet tombe dans l'étendue de la protection couverte par la revendication concerne la clarté de la revendication ou plutôt la suffisance de l'exposé de l'invention. La chambre, par référence à la décision **T 1811/13**, a fait observer qu'il existe aujourd'hui une opinion clairement prédominante parmi les chambres selon laquelle la définition du "domaine interdit" d'une revendication ne devrait pas être considérée comme une question liée à l'art. 83 CBE. La chambre saisie de l'affaire **T 1811/13** a ajouté que cela ne veut pas dire qu'un manque de clarté ne peut pas entraîner une divulgation insuffisante de l'invention. Dans la présente affaire **T 250/15**, la chambre, par souci d'exhaustivité, a également jugé que la décision **T 626/14** ne remet pas en cause, vu la décision **T 1811/13**, le fait qu'un flou quant à l'étendue de la protection ne constitue pas un défaut d'exposé de l'invention. La présente chambre note enfin que la décision **T 626/14**, comme l'affaire **T 464/05**, concerne une constellation particulière dans un certain domaine technique. Le cas en l'espèce est toutefois différent en ce sens que le paramètre vise une propriété clairement définie et inhérente au matériau. En outre, il n'a pas été contesté que l'homme du métier dispose d'un nombre limité de méthodes de mesure appropriées et généralement connues. La chambre a rejeté la demande de saisine de la

mein bekannter Messverfahren verfüge. Die Kammer lehnte die Befassung der Großen Beschwerdekammer ab. Sie legte im Übrigen dar, worin genau sich der Sachverhalt in **T 250/15** von dem der Entscheidungen **T 593/09**, **T 466/05**, **T 225/93** und **T 626/14** unterscheidet.

In **T 1305/15** war der Kammer bewusst, dass nach der ständigen Rechtsprechung Unsicherheiten bei der Messung eines Parameters nicht unbedingt einen Einwand wegen mangelnder Offenbarung, sondern möglicherweise nur einen versteckten Klarheitseinwand nach Art. 84 EPÜ darstellten (**T 608/07**). Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn in der Patentschrift kein Messverfahren angegeben ist und dem Fachmann mehrere bekannte Verfahren zur Verfügung standen, die möglicherweise zu unterschiedlichen Ergebnissen führen (**T 1768/15**). Ist der beanspruchte Parameter (ZP in **T 1305/15**) zur Lösung des der Erfindung zugrunde liegenden Problems unentbehrlich, sollte das verwendete Messverfahren zu einheitlichen Werten führen, damit der Fachmann, der die Erfindung ausführt, weiß, ob das von ihm hergestellte Erzeugnis das Problem löst oder nicht (**T 815/07**). Aufgrund des gravierenden Mangels an Informationen bezüglich des Verfahrens zur Messung des Zetapotenzials (ZP) war das ZP an der inneren Membranoberfläche so schlecht definiert, dass der Fachmann bei dem Versuch, die Hohlfaser-membran gemäß dem angefochtenen Patent nachzuarbeiten, nicht wusste, ob die hergestellte Membran das der Erfindung zugrunde liegende Problem lösen konnte. Dies stellte für den Fachmann einen unzumutbaren Aufwand dar, da es ihn der Möglichkeit beraubte, die Erfindung wie vorgesehen zu nutzen, und führte daher zu einer mangelnden Offenbarung (mit Verweis auf **T 593/09**).

5. Beweisfragen

(CLB, II.C.9.)

Im Ex-parte-Verfahren **T 2340/12** bezog sich die Anmeldung auf eine Raumenergie-Implosionseinheit. Die Kammer bemerkte, ihr sei nicht klar, wie das Torsionsfeld oder die Raumenergie zu messen sei. Der Beschwerdeführer (Anmelder) machte geltend, dass über 40 000 Internetveröffentlichungen im Zusammenhang mit "Raumenergie" zu finden seien. Es wurden jedoch keine konkreten Internetveröffentlichungen angeführt, die zur Erläuterung der Begriffe Torsionsfeld oder Raumenergie beigetragen hätten. Der Anmelder verwies lediglich auf durchgeführte

The board, in **T 1305/15**, was aware that according to case law, uncertainties in the measurement of a parameter did not necessarily amount to an insufficiency objection but might merely represent a hidden clarity objection under Art. 84 EPC (**T 608/07**). This might be the case for example when no measurement method was specified in the patent and different known methods were available to the skilled person, possibly leading to different results (**T 1768/15**). However, when the claimed parameter (the ZP in **T 1305/15**) is crucial for solving the problem underlying the invention, the method used to measure it should produce consistent values, such that the skilled person will know when carrying out the invention whether what he produces will solve the problem or not (**T 815/07**). Due to the severe lack of information concerning the ZP measurement method, the ZP on the inner membrane surface was so ill defined that the skilled person, when trying to reproduce the hollow fibre membrane according to the contested patent, was at a loss whether or not the produced membrane was able to solve the problem underlying the invention. This posed an undue burden on the skilled person, depriving him of the promise of the invention, and thus amounted to insufficiency of disclosure (citing **T 593/09**).

5. Evidence

(CLB, II.C.9.)

In ex parte case **T 2340/12**, the application related to a space energy implosion unit. The board observed that it did not understand how the torsion field or space energy was to be measured. The appellant (applicant) claimed that over 40,000 Internet citations could be found concerning "space energy". But no specific Internet citation was cited which could serve to explain the concepts of torsion field or space energy. The applicant only referred to "indirect" measurements carried out but did not elaborate on the nature of these experiments or on their

Grande Chambre de recours. Elle a en outre expliqué en quoi spécifiquement les faits de l'espèce **T 250/15** diffèrent de ceux des affaires **T 593/09**, **T 466/05**, **T 225/93** et **T 626/14**.

La chambre, dans l'affaire **T 1305/15**, savait que, selon la jurisprudence, les incertitudes sur la mesure d'un paramètre ne conduisaient pas nécessairement à une objection pour insuffisance de l'exposé, mais pouvaient simplement représenter une objection cachée de manque de clarté au sens de l'art. 84 CBE (**T 608/07**). Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'aucune méthode de mesure n'était spécifiée dans le brevet et que différentes méthodes connues étaient à la disposition de l'homme du métier, pouvant conduire à des résultats différents (**T 1768/15**). Toutefois, lorsque le paramètre revendiqué (le paramètre ZP dans l'affaire **T 1305/15**) est essentiel pour résoudre le problème qui sous-tend l'invention, la méthode utilisée pour le mesurer doit être de nature à produire des valeurs constantes, afin que l'homme du métier sache, lorsqu'il exécute l'invention, si ce qu'il produit résoudra ou non le problème (**T 815/07**). En raison du grave manque d'informations concernant la méthode de mesure du ZP, le ZP situé sur la surface de la membrane interne était si mal défini que l'homme du métier, cherchant à reproduire la membrane à fibres creuses selon le brevet attaqué, ne savait pas si la membrane produite était capable de résoudre le problème qui sous-tend l'invention. Cela constituait un effort excessif pour l'homme du métier, l'empêchant de réaliser comme prévu l'invention, et constituant donc une insuffisance de l'exposé (citant l'affaire **T 593/09**).

5. Preuve

(CLB, II.C.9.)

Dans l'affaire ex parte **T 2340/12**, la demande était relative à une unité d'implosion d'énergie spatiale. La chambre a observé qu'elle ne comprenait pas comment le champ de torsion ou l'énergie spatiale devait être mesurés. Le requérant (demandeur) a soutenu que l'on pouvait trouver plus de 40 000 citations sur Internet concernant "l'énergie spatiale". Mais aucune citation internet concrète n'avait été citée pour expliquer les concepts de champ de torsion ou d'énergie spatiale. Le demandeur s'était uniquement référé aux mesures "indirectes" effectuées

"indirekte" Messungen, ohne auf die Art dieser Versuche oder ihre Bedeutung für die beanspruchte Erfindung näher einzugehen, obwohl er in der vorläufigen Stellungnahme der Kammer dazu aufgefordert worden war. Die Prüfungsabteilung kritisierte die Versuche. Der Beschwerdeführer betonte, dass das EPÜ keine experimentellen Nachweise verlange. Des Weiteren stellte der Beschwerdeführer die Kompetenz der Prüfungsabteilung angesichts der Forderung solcher Nachweise infrage. Die Kammer wies darauf hin, dass die Anmeldung bei Erfindungen auf technologischen Gebieten ohne anerkannte theoretische oder praktische Grundlage nach der gängigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern sämtliche Details der Erfindung enthalten sollte, die erforderlich sind, um die Wirkung zu erzielen (vgl. T 541/96, Nr. 6.2 der Gründe). Dies ergebe sich als direkte Folge aus der Tatsache, dass der Fachmann bei Erfindungen auf solchen Gebieten nicht auf allgemeines und anerkanntes Fachwissen zurückgreifen kann. Die Kammer erklärte, das EPÜ enthalte keine Vorschrift, nach der die Patenterteilung davon abhängig ist, dass der Anmelder durch Versuchsergebnisse nachweist, dass die beanspruchte Erfindung zufriedenstellend funktioniert. Das Einreichen solcher Ergebnisse sei nicht als eine Pflicht des Anmelders zu betrachten, sondern vielmehr als ein Recht, das dem Anmelder Gelegenheit gebe nachzuweisen, dass sich die Prüfungsabteilung (oder die Beschwerdekammer) bei ihren ersten Feststellungen geirrt hat. Die Entscheidung enthält detaillierte Ausführungen zur Beweislast in Ex-parte-Verfahren im Zusammenhang mit dem Einwand der unzureichenden Offenbarung.

D. Priorität

1. Prioritätsrecht des Anmelders

(CLB, II.D.2.2.)

Das Streitpatent in **T 725/14** (s. auch den parallelen Fall **T 924/15**) war auf der Grundlage einer Teilanmeldung erteilt worden. Sowohl die Stammanmeldung als auch die europäische Patentanmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wurde, waren im Namen von Avantium eingereicht worden. In der Streitsache ging es um die Frage, ob das Prioritätsrecht vor der Einreichung der Stammanmeldung am 12. März 2007 mit einer Übertragungs-erklärung vom 1. März 2007 (D17) an Furanix (Patentinhaber/Beschwerdegegner) übertragen worden war und – falls dies zutrifft – ob aufgrund dieser

relevance for the claimed invention despite having been invited to do so in the provisional opinion issued by the board. The examining division raised criticisms regarding the experiments. The appellant emphasised that the EPC does not contain any requirements for such experimental evidence to be provided. The appellant further questioned the competence of the examining division to require such evidence. The board stated that in the case of inventions in fields of technology without any accepted theoretical or practical basis, the case law of the boards of appeal has established that the application should contain all the details of the invention required for the effect to be achieved (cf. T 541/96, point 6.2 of the Reasons). This was the direct consequence of the fact that the skilled person will be unable to rely on common and accepted general knowledge when dealing with inventions in such fields. The board stated that there is no provision in the EPC according to which the grant of a patent depends on the filing by the applicant of evidence that the claimed invention performs satisfactorily in the form of results of experimentation. The filing of such results is not to be seen as an obligation imposed on the applicant but, in contrast, as a right, providing the applicant with the opportunity to convince the examining division (or the board) that it erred in its initial findings. The decision includes detailed findings on the burden of proof in ex parte cases in relation to an insufficiency of disclosure objection.

D. Priority

1. Right of priority of the applicant

(CLB, II.D.2.2.)

The patent in suit in **T 725/14** (see also parallel case **T 924/15**) was granted on a divisional application. Both the parent application and the European patent application from which priority was claimed were filed in the name of Avantium. In dispute was whether the priority right had been transferred to Furanix (patent proprietor/respondent) by way of a declaration of assignment, dated 1 March 2007 (D17), before the parent application was filed on 12 March 2007, and, if so, whether this transfer invalidated the priority of the

mais n'a pas précisé la nature de ces expériences ou leur pertinence pour l'invention revendiquée bien qu'il ait été invité à le faire dans l'opinion provisoire rendue par la chambre. La division d'examen a formulé des critiques concernant les expériences. Le requérant a souligné que la CBE ne prévoit aucune obligation de fournir de telles preuves expérimentales. Le requérant a en outre mis en doute la compétence de la division d'examen pour exiger de telles preuves. La chambre a estimé que, dans le cas d'inventions dans des domaines technologiques dépourvues de tout fondement théorique ou pratique accepté, la jurisprudence des chambres de recours avait établi que la demande devait contenir tous les détails de l'invention nécessaires pour obtenir l'effet recherché (voir T 541/96, point 6.2 des motifs). Ceci était la conséquence directe du fait que l'homme du métier serait incapable de s'appuyer sur des connaissances générales de base acceptées concernant des inventions dans de tels domaines. La chambre a estimé que la CBE ne contient aucune disposition selon laquelle la délivrance d'un brevet dépend de la production, par le demandeur, de la preuve que l'invention revendiquée fonctionne de manière satisfaisante sous la forme de résultats d'expérimentation. Le dépôt de ces résultats ne doit pas être considéré comme une obligation imposée au demandeur mais, au contraire, comme un droit, lui offrant la possibilité de convaincre que la division d'examen (ou la chambre) a commis une erreur dans ses conclusions initiales. La décision contient des développements détaillés sur la charge de la preuve dans les affaires ex parte en cas d'objection pour insuffisance de l'exposé.

D. Priorité

1. Droit de priorité du demandeur

(CLB, II.D.2.2.)

Le brevet litigieux dans l'affaire **T 725/14** (voir aussi l'affaire parallèle **T 924/15**) a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire. À la fois la demande initiale et la demande de brevet européen dont la priorité était revendiquée ont été déposées au nom d'Avantium. La question litigieuse était de savoir si le droit de priorité avait été transféré à Furanix (titulaire du brevet/intimé) au moyen d'une déclaration de transfert datée du 1^{er} mars 2007 (D17) avant le dépôt de la demande initiale le 12 mars 2007, et, dans l'affirmative, si ce transfert invalidait la priorité de la demande

Übertragung die Priorität der Stammanmeldung und folglich des angefochtenen Patents ungültig war.

Die Kammer wies das Vorbringen des Beschwerdegegners zurück, wonach die Übertragung erst an dem Tag wirksam werde, an dem beim EPA ein Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs gemäß R. 22 EPÜ gestellt werde. Die R. 22 EPÜ ist für die Feststellung des Prioritätsrechts nicht von Belang. Die Übertragung des Prioritätsrechts muss anhand des nationalen Rechts beurteilt werden (vgl. z. B. T 205/14, T 1201/14). Das anwendbare Recht wird in der Regel durch die kollisionsrechtlichen Regelungen des angerufenen Gerichts ermittelt, d. h. in diesem Fall der Kammer. Solche Regelungen sind im EPÜ und in den davon abgeleiteten Rechtsvorschriften nicht vorhanden, sodass es für die Ermittlung des geltenden nationalen Rechts keine Orientierungshilfen gibt. Die Beteiligten waren sich darin einig, dass niederländisches Recht galt, und die Kammer sah keine Veranlassung, von dieser Position abzuweichen. Die Prioritätsanmeldung war eine europäische Anmeldung, die nicht durch nationales Recht geregelt und auf die somit kein nationales Recht anwendbar war. Alle übrigen Umstände deuteten auf das niederländische Recht hin: sowohl Avantium als auch Furanix waren Unternehmen nach niederländischem Recht mit eingetragenem Sitz in Amsterdam, wo auch D17 unterzeichnet worden war.

Unter Verweis auf ein Rechtsgutachten, das zur Erläuterung der Erfordernisse für die Übertragung eines Prioritätsrechts nach dem niederländischen Zivilgesetzbuch eingereicht worden war, kam die Kammer zu dem Schluss, dass die Erfordernisse für eine förmliche Übertragung auf einer gültigen Rechtsgrundlage erfüllt waren und D17 ausreichte, um die Priorität als zur Patentanmeldung gehörendes Recht nach niederländischem Recht zu übertragen. Der Wortlaut von D17 ließ eindeutig erkennen, dass das Prioritätsrecht am 1. März 2007 oder früher an Furanix übertragen worden war. Als Nachweis für die Rechtsübertragung hatte D17 erhebliche Überzeugungskraft; die vom Beschwerdegegner eingereichten Gegenbeweise waren hingegen nicht überzeugend. Der Beschwerdeführer hat den Beweis für die Übertragung des Prioritätsrechts erbracht. Der Prioritätsanspruch war somit ungültig.

Die Kammer erklärte, dass das Wort "oder" in Art. 87 EPÜ und Art. 4 der

parent application and consequently of the opposed patent.

The board rejected the respondent's argument that the transfer was only effective on the date on which a request for registration of the transfer was sent to the EPO in accordance with R. 22 EPC. R. 22 EPC had no bearing on the establishment of the priority right. The transfer of the priority right had to be assessed by applying national law (cf. e.g. T 205/14, T 1201/14). The applicable law was in general determined by the conflict of laws rules of the court seised, here the board. Such rules were absent in the EPC and the law derived from the EPC and thus no guidance was given in establishing the applicable national law. The parties agreed that the law of the Netherlands was applicable and the board saw no reason to deviate from that position. The priority application was a European application, was not regulated by any national law and thus did not require the application of any particular national law. All other circumstances pointed to the law of the Netherlands: Avantium and Furanix were both companies established under the law of the Netherlands with registered offices in Amsterdam; D17 had been signed there.

Referring to a legal opinion filed to explain the requirements for assignment of the priority right under the Dutch Civil Code, the board concluded that the requirements of a formal delivery on a valid legal basis had been met, and that D17 was sufficient to execute the assignment under the law of the Netherlands of the priority right, which was one of the rights pertaining to the patent application. The wording of D17 clearly pointed to the assignment of the priority right to Furanix on 1 March 2007 or an earlier date. As D17 was intended to provide proof of the assignment of rights, its persuasive weight was considerable. Counter-evidence submitted by the respondent was not convincing. The appellant had discharged its burden of proving the assignment of the priority right. The priority claim was thus invalid.

The board stated that the word "or" in Art. 87 EPC and Art. 4 Paris

initiale et donc du brevet frappé d'opposition.

La chambre a rejeté l'argument de l'intimé selon lequel le transfert ne prenait effet qu'à la date à laquelle une demande d'inscription du transfert était envoyée à l'OEB conformément à la règle 22 CBE. La règle 22 CBE n'a aucune incidence sur l'établissement du droit de priorité. Le transfert du droit de priorité doit être établi en appliquant le droit national (cf. p. ex. T 205/14, T 1201/14). En règle générale, le droit applicable est déterminé conformément aux règles de conflit de lois de la juridiction saisie, en l'occurrence la chambre. Ni la CBE ni le droit dérivé de la CBE ne prévoient de telles règles de conflit de lois si bien qu'aucune orientation n'est fournie pour déterminer le droit national applicable. Les parties étaient d'accord sur l'applicabilité du droit néerlandais et la chambre n'a vu aucune raison de s'écarter de cette position. La demande dont la priorité était revendiquée était une demande européenne qui n'était soumise à aucune loi nationale et qui n'appelait l'application d'aucun droit national particulier. Toutes les autres circonstances conduisaient à appliquer le droit néerlandais, Avantium et Furanix étant toutes deux des entreprises instituées en vertu du droit néerlandais et ayant leur siège social à Amsterdam, où le document D17 avait été signé.

Faisant référence à un avis juridique déposé afin d'expliquer les conditions de transfert du droit de priorité en vertu du code civil néerlandais, la chambre a conclu que les conditions de délivrance officielle en vertu d'un titre juridique valable étaient remplies et que D17 suffisait pour que le transfert du droit de priorité, en tant que l'un des droits afférents à la demande de brevet, produise ses effets au regard du droit néerlandais. Il ressortait clairement du libellé de D17 que le droit de priorité avait été transféré à Furanix le 1^{er} mars 2007 ou à une date antérieure. Le document D17 avait une grande force probante puisqu'il avait pour raison d'être d'apporter la preuve du transfert de droits, alors que les preuves contraires produites par l'intimé n'étaient pas convaincantes. Le requérant s'était acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait pour prouver que le transfert du droit de priorité avait eu lieu. Par conséquent, la revendication de priorité n'était pas valable.

La chambre a affirmé que la conjonction "ou" (dans l'expression "ou

Pariser Verbandsübereinkunft (in der Formulierung "oder sein Rechtsnachfolger") unmissverständlich als "ausschließendes oder" zu lesen ist (vgl. auch z. B. J 19/87), und konnte einer Sichtweise zugunsten eines "nicht ausschließenden oder" nicht zustimmen, der zufolge die Priorität entweder vom ursprünglichen Anmelder oder von seinem Rechtsnachfolger oder sowohl vom ursprünglichen Anmelder als auch von seinem Rechtsnachfolger beansprucht werden könne.

2. Erste Anmeldung für die Erfindung

2.1 Identität der Erfindung

(CLB, II.D.4.1.)

In T 1662/14 betraf der Anspruch 1 des Hauptantrags ein Anästhetikumabgabesystem zur intravenösen Abgabe einer gewünschten Dosis von Propofol an einen Patienten. Die Kammer musste ermitteln, ob und in welchem Umfang die Euro-PCT-Anmeldung D2 Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ darstellte. Der Anmelde- und der Veröffentlichungstag von D2 lagen zwar nach dem Anmeldetag des Streitpatents (für das keine Priorität in Anspruch genommen wurde), doch beanspruchte D2 die Priorität von D3, einer US-Anmeldung des Rechtsvorgängers des Anmelders von D2, die denselben technischen Inhalt wie D2 aufwies und vor dem Anmeldetag des Streitpatents eingereicht worden war. Die Kammer prüfte, ob die Priorität von D3 wirksam beansprucht worden war.

D11 war ebenfalls eine US-Anmeldung des Rechtsvorgängers des Anmelders von D2 und hatte denselben technischen Inhalt wie die ursprüngliche Anmeldung, auf der das Streitpatent basierte. D3 war eine Teilfortsetzung von D11, sodass für D11 Rechte im Sinne von Art. 87 (4) EPÜ bestehen geblieben waren. Folglich war nicht D3, sondern D11 die erste Anmeldung in Bezug auf die darin offenbarte Erfindung. D2 konnte somit nicht wirksam die Priorität von D3 für diese Erfindung beanspruchen. Obgleich D2 die Priorität von D3 nicht wirksam für den allgemeinen, bereits in D11 enthaltenen Gegenstand beanspruchen konnte, enthielt die Offenbarung von D2 jedoch diesbezüglich spezifischere Elemente. Das heißt, D2 offenbarte ein System mit zusätzlichen, nicht in D11 offenbarten technischen Merkmalen. D11 war folglich nicht die erste Anmeldung für das spezifischere System. Der Prioritätsanspruch von D2 war somit gültig in Bezug auf dieses System, für das D3

Convention (i.e. in the phrase "or his successor in title") must unambiguously be read as an "exclusive or" (cf. also e.g. J 19/87) and could not accept a view favouring an "inclusive or", i.e. that priority can be claimed by the original applicant or its successor in title or by both the original applicant and the successor in title.

2. First application in respect of the invention

2.1 Identity of invention

(CLB, II.D.4.1.)

In T 1662/14 claim 1 of the main request was to an anesthetic agent delivery system for intravenously delivering a desired dose of propofol to a patient. The board had to determine whether and to what extent Euro-PCT application D2 was prior art according to Art. 54(3) EPC. While D2 had a filing and publication date after the date of filing of the patent in suit (which claimed no priority), it claimed priority from D3, a US application of the predecessor in title of the applicant of D2 which had the same technical content as D2 and was filed before the date of filing of the patent in suit. The board examined the validity of the priority claimed from D3.

D11 was also a US application of the predecessor in title of the applicant of D2 and had the same technical content as the original application from which the patent in suit was derived. D3 was a continuation-in-part of D11. Hence D11 had left some rights outstanding within the meaning of Art. 87(4) EPC. It followed that D11, and not D3, was the first application in respect of the invention which it disclosed. Thus, D2 could not validly claim priority from D3 for that invention. However, while for the general subject-matter already present in D11 priority from D3 could not be validly claimed by D2, the disclosure of D2 contained more specific elements in that respect. In other words, D2 disclosed a system comprising additional technical features not disclosed in D11. As a consequence, D11 was not the first application for the more specific system. Hence the priority claim of D2 was valid in respect of such a system, for which D3 was the first application.

son ayant cause") à l'art. 87 CBE et à l'art. 4 de la Convention de Paris doit clairement être interprétée comme un "ou exclusif" (cf. également J 19/87). Elle a rejeté toute interprétation inclusive de ce "ou" selon laquelle la priorité pourrait être revendiquée non seulement par le demandeur initial ou par son ayant cause, mais aussi à la fois par le demandeur initial et par son ayant cause.

2. Première demande relative à l'invention

2.1 Identité de l'invention

(CLB, II.D.4.1.)

Dans l'affaire T 1662/14, la revendication 1 selon la requête principale portait sur un système de distribution d'un agent anesthésique pour la distribution intraveineuse d'une dose souhaitée de propofol à un patient. La chambre devait déterminer si et dans quelle mesure la demande euro-PCT D2 était comprise dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) CBE. La date de dépôt et la date de publication de D2 étaient postérieures à la date de dépôt du brevet litigieux (qui ne revendiquait aucune priorité), mais D2 revendiquait la priorité de D3, une demande US qui émanait du prédécesseur en droit du demandeur de D2, qui avait un contenu technique identique à celui de D2 et qui avait été déposée avant la date de dépôt du brevet litigieux. La chambre a examiné si la revendication de la priorité de D3 était valable.

D11 était également une demande US déposée par le prédécesseur en droit du demandeur de D2 et son contenu technique était identique à celui de la demande initiale dont le brevet litigieux était issu. D3 constituait une demande "continuation-in-part" de D11, si bien que D11 avait laissé subsister des droits au sens de l'art. 87(4) CBE. Par conséquent c'est D11 et non D3 qui constituait la première demande relative à l'invention divulguée. D2 ne pouvait donc pas valablement revendiquer la priorité de D3 pour cette invention. Cependant, D2 divulguait aussi des éléments plus spécifiques en sus de l'objet général déjà compris dans D11 pour lequel il ne pouvait pas bénéficier de la priorité de D3. En d'autres termes, D2 divulguait un système comprenant des caractéristiques techniques supplémentaires non divulguées dans D11. Par conséquent, D11 ne constituait pas la première demande pour ce système plus spécifique si bien que la priorité revendiquée par D2 était

die erste Anmeldung war. Dieses spezifische System war Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ und nahm den Gegenstand des Anspruchs 1 vorweg.

That specific system belonged to the state of the art according to Art. 54(3) EPC and anticipated the subject-matter of claim 1.

valable pour ce système à l'égard duquel D3 constituait bien la première demande. Ce système spécifique était compris dans l'état de la technique conformément à l'art. 54(3) CBE et antériorisait l'objet de la revendication 1.

3. Mehrfachprioritäten oder Teilpriorität für einen Patentanspruch

3. Multiple priorities or partial priority for one claim

3. Priorités multiples ou priorité partielle pour une seule revendication

3.1 Anwendung von G 1/15 in der Rechtsprechung der Kammern

3.1 Application of G 1/15 in the jurisprudence of the boards

3.1 Application de la décision G 1/15 dans la jurisprudence des chambres de recours

(CLB, II.D.5.3.3)

(CLB, II.D.5.3.3)

(CLB, II.D.5.3.3)

In ihrer Entscheidung **T 437/14** vom 12. März 2019 berücksichtigte die Kammer die Antworten der Großen Beschwerdekammer auf ihre in der Sache G 1/16 (ABl. EPA 2018, A70) vorgelegten Fragen zu nicht offenbarten Disclaimern. Die Feststellungen der Kammer zur Zulässigkeit der nicht offenbarten Disclaimer sind unter II.E.1.2. dieser Veröffentlichung zusammengefasst.

In decision **T 437/14** of 12 March 2019 the board took into account the answers of the Enlarged Board of Appeal to the questions on undisclosed disclaimers which the board had referred in case G 1/16 (OJ EPO 2018, A70). The board's findings on the admissibility of the undisclosed disclaimers are summarised under chapter II.E.1.2. of this publication.

Dans la décision **T 437/14** du 12 mars 2019, la chambre a tenu compte des réponses de la Grande Chambre de recours aux questions relatives aux disclaimers non divulgués qu'elle avait soumises dans l'affaire G 1/16 (JO OEB 2018, A70). Les conclusions de la chambre concernant la recevabilité des disclaimers non divulgués sont résumés au point II.E.1.2. de la présente publication.

Bezüglich der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs und der Neuheit hatte der Einsprechende 3 argumentiert, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des neuen Hauptantrags nicht neu gegenüber D57 und D58 sei - zwei Teilanmeldungen, die auf die Anmeldung zurückgingen, auf der auch das Streitpatent basierte. Diese Teilanmeldungen offenbarten spezifische Verbindungen, die unter den Schutzbereich des Anspruchs 1 fielen, und beanspruchten wirksam die Priorität der früheren Anmeldung US 09/452,346. Anspruch 1 hingegen habe angesichts der aufgenommenen Disclaimer die Priorität von US 09/452,346 nicht wirksam beansprucht. In Bezug auf seinen Gegenstand gehörten D57 und D58 somit zum Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ.

With respect to the validity of the priority right and novelty, opponent 3 had argued that the subject-matter of claim 1 of the new main request lacked novelty over D57 and D58, two divisional applications stemming from the application on which the patent in suit was based: these disclosed specific compounds falling within the scope of claim 1 and validly claimed a priority right from earlier application US 09/452,346. However, in view of the disclaimers added to claim 1, this claim did not validly claim a priority right from US 09/452,346. Thus, for its subject-matter, D57 and D58 belonged to the state of the art under Art. 54(3) EPC.

En ce qui concerne la validité du droit de priorité et la nouveauté, l'opposant 3 avait fait valoir que l'objet de la revendication 1 selon la nouvelle requête principale était dépourvu de nouveauté par rapport à D57 et D58, deux demandes divisionnaires, issues de la demande sur la base de laquelle le brevet litigieux avait été délivré, qui divulguaient des composés spécifiques couverts par la revendication 1 et qui revendiquaient valablement la priorité de la demande antérieure US 09/452, 346. En revanche, compte tenu des disclaimers introduits dans la revendication 1, cette dernière ne revendiquait pas valablement la priorité de la demande US 09/452, 346. De l'avis de l'opposant, D57 et D58 étaient donc compris dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) pour l'objet de cette revendication.

Nach Auffassung der Kammer wäre dieser Angriff nur unter zwei Bedingungen erfolgreich: mindestens eine Ausführungsform der Teilanmeldung(en) ist im Anspruch 1 enthalten, und Anspruch 1 genießt kein Prioritätsrecht und auch kein teilweises Prioritätsrecht aus US 09/452,346 für die Teile, die sich auf diese Ausführungsformen beziehen. In ihrer früheren Zwischenentscheidung hatte die Kammer bereits befunden, dass die Ansprüche des neuen Hauptantrags auf der Beschreibung der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung basierten. Die Beschreibung der Anmeldung war identisch mit der Beschreibung von US 09/452,346, deren Priori-

According to the board, for this attack to succeed, two conditions would have to be fulfilled: that at least one embodiment of the divisional application/s was encompassed by claim 1, and that claim 1 did not enjoy a priority right or at least a partial priority right for the part/s relating to those embodiment/s from US 09/452,346. In its earlier interlocutory decision, the board had already decided that the claims of the new main request were based on the description of the application as filed. The description of the application was identical to the description of US 09/452,346, from which priority was claimed. Thus, leaving aside the issue of the

Selon la chambre, cette argumentation de l'opposant n'aurait pu aboutir que si les deux conditions suivantes avaient été remplies, à savoir que la revendication 1 couvre au moins un mode de réalisation de la/des demande(s) divisionnaire(s) et qu'elle ne bénéficie d'aucune priorité (même partielle) de la demande US 09/452, 346 pour la/les partie(s) liée(s) à ce(s) mode(s) de réalisation. Dans sa décision intermédiaire antérieure, la chambre avait déjà conclu que les revendications de la nouvelle requête principale étaient fondées sur la description de la demande telle que déposée. Cette description était identique à celle de la demande

tät beansprucht wurde. Lässt man also die Frage der Disclaimer außer Acht, so war der beanspruchte Gegenstand auch in der früheren Anmeldung offenbart.

Hinsichtlich der Aufnahme der beiden Disclaimer in den Anspruch 1 verwies die Kammer auf Nummer 4 der Entscheidungsgründe von G 1/03 (ABL EPA 2004, 413); nach ihrer Überzeugung leisteten die Disclaimer keinen technischen Beitrag und genügten den Erfordernissen des Art. 123 (2) EPÜ. Sie kam deshalb zu dem Schluss, dass dem Gegenstand des Anspruchs 1 die Priorität der früheren Anmeldung zustand. Soweit in D57 und D58 spezifische Verbindungen offenbart waren, die unter den Anspruch 1 fielen und wirksam die Priorität der früheren Anmeldung beanspruchten, genoss der Anspruch 1 ein teilweises Prioritätsrecht aus der früheren Anmeldung für dieselben spezifischen Verbindungen. Anspruch 1 war ein generischer "ODER"-Anspruch, der einen unmittelbar und eindeutig im Prioritätsdokument offenbarten alternativen Gegenstand umfasste und dem somit ein teilweises Prioritätsrecht für diesen alternativen Gegenstand im Sinne von G 1/15 zustand. Folglich war die oben genannte zweite Bedingung nicht erfüllt, und D57 und D58 bildeten für die Beurteilung der Neuheit keinen Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ.

E. Änderungen

1. Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinaus – Abhängigkeiten im US-Stil

(CLB, II.E.1.3.1)

In T 1362/15 erklärte die Kammer in einer vorläufigen Stellungnahme, dass die im US-Stil formulierte Abhängigkeit der ursprünglichen Ansprüche (bei der sich die betreffenden abhängigen Ansprüche einzeln auf den unabhängigen Anspruch beziehen) offenbar keine Grundlage für die in Anspruch 10 der Hilfsanträge 2 bis 4 beanspruchte Kombination bildet. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) beantragte die Befassung der Großen Beschwerdekammer mit der Frage, ob es erstens mit Art. 123 (2) EPÜ vereinbar ist, die Merkmale mehrerer abhängiger Ansprüche in einen unabhängigen Anspruch aufzunehmen, wenn die Anmeldung in der ursprünglich einge-

disclaimers, the subject-matter claimed was also disclosed in that earlier application.

Citing point 4 of the reasoning of G 1/03 (OJ EPO 2004, 413) with regard to the insertion of the two disclaimers in claim 1, the board was satisfied that these did not provide a technical contribution and fulfilled the requirements of Art. 123(2) EPC. It therefore concluded the subject-matter of claim 1 enjoyed priority from the earlier application. As far as D57 and D58 disclosed specific compounds falling within claim 1 and validly claimed priority from the earlier application, claim 1 validly claimed a corresponding partial priority right from the earlier application for those same specific compounds. Claim 1 was, in fact, a generic "OR" claim encompassing alternative subject-matter directly and unambiguously disclosed in the priority document and was thus entitled to a partial priority for that alternative subject-matter within the meaning of G 1/15. As a consequence, the second condition mentioned above was not fulfilled and D57 and D58 did not form part of the state of the art under Art. 54(3) EPC for the purpose of assessing novelty.

E. Amendments

1. Extension beyond the content of the application as filed – "US-style" dependencies

(CLB, II.E.1.3.1)

In T 1362/15 the board issued a provisional opinion that the "US-style" dependency of the original claims (i.e. with the relevant dependent claims separately referring back to the independent claim) did not seem to provide a basis for the combination claimed in claim 10 of auxiliary requests 2 to 4. The appellant (proprietor) requested that questions be referred to the Enlarged Board to ask firstly whether it complied with Art. 123(2) EPC if the features of a plurality of dependent claims were incorporated into an independent claim in a situation in which the application as originally filed included a claims set with a "US-style" dependency and an

US 09/452, 346 dont la priorité était revendiquée. Par conséquent, abstraction faite de la question des disclaimers, l'objet revendiqué était également divulgué dans cette demande antérieure.

En ce qui concerne l'introduction des deux disclaimers dans la revendication 1, la chambre, se référant au point 4 des motifs de la décision G 1/03 (JO OEB 2004, 413), était convaincue que ces disclaimers n'apportaient aucune contribution technique et satisfaisaient aux exigences de l'art. 123(2) CBE. Elle a donc conclu que l'objet de la revendication 1 bénéficiait de la priorité de la demande antérieure. Si les documents D57 et D58 divulguaient effectivement des composés spécifiques couverts par la revendication 1 et revendiquaient valablement la priorité de la demande antérieure, la revendication 1 revendiquait elle aussi une priorité partielle valable découlant de cette demande pour ces mêmes composés. La revendication 1 était de fait une revendication générique du type "OU" couvrant des objets alternatifs divulgués directement et sans ambiguïté dans le document de priorité et, à ce titre, elle pouvait bénéficier de la priorité partielle pour l'objet alternatif concerné conformément à la décision G 1/15. Par conséquent, la deuxième condition susmentionnée n'était pas remplie et les documents D57 et D58 n'étaient pas compris dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) CBE aux fins de l'appréciation de la nouveauté.

E. Modifications

1. Extension au-delà du contenu de la demande telle que déposée – dépendances de "style US"

(CLB, II.E.1.3.1)

Dans l'affaire T 1362/15, la chambre avait émis un avis provisoire selon lequel la dépendance de "style US" des revendications initiales (c.-à-d. lorsque les revendications dépendantes pertinentes font séparément référence à la revendication indépendante) ne semblait pas fournir de base pour la combinaison revendiquée dans la revendication 10 des requêtes subsidiaires 2 à 4. Le requérant (titulaire du brevet) a demandé de soumettre deux questions à la Grande Chambre de recours. La première était de savoir s'il est conforme à l'art. 123(2) CBE d'incorporer les caractéristiques d'une pluralité de revendications dépendantes dans une

reichten Fassung einen Anspruchssatz mit Abhängigkeiten im US-Stil sowie eine Ausführungsform enthält, in der die Merkmale des unabhängigen Anspruchs und der abhängigen Ansprüche kombiniert sind; und ob zweitens der Umstand, dass die Ausführungsform möglicherweise zusätzliche Merkmale zeigt, einen Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ zur Folge haben könnte.

Die Kammer hielt diese Vorlage unter anderem aus folgenden Gründen nicht für erforderlich: Was die anstehenden Fragen anbelangt, hat die Große Beschwerdekammer die allgemeinen Grundsätze für die Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ unter anderem in G 2/98 (ABI. EPA 2001, 413) und G 2/10 (ABI. EPA 2012, 376) bereits klar definiert. Demnach muss der Fachmann der Gesamtheit der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - den beanspruchten Gegenstand unmittelbar und eindeutig entnehmen können. Bezüglich der Abhängigkeitsstruktur im US-Stil stellte die Kammer fest, dass es für die möglichen Merkmalskombinationen in den Ansprüchen einer US-Anmeldung keine Beschränkung gibt. Gemäß 35 U.S.C. 112 darf ein mehrfach abhängiger Anspruch nur nicht als Grundlage für andere mehrfach abhängige Ansprüche dienen. Dies ist jedoch keine unüberwindliche Beschränkung. Laut dem Beschwerdeführer sollte ferner, wenn der geänderte Anspruch eine Merkmalskombination mit Merkmalen aus in der ursprünglichen Fassung eingereichten abhängigen Ansprüchen enthalte, die nicht die ursprüngliche Abhängigkeit respektierten, das Vorliegen einer Ausführungsform mit allen kombinierten Merkmalen (wenngleich mit noch mehr Merkmalen) in der Offenbarung ausreichen, um das Erfordernis des Art. 123 (2) EPÜ zu erfüllen; dies sei eine relevante Rechtsfrage, in der die Kammern erheblich voneinander abwichen. Die Kammer analysierte die angeblich voneinander abweichenden Entscheidungen T 2619/11 und T 1414/11 und kam zu dem Schluss, dass beide Entscheidungen auf denselben Kriterien basieren und sich nicht widersprechen.

embodiment in which the features of the independent claim and the dependent claims were shown in combination; and secondly whether the fact that the embodiment possibly showed additional features might result in a violation of Art. 123(2) EPC.

The board did not consider this referral to be necessary for, inter alia, the following reasons: Concerning the issues at hand, the Enlarged Board has already clearly defined the general principles which govern the requirements of Art. 123(2) EPC in, inter alia, G 2/98 (OJ EPO 2001, 413) and G 2/10 (OJ EPO 2012, 376), i.e. that the skilled person must be able to derive the claimed subject-matter directly and unambiguously, using common general knowledge, and, seen objectively and relative to the date of filing, from the original application as a whole. Regarding the "US-style" claim dependency, the board noted that there was no actual limitation regarding the possible combinations of features in the claims of a US application. 35 U.S.C. 112 stated only that a multiple dependent claim shall not serve as a basis for any other multiple dependent claim. This was however not an insurmountable limitation. The appellant had further argued that, in cases where the amended claim was a combination of features containing features from originally filed dependent claims that did not respect the original dependency, the existence of an embodiment in the disclosure containing all the combined features (albeit with even more features) should be enough to fulfil the requirement of Art. 123(2) EPC and this was a relevant point of law in which boards diverged considerably. The board analysed the allegedly diverging decisions T 2619/11 and T 1414/11 and came to the conclusion that both decisions relied on the same criteria and did not contradict each other.

revendication indépendante lorsque la demande telle que déposée initialement comprend un jeu de revendications présentant une dépendance de "style US" et un mode de réalisation qui combine les caractéristiques de la revendication indépendante et des revendications dépendantes. La deuxième consistait à savoir si le fait que le mode de réalisation présente éventuellement des caractéristiques supplémentaires peut entraîner une violation de l'art. 123(2) CBE.

La chambre n'a pas jugé nécessaire de saisir la Grande Chambre, entre autres pour les raisons suivantes. S'agissant des points en question, la Grande Chambre de recours a déjà clairement défini, notamment dans l'avis G 2/98 (JO OEB 2001, 413) et la décision G 2/10 (JO OEB 2012, 376), les principes généraux qui régissent les exigences de l'art. 123(2) CBE, à savoir que l'homme du métier doit être objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque l'objet revendiqué de la demande initiale considérée dans son ensemble, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré. Concernant la dépendance de "style US" des revendications, la chambre a fait observer qu'il n'existe aucune limitation réelle des combinaisons possibles des caractéristiques dans les revendications d'une demande US. L'article 112 du Titre 35 du Code des États-Unis précise uniquement qu'une revendication dépendante multiple ne doit servir de base à aucune autre revendication dépendante multiple. Il ne s'agit toutefois pas d'une limitation insurmontable. Le requérant avait en outre avancé que, dans les cas où la revendication modifiée est une combinaison de caractéristiques contenant des caractéristiques de revendications dépendantes initiales qui ne respectaient pas la dépendance initiale, l'existence d'un mode de réalisation dans l'exposé contenant toutes les revendications combinées (avec toutefois encore plus de caractéristiques) devrait suffire pour satisfaire à l'exigence prévue à l'art. 123(2) CBE. Selon le requérant, il s'agit en outre d'une question de droit sur laquelle la jurisprudence des chambres diverge considérablement. La chambre a analysé les décisions prétendument divergentes T 2619/11 et T 1414/11 et a conclu que ces deux décisions s'appuyaient sur les mêmes critères et ne se contredisaient pas.

2. Disclaimer

2.1 Zufällige Vorwegnahme

(CLB, II.E.1.7.3 a))

In **T 1218/14** stellte die Kammer die Bedeutung des Kriteriums aus G 1/03 (ABI. EPA 2004, 413) klar, wonach eine zufällig neuheitsschädliche Offenbarung ohne jede Bedeutung für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu sein hat. Die Feststellung, dass der beanspruchte Gegenstand gegenüber D1 als Sekundärdokument erfinderisch ist, bedeutete nicht, dass D1 im Sinne dieses Kriteriums für die erfinderische Tätigkeit ohne Bedeutung war. Das Kriterium ist nicht als Alternative oder zusätzliches Kriterium zu verstehen, sondern als Konsequenz aus dem in G 1/03 und G 1/16 (ABI. EPA 2018, A70) aufgestellten Kriterium, wonach die betreffende Offenbarung – technisch betrachtet – so unerheblich für die beanspruchte Erfindung sein und so weitab von ihr liegen muss, dass der Fachmann sie, als er die Erfindung gemacht oder ausgeführt hat, nicht berücksichtigt hätte.

2.2 Der nicht offenbarte Disclaimer darf nicht mit der erfindungsgemäßen Lehre in Zusammenhang stehen

(CLB, II.E.1.7.3 f))

In **G 1/16** (ABI. EPA 2018, A70) bestätigte die Große Beschwerdekammer, dass der nicht offenbarte Disclaimer nicht mit der erfindungsgemäßen Lehre in Zusammenhang stehen darf, und stellte klar, dass die richtige Frage in diesem Kontext nicht lautet, ob ein nicht offenbarter Disclaimer die ursprüngliche technische Lehre quantitativ beschränkt – was unweigerlich der Fall ist –, sondern ob er sie qualitativ dahin gehend ändert, dass sich die Position des Anmelders oder des Patentinhabers in Bezug auf andere Patentierbarkeitserfordernisse verbessert.

In **T 660/14** enthielt Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 zwei zusätzliche Merkmale, denen zufolge das Bedien- und das Steuerelement der beanspruchten Fahrradsteuervorrichtung schwenkbar bezüglich nicht gemeinsamer, versetzter Achsen und nicht gemeinsam schwenkbar bezüglich einer der versetzten Achsen waren. Die Kammer befand in Anwendung des Kriteriums aus G 1/03 (ABI. EPA 2004, 413) in der Auslegung durch G 1/16 (ABI. EPA 2018, A70), dass die Disclaimer einen technischen Beitrag zum offenbarten Gegenstand leisteten.

2. Disclaimers

2.1 Accidental anticipation

(CLB, II.E.1.7.3 a))

In **T 1218/14** the board clarified the meaning of the criterion mentioned in G 1/03 (OJ EPO 2004, 413) that an accidentally novelty-destroying disclosure had to be completely irrelevant for inventive step. The finding that the claimed subject-matter was inventive in view of D1 as a secondary document did not mean that D1 was irrelevant to inventive step within the meaning of this criterion. This criterion had to be understood not as an alternative, or additional criterion, but as a consequence of the criterion in G 1/03 and G 1/16 (OJ EPO 2018, A70) that, from a technical point of view, said disclosure was so unrelated and remote that the person skilled in the art would never have taken it into consideration when making or working the invention.

2.2 Undisclosed disclaimer must not be related to the teaching of the invention

(CLB, II.E.1.7.3 f))

In **G 1/16** (OJ EPO 2018, A70) the Enlarged Board had endorsed the concept that the undisclosed disclaimer may not be related to the teaching of the invention and specified that the question to be asked in this context is not whether an undisclosed disclaimer quantitatively reduces the original technical teaching – this is inevitably the case – but rather whether it qualitatively changes it in the sense that the applicant's or patent proprietor's position with regard to other requirements for patentability is improved.

In **T 660/14** claim 1 of auxiliary request 4 contained two additional features according to which the operating and control members of the claimed bicycle control device were pivotable about non-common offset axes and were not pivotable commonly about either of the offset axes. The board, applying the criterion of G 1/03 (OJ EPO 2004, 413) as interpreted by G 1/16 (OJ EPO 2018, A70), considered that the disclaimers provided a technical contribution to the subject-matter disclosed. Claims 7 and 8 as filed addressed the operating

2. Disclaimer

2.1 Anteriorisation fortuite

(CLB, II.E.1.7.3 a))

Dans l'affaire **T 1218/14**, la chambre a clarifié la signification du critère mentionné dans la décision G 1/03 (JO OEB 2004, 413), selon lequel une divulgation qui détruit fortuitement la nouveauté doit être totalement dénuée de pertinence pour l'activité inventive. Le fait de conclure que l'objet revendiqué était inventif par rapport au document D1 en tant que document secondaire ne signifiait pas que le document D1 était dénué de pertinence pour l'activité inventive au sens de ce critère. Ce critère doit être considéré non pas comme un critère alternatif ou supplémentaire, mais comme une conséquence du critère énoncé dans les décisions G 1/03 et G 1/16 (JO OEB 2018, A70), en vertu duquel, d'un point de vue technique, ladite divulgation doit être à ce point étrangère et éloignée que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation ou de l'élaboration de l'invention.

2.2 Le disclaimer non divulgué ne doit pas être lié à l'enseignement de l'invention

(CLB, II.E.1.7.3 f))

Dans la décision **G 1/16** (JO OEB 2018, A70), la Grande Chambre de recours a confirmé que le disclaimer non divulgué ne doit pas être lié à l'enseignement de l'invention et précisé que la question qui se pose n'est pas celle de savoir si un disclaimer non divulgué réduit l'enseignement technique initial sur le plan quantitatif (ce qui est inévitablement le cas), mais s'il modifie cet enseignement sur le plan qualitatif, de telle sorte que le demandeur ou le titulaire du brevet se trouve dans une meilleure position au regard des autres conditions de brevetabilité.

Dans l'affaire **T 660/14**, la revendication 1 de la requête subsidiaire 4 contenait deux caractéristiques supplémentaires selon lesquelles les éléments d'actionnement et de commande du dispositif revendiqué de commande de bicyclette pouvaient pivoter selon des axes décalés non communs et ne pouvaient pas pivoter ensemble selon l'un quelconque des axes décalés. La chambre, appliquant le critère de la décision G 1/03 (JO OEB 2004, 413) tel qu'interprété dans la décision G 1/16 (JO OEB 2018, A70), a estimé que les

In den Ansprüchen 7 und 8 in der ursprünglich eingereichten Fassung waren das Bedien- und das Steuerelement so angeordnet, dass sie schwenkbar bezüglich paralleler und/oder versetzter Achsen waren. Wie in der Beschreibung erwähnt, konnte dies als ergonomischer Vorteil betrachtet werden. Die Kammer schloss daraus, dass die Disclaimer einen technischen Unterschied gegenüber der ursprünglichen Anmeldung in den geänderten Anspruch einführen. Die bezüglich der Achsen schwenkbare Anordnung des Bedien- und des Steuerelements hatte technischen Charakter, nicht zuletzt durch die Offenbarung der ergonomischen Vorteile, woraus die Kammer schloss, dass die Ausklammerung dieser Anordnung ebenfalls technischen Charakter haben musste. Die Kammer befand, dass diese Feststellung auch durch die Überlegung bestätigt wurde, ob eine rein quantitative Änderung der ursprünglichen technischen Lehre eingetreten ist oder ob sich durch die Aufnahme der nicht offenbarten Disclaimer eine qualitative Änderung ergeben hat (G 1/16). Durch Ausklammerung sowohl der gemeinsamen versetzten Achsen als auch des gemeinsamen Schwenkens bezüglich einer der versetzten Achsen waren die ergonomischen Erwägungen der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung geändert worden, was insofern zu einer qualitativen Änderung der ursprünglich offenbarten technischen Lehre führte, als die Position des Patentinhabers im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit verändert wurde.

Mit Verweis auf die Beantwortung ihrer Vorlagefragen zu nicht offenbarten Disclaimern durch die Große Beschwerdekammer in G 1/16 (ABI. EPA 2018, A70) erinnerte die Kammer in **T 437/14** daran, dass der korrekte Test für nicht offenbarte Disclaimer der ist, ob die Kriterien aus G 1/03 (ABI. EPA 2004, 413) erfüllt sind. Der Goldstandard-Test gemäß G 2/10 (ABI. EPA 2012, 376) sei nicht der relevante Test. Die Kammer hatte bereits in ihrer Zwischenentscheidung vom 17. Oktober 2016 entschieden, dass die in Anspruch 1 aufgenommenen Disclaimer nicht offenbarte Disclaimer sind, dass sie die Neuheit gegenüber zufälligen Vorwegnahmen nach Art. 54 (2) EPÜ wiederherstellen und dass sie nicht mehr ausklammern als zur Wiederherstellung der Neuheit gegenüber diesen Vorwegnahmen notwendig ist. In der vorliegenden Entscheidung befand die Kammer außerdem, dass es keinen Anhaltspunkt dafür gab, dass die Disclaimer einen technischen Beitrag

member and the control member being arranged to be pivotable about parallel and/or offset axes. As indicated in the description, this may be seen as providing ergonomic advantages. The board concluded from this that the disclaimers introduced a technical difference to the amended claim when compared to the content of the original application. The pivotable arrangement of the operating and control members about the axes was of a technical nature, not least through the disclosure of the ergonomic benefits; the board concluded the disclaiming of this arrangement would have to be as well. The board held that this finding was furthermore confirmed by considering whether merely a quantitative change to the original technical teaching had occurred or indeed whether a qualitative change had resulted from the introduction of the undisclosed disclaimers (G 1/16). By disclaiming both common offset axes and common pivoting about either of the offset axes, the ergonomic considerations identified in the application as filed had been modified, resulting in a qualitative change to the originally disclosed technical teaching in the sense that the proprietor's position with regard to inventive step would be changed.

In **T 437/14**, taking into account the answers to the questions on undisclosed disclaimers which it referred to the Enlarged Board in case G 1/16 (OJ EPO 2018, A70), the board recalled that, for undisclosed disclaimers, the proper test is whether the criteria of G 1/03 (OJ EPO 2004, 413) are fulfilled. The gold standard test referred to in G 2/10 (OJ EPO 2012, 376) is not the relevant test. The board had already decided in its interlocutory decision of 17 October 2016 that the disclaimers inserted into claim 1 were undisclosed disclaimers, that they established novelty over accidental anticipations under Art. 54(2) EPC and that they did not remove more than what was necessary to restore novelty over those documents. In the present decision the board further considered that there was no evidence that the disclaimers provided a technical contribution adding subject-matter extending beyond the content of the application as filed. In particular, the

disclaimers apportaient une contribution technique à l'objet divulgué. Les revendications 7 et 8 telles que déposées portaient sur l'élément d'actionnement et l'élément de commande disposés de façon à pouvoir pivoter selon des axes parallèles et/ou décalés. Comme indiqué dans la description, cela pouvait être considéré comme offrant des avantages ergonomiques. La chambre en a conclu que les disclaimers introduisaient dans la revendication modifiée une différence technique par rapport au contenu de la demande initiale. L'arrangement rotatif des éléments d'actionnement et de commande selon les axes était de nature technique, du fait notamment de la divulgation des bénéfices ergonomiques. Aussi la chambre en a-t-elle conclu que l'exclusion par disclaimer de cette disposition l'était également. Elle a estimé que cette conclusion était par ailleurs confirmée lorsque l'on examinait s'il avait simplement été apporté un changement quantitatif à l'enseignement technique initial ou si l'introduction des disclaimers non divulgués avait effectivement entraîné un changement qualitatif (G 1/16). L'exclusion par disclaimer des axes décalés communs et de la rotation commune selon l'un quelconque des axes décalés a modifié les considérations ergonomiques figurant dans la demande telle que déposée, entraînant un changement qualitatif de l'enseignement technique initialement divulgué en ce sens que la position du titulaire du brevet a été modifiée en ce qui concerne l'activité inventive.

Dans l'affaire **T 437/14**, la chambre, prenant en compte les réponses aux questions sur les disclaimers non divulgués qu'elle avait soumises à la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 1/16 (JO OEB 2018, A70), a rappelé que, pour les disclaimers non divulgués, le critère adapté consiste à déterminer si les critères énoncés dans la décision G 1/03 sont remplis (JO OEB 2004, 413). Le critère de la norme de référence visé dans la décision G 2/10 (JO OEB 2012, 376) n'est pas le critère pertinent. La chambre avait déjà conclu, dans sa décision intermédiaire du 17 octobre 2016, que les disclaimers introduits dans la revendication 1 étaient des disclaimers non divulgués, qu'ils établissaient la nouveauté par rapport à des antécédents fortuites au regard de l'art. 54(2) CBE et qu'ils ne retranchaient pas plus que ce qui était nécessaire pour restaurer la nouveauté par rapport à ces documents. Dans la présente décision,

leisteten, der zu einer Erweiterung des Gegenstands über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus geführt hätte. Die Kammer stellte insbesondere fest, dass die Einsprechenden keine Beweismittel vorgelegt hätten und sie selbst auch keine erkenne, denen zufolge die Beschränkung des Spektrums der durch die Formel in Anspruch 1 abgedeckten Verbindungen, d. h. die Ausklammerung von sieben konkreten, im Disclaimer definierten Verbindungen, für die Zuerkennung einer erfinderschen Tätigkeit oder die Frage der ausreichenden Offenbarung relevant wäre. Folglich erfüllten die Disclaimer auch die unter Nummer 2.6 und 2.6.1 der Entscheidungsgründe von G 1/03 und im zweiten Absatz der Entscheidungsformel von G 1/16 genannten sonstigen Anforderungen. Zur Wirksamkeit der beanspruchten Priorität und der Neuheit siehe Abschnitt II.D.3.1.

3. Erweiterung des Schutzbereichs

3.1 Artikel 123 (3) EPÜ und Artikel 69 EPÜ

(CLB, II.E.2.3.1)

In **T 131/15** hätte die vom Einsprechenden verfochtene enge Definition des strittigen Merkmals in Anspruch 1 des erteilten Patents (nämlich "entgegengesetzte Richtung") – streng geometrisch interpretiert – zur Folge gehabt, dass keine der offenbarten Ausführungsformen in den Schutzbereich des Anspruchs gefallen wäre. Die Kammer betonte jedoch, dass für die Frage, ob die Erfordernisse des Art. 123 (3) EPÜ 1973 erfüllt sind, eine isolierte Betrachtung der Ansprüche nicht ausreicht. Wie vorzugehen ist, ist in G 2/88 (ABl. EPA 1990, 93) unter Bezugnahme auf Art. 69 (1) EPÜ und das zugehörige Auslegungsprotokoll beschrieben, und in Anbetracht dieser Grundsätze kam die Kammer zu folgendem Schluss: Wenn eine Formulierung in einem erteilten Anspruch bei wörtlicher und isolierter Auslegung bewirkt, dass alle offenbarten Ausführungsformen aus dem Schutzbereich ausgeschlossen werden, sich aber aus dem Patent selbst eine Definition dieser Formulierung herleiten lässt, der zufolge die offenbarten Ausführungsformen (oder zumindest einige davon) unter den Anspruch fallen würden, so sollte der Schutzbereich bei der Beurteilung, ob die Erfordernisse des Art. 123 (3) EPÜ erfüllt sind, in der Regel so ausgelegt werden, dass er zumindest das umfasst, was gemäß dieser Definition – sofern sie angesichts

board noted that no evidence had been put forward by the opponents, and the board did not see any either, that the limitation of the genus of compounds covered by the formula in claim 1, which resulted from the excision of the seven specific compounds defined in the disclaimer, became relevant for establishing inventive step or sufficiency of disclosure. Accordingly, the disclaimers also met the conditions laid down in points 2.6 and 2.6.1 of the Reasons for the decision in G 1/03, and in the second paragraph of the Order of G 1/16. Concerning the aspect of validity of the priority right and novelty, see also chapter II.D.3.1.

3. Extension of the protection conferred

3.1 Article 123(3) EPC and Article 69 EPC

(CLB, II.E.2.3.1)

In **T 131/15** the narrow definition of the feature at issue in claim 1 of the granted patent, as advocated by the opponent (namely "opposite direction" interpreted in a precise geometrical sense), would have had the effect that none of the disclosed embodiments would have fallen within the scope of protection of the claim. However, the board highlighted that, in determining whether the requirements of Art. 123(3) EPC 1973 were met, it was not sufficient to look only at the claims in isolation. The approach to be followed was set out in G 2/88 (OJ EPO 1990, 93) with reference to Art. 69(1) EPC 1973 and its Protocol. In the light of these principles, the board came to the following conclusion: Where an expression in a granted claim, taken literally and in isolation, would have the effect of excluding all of the disclosed embodiments from the scope of protection, but where a definition of the expression may be derived from the patent itself which would locate (at least some of) the disclosed embodiments within the ambit of the claim, and provided this definition was not manifestly unreasonable, having regard to the normal meaning of the words used in the expression, then in judging compliance with the requirements of Art. 123(3) EPC, the scope of protection should normally be considered to include at least that which would fall

la chambre a en outre estimé que rien ne prouvait que les disclaimers apportaient une contribution technique ajoutant des éléments qui allaient au-delà du contenu de la demande telle que déposée. En particulier, la chambre a fait observer que les opposants n'avaient pas produit – et qu'elle ne constatait pas non plus – d'éléments prouvant que la limitation de l'éventail des composés couvert par la formule de la revendication 1, limitation qui résultait de l'exclusion des sept composés spécifiques définis dans le disclaimer, devenait pertinente pour établir l'activité inventive ou la suffisance de l'exposé. Par conséquent, les disclaimers remplissaient également les conditions exposées aux points 2.6 et 2.6.1 des motifs de la décision G 1/03 et au deuxième paragraphe du dispositif de la décision G 1/16. Concernant la question de la validité du droit de priorité et de la nouveauté, voir la section II.D.3.1.

3. Extension de la protection conférée

3.1 Article 123(3) CBE et article 69 CBE

(CLB, II.E.2.3.1)

Dans l'affaire **T 131/15**, la définition étroite de la caractéristique en cause dans la revendication 1 du brevet délivré, telle que défendue par l'opposant (à savoir l'interprétation de "direction opposée" dans un sens géométrique précis), aurait eu pour effet qu'aucun des modes de réalisation divulgués n'aurait été couvert par la revendication. Cependant, la chambre a souligné que, pour déterminer s'il est satisfait aux exigences de l'art. 123(3) CBE 1973, il ne suffit pas de considérer uniquement les revendications de manière isolée. L'approche à suivre a été exposée dans la décision G 2/88 (JO OEB 1990, 93), dans laquelle il est fait référence à cette fin à l'art. 69(1) CBE 1973 et à son protocole interprétatif. À la lumière de ces principes, la chambre est parvenue à la conclusion suivante : lorsqu'une expression figurant dans une revendication d'un brevet délivré, prise littéralement et isolément, aurait pour effet d'exclure tous les modes de réalisation divulgués de l'étendue de la protection, mais qu'il est possible de tirer du brevet lui-même une définition de cette expression en vertu de laquelle les modes de réalisation divulgués (ou au moins une partie d'entre eux) entreraient dans l'étendue de la protection conférée par la revendication, à condition que cette définition ne soit pas manifestement

der normalen Bedeutung der in der Formulierung verwendeten Worte nicht offensichtlich sinnwidrig ist – unter den Anspruch fallen würde (vorliegend also "ausgesendete und empfangene Strahlen folgen im Wesentlichen demselben Pfad, abgesehen von einer kleinen Abweichung, um der physischen Größe des Senders und des Empfängers Rechnung zu tragen").

within the terms of the claim understood according to this definition (namely "transmitted and received beams follow substantially the same path, with a small deviation to take account of the physical sizes of the transmitter and receiver").

dérisonnable au regard du sens normal des mots utilisés dans l'expression en question, il convient normalement, au moment de juger s'il est satisfait aux exigences de l'art. 123(3) CBE, de considérer l'étendue de la protection comme comprenant au moins ce qui serait couvert par les termes de la revendication telle qu'on l'entendrait selon cette définition (à savoir que les "rayons transmis et reçus suivent en substance le même chemin, avec une légère déviation pour tenir compte de la taille physique du transmetteur et du récepteur").

3.2 Streichung der Zeichnungen

(CLB, II.E.2.4.5)

In **T 1360/13** wies die Kammer den Hauptantrag des Beschwerdeführers (Patentinhabers) zurück, weil er gegen Art. 123 (2) EPÜ verstieß. Der Hauptantrag umfasste Zeichnungsblätter, die Teil des Patents in der erteilten Fassung waren. Diese waren gemäß R. 26 PCT in der internationalen Phase (Anmeldeamt: EPA) ausgetauscht worden. Zu klären war im vorliegenden Fall, ob die Streichung der Zeichnungen und der entsprechenden Verweise in der Beschreibung in mehreren Hilfsanträgen zu einer Erweiterung des Gegenstands und somit des Schutzzumfangs geführt hatten (Art. 123 (3) EPÜ). Bezug nehmend auf G 2/88 (ABL EPA 1990, 93) und Art. 69 EPÜ stellte die Kammer Folgendes fest: selbst wenn bei einer isolierten Betrachtung der Ansprüche eine Klarstellung nicht erforderlich scheint, kann doch nicht ausgeschlossen werden, dass zur Anspruchsauslegung, d. h. zur Bestimmung des Schutzzumfangs, die Beschreibung und die Zeichnungen benötigt werden. In der Regel ist das in einer Patentschrift verwendete Vokabular einheitlich und hängt vom technischen Gebiet der Erfindung sowie den persönlichen Präferenzen des Autors ab. Die Beschreibung und die Zeichnungen enthalten im Allgemeinen explizite oder implizite Definitionen von in den Ansprüchen verwendeten Begriffen, z. B. Erläuterungen zu den Funktionen der beanspruchten Merkmale oder den mit der Erfindung verfolgten Zielen. Sich ausschließlich auf den Wortlaut der Ansprüche zu konzentrieren, würde bedeuten, dass man mit Blick auf den Schutzzumfang die gesamte Beschreibung und die Zeichnungen der Patentschrift streichen könnte, womit man die Absichten des Erfinders vollständig ignorieren würde. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass etwaige in der Beschreibung und/oder den Zeich-

3.2 Replacement of drawings

(CLB, II.E.2.4.5)

In **T 1360/13** the board rejected the appellant's (proprietor's) main request as contrary to Art. 123(2) EPC. The main request contained the drawing sheets which were part of the patent as granted. These had been exchanged according to R. 26 PCT during the international phase (receiving Office: EPO). The question in the present case was whether the deletion of the drawings and references thereto in the descriptions in several auxiliary requests had a broadening effect on the extent of protection conferred (Art. 123(3) EPC). Referring to G 2/88 (OJ EPO 1990, 93) and Art. 69 EPC, the board held that even if, after the claims have been read taken alone, no clarification seemed necessary, it could not be excluded that the description and drawings were necessary to interpret the claims, i.e. to determine the extent of the protection conferred. As a rule, the vocabulary used in a patent was unitary and dependent on the technical field of the invention and on the writer's own preferences. The description and drawings generally included explicit or implicit definitions of terms used in the claims, e.g. explanations as to the functions of the claimed features, the aims to be achieved by the invention, etc. Concentrating exclusively on the wording of the claim would mean that from the point of view of the extent of protection, the whole description and the drawings of the patent could be deleted, in which case, the intentions of the inventor would be completely ignored. The board concluded that, in view of Art. 69(1) EPC, after grant, any information in the description and/or drawings of a patent directly related to a feature of a claim and potentially restricting its interpretation cannot be removed from the patent without infringing Art. 123(3) EPC. In the present case, the deletion of the drawings and any references to them in

3.2 Suppression des dessins

(CLB, II.E.2.4.5)

Dans l'affaire **T 1360/13**, la chambre a rejeté la requête principale du requérant (titulaire du brevet) au motif qu'elle ne satisfaisait pas à l'art. 123(2) CBE. La requête principale contenait les feuilles des dessins, qui faisaient partie du brevet tel que délivré. Celles-ci avaient été échangées conformément à la règle 26 PCT pendant la phase internationale (office récepteur : OEB). La question qui se posait dans la présente affaire était de savoir si la suppression des dessins et des références à ceux-ci dans la description dans plusieurs requêtes subsidiaires avait pour effet d'élargir l'étendue de la protection conférée (art. 123(3) CBE). Faisant référence à la décision G 2/88 (JO OEB 1990, 93) et à l'art. 69 CBE, la chambre a retenu que même si, après lecture des seules revendications, aucune clarification ne semblait nécessaire, il ne pouvait être exclu que la description et les dessins soient nécessaires pour interpréter les revendications, c'est-à-dire pour déterminer l'étendue de la protection conférée. En principe, la terminologie utilisée dans un brevet forme une unité et dépend du domaine technique de l'invention et des préférences du rédacteur. La description et les dessins comprennent généralement des définitions explicites ou implicites des termes utilisés dans les revendications, par ex. des explications concernant les fonctions des caractéristiques revendiquées, les objectifs à atteindre par l'invention, etc. Se concentrer exclusivement sur la formulation de la revendication signifierait que, du point de vue de l'étendue de la protection, l'intégralité de la description et les dessins du brevet pourraient être supprimés, auquel cas il serait passé totalement outre aux intentions de l'inventeur. La chambre a conclu qu'au regard de l'art. 69(1) CBE, il n'est pas possible, après que le brevet a été

nungen eines Patents enthaltene Informationen, die sich direkt auf ein Anspruchsmerkmal beziehen und dessen Auslegung potenziell einschränken, in Anbetracht des Art. 69 (1) EPÜ nach der Patenterteilung nicht ohne Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ aus der Patentschrift gestrichen werden können. Im vorliegenden Fall führte die Streichung der Zeichnungen und sämtlicher Verweise darauf in der Beschreibung nicht nur zu einer Verallgemeinerung der Lehre des Patents, sondern auch zu einer allgemeineren Auslegung des Anspruchs. Die Kammer machte einen Unterschied zwischen der vorliegenden Sache auf der einen und T 2259/09 und T 236/12 auf der anderen Seite.

3.3 Kategoriewechsel

(CLB, II.E.2.6.4)

T 1830/14 betraf die Umwandlung eines erteilten Verfahrensanspruchs in einen Vorrichtungsanspruch. Die Kammer verwies darauf, dass ein auf eine Vorrichtung gerichteter Anspruch absoluten Schutz für die definierte Vorrichtung gewährt und der Schutzbereich somit breiter ist als der eines Anspruchs, der auf ein Verfahren zur Herstellung oder auf eine Verwendung dieser Vorrichtung gerichtet ist. Im vorliegenden Fall war im Vorrichtungsanspruch des Hauptantrags gegenüber der im erteilten Anspruch 1 definierten Kühlvorrichtung ein Merkmal gestrichen worden. Nach Auffassung des Beschwerdeführers definierte der erteilte unabhängige Verfahrensanspruch 9 eine Kühlvorrichtung ohne das gestrichene Merkmal, sodass die Streichung des Merkmals den Schutzbereich nicht erweiterte. Die Kammer entschied jedoch mit Verweis auf die in T 82/93 (ABI. EPA 1996, 274) aufgestellten Grundsätze, dass im vorliegenden Fall in Anspruch 1 des Hauptantrags zwei Merkmale fehlten, die den Betrieb der Kühlvorrichtung gemäß dem erteilten Anspruch 9 definierten. Der durch den erteilten Anspruch 9 gewährte Schutz für die definierte Kühlvorrichtung beschränkte sich auf die Vorrichtung, wenn diese gemäß den fehlenden Merkmalen Wärme transferiert, d. h. in Betrieb ist. Der strittige Anspruch 1 definierte dieselbe Kühlvorrichtung wie der erteilte Anspruch 9, gewährte ihr jedoch absoluten Schutz unabhängig davon, ob sie in Betrieb ist oder nicht. Sein Schutzbereich war also breiter als der des erteilten Anspruchs 9, womit der Hauptantrag nicht die Erfordernisse des Art. 123 (3) EPÜ erfüllte. Die Kammer gab dem Hilfsantrag IV statt, da der Vorrichtungsanspruch hier auch die

the description led not only to a generalisation of the teaching of the patent but also to a more general interpretation of the claim. The board distinguished its case from T 2259/09 and T 236/12.

3.3 Change of claim category

(CLB, II.E.2.6.4)

T 1830/14 concerned the conversion of a granted method claim to a device claim. The board recalled that a claim directed to an apparatus provided absolute protection of the defined apparatus and, hence, its scope of protection was broader than the scope defined by a claim directed to a method of production or use of the same apparatus. In the case at issue, compared to the cooling apparatus defined in claim 1 as granted, in the apparatus claim 1 of the main request a feature had been deleted. The appellant argued that granted independent method claim 9 defined a cooling apparatus without the deleted feature and that, therefore, deleting this feature from the apparatus claim did not broaden the scope of protection. However, referring to the principles stated in T 82/93 (OJ EPO 1996, 274), the board observed that in the case in hand two features defining the operation of the cooling apparatus in claim 9 as granted were missing from claim 1 of the main request. The protection conferred by granted claim 9 to the defined cooling apparatus was limited to the apparatus when it was transferring heat according to the missing features, i.e. only when it was in operation. Claim 1 at issue defined the same cooling apparatus as granted claim 9, but conferred absolute protection to it, irrespectively of whether it was in operation or not. Hence, its scope of protection was broader than that of granted claim 9 and the main request did not fulfil the requirements of Art. 123(3) EPC. The board accepted auxiliary request IV, as the apparatus claim also contained the features defining the operation of the apparatus.

délivré, de supprimer de celui-ci, sans enfreindre l'art. 123(3) CBE, une information figurant dans la description et/ou les dessins de ce brevet qui concerne directement une caractéristique d'une revendication et restreint potentiellement son interprétation. Dans la présente affaire, la suppression des dessins et de toute référence à ceux-ci dans la description conduisait non seulement à une généralisation de l'enseignement du brevet, mais également à une interprétation plus générale de la revendication. La chambre a établi une distinction entre l'affaire dont elle était saisie et les affaires T 2259/09 et T 236/12.

3.3 Changement de catégorie

(CLB, II.E.2.6.4)

L'affaire **T 1830/14** portait sur la conversion d'une revendication de méthode d'un brevet délivré en une revendication de dispositif. La chambre a rappelé qu'une revendication portant sur un appareil offrait une protection absolue de l'appareil défini et que l'étendue de la protection conférée était donc plus large que celle définie par une revendication portant sur une méthode de production ou sur l'utilisation de ce même appareil. Dans l'affaire en question, une caractéristique avait été supprimée de la revendication d'appareil 1 selon la requête principale par rapport à l'appareil de refroidissement défini dans la revendication 1 du brevet délivré. Le requérant a fait valoir que la revendication de méthode indépendante 9 du brevet délivré définissait un appareil de refroidissement sans la caractéristique supprimée et que, par conséquent, la suppression de cette caractéristique dans la revendication d'appareil n'élargissait pas l'étendue de la protection. Cependant, faisant référence aux principes énoncés dans la décision T 82/93 (JO OEB 1996, 274), la chambre a fait observer qu'en l'espèce, deux caractéristiques définissant le fonctionnement de l'appareil de refroidissement dans la revendication 9 du brevet délivré n'étaient pas présentes dans la revendication 1 de la requête principale. La protection que la revendication 9 du brevet délivré conférait à l'appareil de refroidissement défini était limitée à l'appareil lorsqu'il transfère de la chaleur conformément aux caractéristiques manquantes, c'est-à-dire uniquement lorsqu'il est en marche. La revendication 1 en question définissait le même appareil de

Merkmale enthielt, die den Betrieb der Vorrichtung definierten.

F. Teilanmeldungen

1. Antrag auf Aufschiebung der Entscheidung über die frühere europäische Patentanmeldung

(CLB, II.F.3.1.4)

In **T 592/15** wies die Kammer den Antrag des Anmelders zurück, die Anmeldung so lange anhängig zu lassen, bis eine Teilanmeldung eingereicht wird. Sie fasste das Vorbringen des Beschwerdeführers als Antrag auf, den Erlass der Entscheidung über die Begründetheit der vorliegenden Beschwerde mindestens so lange zurückzustellen, bis der Beschwerdeführer eine Teilanmeldung eingereicht hat. Anträge und Handlungen, die eine Kammer zur Prüfung von Fragen außerhalb des betreffenden Beschwerdeverfahrens verpflichten, sind gemäß der Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht zulässig und können in dem jeweiligen Beschwerdeverfahren nicht in der Sache behandelt werden (T 502/02), so die Kammer. Vorliegend hätte der Antrag auf Verschiebung der Entscheidung über die Begründetheit der Beschwerde bis zur Einreichung einer Teilanmeldung die Kammer gezwungen, die etwaige Einreichung einer Teilanmeldung zu überprüfen und gegebenenfalls sogar die mündliche Verhandlung zu verschieben. Wie die Kammer betonte, lag die Frage, ob eine Teilanmeldung eingereicht wurde, außerhalb des betreffenden Beschwerdeverfahrens, zumal das durch die Teilanmeldung eingeleitete Verfahren grundsätzlich unabhängig vom Verfahren zur Stammanmeldung ablaufe (G 4/98, ABI. EPA 2001, 131). Als weiteres Argument, warum dem Antrag nicht stattgegeben wurde, führte die Kammer an, dass der Beschwerdeführer sonst die vollständige Kontrolle über die Dauer des Beschwerdeverfahrens bekäme und dieses ohne Ende verzögern könnte, wenn gar keine Teilanmeldung eingereicht werde.

F. Divisional applications

1. Request to postpone decision concerning the earlier European patent application

(CLB, II.F.3.1.4)

In **T 592/15** the board refused the applicant's request that the "application be maintained pending until [a] divisional application has been filed". The board understood the appellant's submissions to be a request that the board postpone the taking of the decision on the allowability of the appeal at hand until at least the appellant had filed a divisional application. The board observed that, according to the jurisprudence of the boards of appeal, requests and actions obliging a board to examine questions outside of the framework of the appeal concerned were not admissible and could not be dealt with in substance within such appeal proceedings (T 502/02). In the case at hand the request to postpone the taking of the decision on the allowability of the appeal until a divisional application had been filed would have required the board to investigate whether the appellant had indeed filed a divisional application and, as the case may be, to even postpone the oral proceedings. The board emphasised that the question of whether a divisional application has been filed was a question outside of the framework of the appeal proceedings at hand, in particular because the procedure concerning a divisional application and the procedure concerning the parent application are in principle independent (G 4/98, OJ EPO 2001, 131). As a further argument against granting the request, the board observed that the appellant would also gain complete control over the duration of the appeal proceedings, including the possibility of having them pending ad infinitum, if no divisional application was filed at all.

refroidissement que la revendication 9 du brevet délivré, mais lui conférerait une protection absolue, indépendamment de la question de savoir s'il était en marche ou à l'arrêt. Il en découlait que l'étendue de la protection selon la revendication 1 était plus large que celle selon la revendication 9 du brevet délivré, et que la requête principale ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 123(3) CBE. La chambre a accepté la requête subsidiaire IV, étant donné que la revendication d'appareil contenait également les caractéristiques définissant le fonctionnement de l'appareil.

F. Demandes divisionnaires

1. Requête en report de la décision concernant la demande de brevet européen antérieure

(CLB, II.F.3.1.4)

Dans l'affaire **T 592/15**, la chambre a rejeté la requête du requérant (demandeur) visant à ce que "la demande soit maintenue en instance jusqu'au dépôt d'une demande divisionnaire". La chambre a donc compris les moyens du requérant comme étant une requête visant à ce que la chambre sursoie à statuer sur le bien-fondé du recours en question au moins jusqu'à ce que le requérant ait déposé une demande divisionnaire. La chambre a fait observer que, conformément à la jurisprudence des chambres de recours, les requêtes et les actes obligeant une chambre à examiner des questions qui ne relèvent pas du recours ne sont pas admissibles et ne peuvent pas être traités quant au fond dans le cadre de la procédure de recours concernée (T 502/02). Dans l'affaire en question, la requête visant à surseoir à statuer sur le bien-fondé du recours jusqu'au dépôt d'une demande divisionnaire aurait obligé la chambre à vérifier que le requérant dépose bel et bien une demande divisionnaire, voire, le cas échéant, à reporter la procédure orale. La chambre a souligné que la question de savoir si une demande divisionnaire a été déposée ne relevait pas de la présente procédure de recours, en particulier parce que la procédure relative à une demande divisionnaire et la procédure relative à la demande principale sont en principe indépendantes (G 4/98, JO OEB 2001, 131). Comme argument supplémentaire pour ne pas faire droit à la requête, la chambre a fait observer que le requérant aurait également la maîtrise totale de la durée de la procédure de recours, en ayant notamment la possibilité de la suspendre indéfiniment,

2. Doppelpatentierung

2.1 Vorlageentscheidung

(CLB, II.F.5.)

In **T 318/14** legte die Kammer der Großen Beschwerdekammer gemäß Art. 112 (1) a) EPÜ folgende Rechtsfragen vor:

1. Kann eine europäische Patentanmeldung nach Art. 97 (2) EPÜ zurückgewiesen werden, wenn sie denselben Gegenstand beansprucht wie ein demselben Anmelder erteiltes europäisches Patent, das nicht zum Stand der Technik nach Art. 54 (2) und (3) EPÜ gehört?

2.1 Wenn die erste Frage bejaht wird, welches sind dann die Bedingungen für eine solche Zurückweisung, und gelten unterschiedliche Bedingungen je nachdem, ob die zu prüfende europäische Patentanmeldung

a) am Anmeldetag oder

b) als europäische Teilanmeldung (Art. 76 (1) EPÜ) zu oder

c) unter Inanspruchnahme der Priorität (Art. 88 EPÜ) einer europäischen Patentanmeldung eingereicht wurde, auf deren Grundlage demselben Anmelder ein europäisches Patent erteilt wurde?

2.2 Hat insbesondere im letztgenannten Fall ein Anmelder ein legitimes Interesse an der Erteilung eines Patents auf die (spätere) europäische Patentanmeldung, weil nach Art. 63 (1) EPÜ der Anmeldetag und nicht der Prioritätsag maßgeblich für die Berechnung der Laufzeit des europäischen Patents ist?

2.2 Derselbe beanspruchte Gegenstand

(CLB, II.F.5.2.)

In **T 2563/11** hatten die Beschwerdeführer geltend gemacht, dass trotz des identischen Wortlauts der unabhängigen Ansprüche des Stammpatents und der Teilanmeldung aufgrund der Unterschiede der jeweiligen Beschreibungen ein jeweils unterschiedlicher Schutzbereich nach Art. 69 EPÜ vorläge und daher das Verbot der Doppelpatentierung nicht greife. Die Kammer betonte aber, dass für das Doppelpatentierungsverbot darauf

2. Double patenting

2.1 Referral decision

(CLB, II.F.5.)

In **T 318/14** the board referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal in accordance with Art. 112(1)(a) EPC:

1. Can a European patent application be refused under Art. 97(2) EPC if it claims the same subject-matter as a European patent which was granted to the same applicant and does not form part of the state of the art pursuant to Art. 54(2) and (3) EPC?

2.1 If the answer to the first question is yes, what are the conditions for such a refusal, and are different conditions to be applied depending on whether the European patent application under examination was filed

a) on the same date as, or

b) as a European divisional application (Art. 76(1) EPC) in respect of, or

c) claiming the priority (Art. 88 EPC) in respect of a European patent application on the basis of which a European patent was granted to the same applicant?

2.2 In particular, in the last of these cases, does an applicant have a legitimate interest in the grant of a patent on the (subsequent) European patent application in view of the fact that the filing date and not the priority date is the relevant date for calculating the term of the European patent under Art. 63(1) EPC?

2.2 Same subject-matter claimed

(CLB, II.F.5.2.)

In **T 2563/11**, the appellants had contended that the prohibition on double patenting did not apply because, despite their identically worded independent claims, the parent patent and the divisional application had different descriptions and so each conferred a different extent of protection under Art. 69 EPC. The board observed, however, that the important point for the purposes of the prohibition on double patenting was whether the

si aucune demande divisionnaire n'est déposée.

2. Double protection par brevet

2.1 Décision de saisine

(CLB, II.F.5.)

Dans l'affaire **T 318/14**, la chambre a soumis à la Grande Chambre de recours les questions de droit suivantes en application de l'art. 112(1)a) CBE :

1. Une demande de brevet européen peut-elle être rejetée au titre de l'art. 97(2) CBE si elle revendique le même objet qu'un brevet européen qui a été délivré au même demandeur et n'est pas compris dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) et (3) CBE ?

2.1 S'il est répondu par l'affirmative à la première question, quelles sont les conditions d'un tel rejet et faut-il appliquer des conditions différentes suivant que la demande de brevet européen faisant l'objet de l'examen :

a) a été déposée à la même date qu'une demande de brevet européen sur la base de laquelle un brevet européen a été délivré au même demandeur,

b) a été déposée en tant que demande divisionnaire européenne (art. 76(1) CBE) relative à une telle demande, ou

c) revendique la priorité d'une telle demande (art. 88 CBE) ?

2.2 En particulier, dans ce dernier cas, un demandeur a-t-il un intérêt légitime à obtenir la délivrance d'un brevet sur la base de la demande de brevet européen (ultérieure) étant donné que la date déterminante pour calculer la durée du brevet européen en vertu de l'art. 63(1) CBE est la date de dépôt et non la date de priorité ?

2.2 Même objet revendiqué

(CLB, II.F.5.2.)

Dans l'affaire **T 2563/11**, les requérants avaient fait valoir que, bien que le texte des revendications indépendantes soit le même dans le brevet initial et dans la demande divisionnaire, en raison des différences entre les deux descriptions, l'étendue de la protection au sens de l'art. 69 CBE n'était pas identique, de sorte que l'interdiction de la double protection par brevet ne s'appliquait pas. La chambre a néanmoins souligné qu'en ce qui concerne l'interdiction de la

abzustellen sei, ob "derselbe Gegenstand" beansprucht werde. Dieser werde durch die Kategorie sowie die technischen Merkmale des Patentanspruchs definiert (Art. 84 EPÜ, R. 43 (1) EPÜ). Bei der Frage, ob der beanspruchte Gegenstand derselbe ist, sei folglich nicht auf die Beschreibung zurückzugreifen, insbesondere dann nicht, wenn die Patentansprüche aus sich heraus klar und verständlich seien (vgl. T 197/10). Hingegen werde der von einem europäischen Patent gewährte Schutzbereich zwar ebenfalls durch die Patentansprüche bestimmt, jedoch seien gemäß Art. 69 (1) EPÜ die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Vor diesem Hintergrund ergebe sich, dass der Schutzbereich des Patents breiter sein könne als der beanspruchte Gegenstand. Im konkreten Fall teilte die Kammer die Auffassung der Beschwerdeführer nicht, dass der beanspruchte Gegenstand des Anspruchs 1 der Teilanmeldung aufgrund der erheblichen Unterschiede zwischen den Beschreibungen breiter sei als der des Stammpatents.

"same subject-matter" was claimed. A claim's subject-matter was defined by its category and technical features (Art. 84 EPC and R. 43(1) EPC), so the description was irrelevant in establishing whether the same subject-matter was claimed, especially if the claims in question were anyway clear and understandable in themselves (see T 197/10). By contrast, while the claims were likewise the basis for determining the extent of protection conferred by a European patent, Art. 69(1) EPC provided that the description and drawings were to be used to interpret them for this purpose. This meant that the extent of protection conferred by the patent might be broader than the subject-matter claimed. In the case in hand, the board rejected the appellants' contention that, owing to the considerable differences between the descriptions, the subject-matter of claim 1 of the divisional application was broader than its equivalent in the parent application.

double protection par brevet, il fallait tenir compte du fait que "le même objet" soit revendiqué, celui-ci étant défini par la catégorie et les caractéristiques techniques de la revendication (art. 84 CBE, règle 43(1) CBE). Pour répondre à la question de savoir si l'objet revendiqué est le même, il ne faut donc pas faire appel à la description, en particulier si les revendications en elles-mêmes sont claires et compréhensibles (cf. T 197/10). En revanche, s'il est vrai que l'étendue de la protection conférée par un brevet européen est elle aussi déterminée par les revendications du brevet, l'art. 69(1) CBE dispose que la description et les dessins servent à interpréter les revendications. Il s'ensuit donc que l'étendue de la protection conférée par le brevet peut être plus large que l'objet revendiqué. En l'espèce, la chambre n'a pas partagé l'avis du requérant selon lequel, vu les différences importantes entre les descriptions, l'objet revendiqué dans la revendication 1 de la demande divisionnaire était plus large que celui qui était revendiqué dans la demande initiale.

III. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Grundsatz des Vertrauensschutzes

1. Kenntnis der relevanten Rechtsvorschriften und Rechtsprechung

(CLB, III.A.1.2.1)

In **T 590/18** vom 4. Juli 2018 stellte die Kammer Folgendes fest: Durch einen nach dem 1. Dezember 2017 in Papierform (EPA Form 1010) erteilten Abbuchungsauftrag kann die Zahlung der Beschwerdegebühr allenfalls dann bewirkt werden, wenn sich der Beschwerdeführer mit Erfolg darauf berufen kann, er habe in einem aktuellen Internetauftritt des Amtes noch nach Inkrafttreten der Änderung einen eindeutigen Hinweis auf die Möglichkeit der Zahlung der Beschwerdegebühren mittels des Formulars EPA-Form 1010 gefunden, auf die Richtigkeit dieses Hinweises vertrauen durfte und auch tatsächlich darauf vertraut hat. Ein solches Vertrauen wird nicht begründet durch das Auffinden der PDF-Version einer vor Inkrafttreten der Änderung publizierten Broschüre. Der Begründung schutzwürdigen Vertrauens steht die Kenntnis des Beschwerdeführers von der Änderung der Zahlungswege entgegen.

2. Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln

(CLB, III.A.3.)

In **T 703/19** war die Kammer der Auffassung, dass ein Benutzer des EPA darauf vertrauen darf, dass bei der Einreichung einer Beschwerde eine Plausibilitätskontrolle vorgenommen wird. In der Beschwerdeschrift hatte der Beschwerdeführer folgende Angabe gemacht: "Die Beschwerdegebühr wird hiermit via Online-Gebühreneinzahlung entrichtet". Auf dem Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen fanden sich Angaben bezüglich der Art der Gebühren, des zu zahlenden Betrags, nicht aber zur Zahlungsart. Zu letzterer war "nicht angegeben" aufgeführt. Die Angabe der Kontonummer fehlte. Die Kammer stellte fest, dass die fehlenden Angaben in deutlichem Widerspruch zur Intention standen, die Beschwerdegebühr zum Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerdeschrift zu entrichten. Dieser Mangel war in jedem Fall leicht erkennbar, da das Begleitschreiben sowie die Beschwerdeschrift eine sehr

III. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

A. The principle of the protection of legitimate expectations

1. Knowledge of the relevant legal provisions and the case law

(CLB, III.A.1.2.1)

In **T 590/18** of 4 July 2018 the board held that a debit order filed on paper (EPO Form 1010) after 1 December 2017 could at most be accepted as a valid payment of the appeal fee if the appellant could successfully claim to have seen still current information clearly indicating the option of paying this way on the EPO website after the entry into force of the change to fee payment methods, to have been entitled to entertain a legitimate expectation as to that information's accuracy, and indeed to have acted in reliance on it. Finding a PDF version of a brochure published before the change's entry into force was not sufficient to establish such a legitimate expectation, especially when the appellant had anyway known about the change.

2. Obligation to draw attention to easily remediable deficiencies

(CLB, III.A.3.)

In **T 703/19** the board considered that EPO users could legitimately expect a plausibility check to be carried out on the filing of an appeal. On filing its notice of appeal, the appellant had stated in it that the appeal fee had thereby been paid via the Online Fee Payment service. The letter accompanying subsequently filed items, however, contained information on the kind of fees and the amount payable but nothing on the method of payment, for which "not specified" appeared. The bank account number was missing too. The board considered that this lack of information was clearly at odds with the stated intention of paying the appeal fee on filing notice of appeal. The deficiency had at any rate been readily identifiable as both the accompanying letter and the notice of appeal had contained very little information.

III. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE DEVANT L'OEB

A. Principe de protection de la confiance légitime

1. Connaissance des dispositions juridiques pertinentes et de la jurisprudence

(CLB, III.A.1.2.1)

Dans l'affaire **T 590/18** du 4 juillet 2018, la chambre a constaté ce qui suit : un ordre de débit donné sur papier (formulaire OEB 1010) après le 1^{er} décembre 2017 peut tout au plus donner lieu au paiement de la taxe de recours si le requérant peut se prévaloir avec succès du fait qu'il a trouvé sur le site Internet actuel de l'Office, même après l'entrée en vigueur de la modification, une indication claire de la possibilité de payer les taxes de recours au moyen du formulaire OEB 1010, qu'il pouvait se fier à l'exactitude de cette indication et qu'il s'y est aussi effectivement fié. Cette confiance n'est pas justifiée par la découverte de la version PDF d'une brochure publiée avant l'entrée en vigueur de la modification. Le fait que le requérant ait eu connaissance de la modification des modes de paiement s'oppose à l'argument de confiance légitime.

2. Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié

(CLB, III.A.3.)

Dans l'affaire **T 703/19**, la chambre a estimé qu'un utilisateur de l'OEB peut légitimement s'attendre à ce qu'un contrôle de plausibilité soit effectué au moment de l'introduction de son recours. Dans l'acte de recours, le requérant avait indiqué : "la taxe de recours est acquittée par la présente via le paiement en ligne". La lettre d'accompagnement relative à des pièces produites ultérieurement contenait des indications sur les types de taxes, le montant à payer, mais pas sur le mode de paiement, qui était marqué "non renseigné". Le numéro de compte n'était pas précisé. La chambre a estimé que l'absence de ces informations était en contradiction flagrante avec l'intention de payer la taxe de recours à la date de dépôt de l'acte de recours. Cette irrégularité était en tout état de cause facilement identifiable, puisque la lettre d'accompagnement et l'acte de recours

begrenzte Anzahl von Informationen enthielten.

Überdies stellte die Kammer fest: Die Tatsache, dass die Zahlung der Beschwerdegebühr als solches in den Zuständigkeitsbereich des Beschwerdeführers fällt, bedeutet nicht, dass alle damit verbundenen Teilaspekte notwendigerweise auch davon betroffen sind. Denn wäre dies der Fall, so wäre die Große Beschwerdekammer in G 2/97 (ABl. EPA 1999, 123) in einem hypothetischen Beispiel nicht zum Schluss gekommen, dass die Kammer den Beschwerdeführer auf einen fehlenden Scheck hätte aufmerksam machen sollen. Vielmehr ging es bei diesem Beispiel nach Ansicht der Kammer darum, dass die klar erkennbare Absicht, eine Verfahrenshandlung mit Einreichen der Beschwerdeschrift vorzunehmen (Zahlung der Beschwerdegebühr), im Widerspruch zur faktisch erfolgten Handlung steht und dies leicht erkennbar ist. Beides war im vorliegenden Fall gegeben.

Der Beschwerdeführer konnte daher erwarten, dass er auf die fehlenden Angaben unter der Rubrik "Zahlungsart" hingewiesen würde, was es ihm in Hinblick auf die über einen Monat vor Fristende erfolgte Einreichung der Beschwerde erlaubt hätte, die Beschwerdegebühr fristgerecht zu entrichten. Die Kammer betrachtete die Beschwerdegebühr als rechtzeitig entrichtet und die Beschwerde galt als eingelegt.

B. Rechtliches Gehör

1. Aus der Entscheidung muss nachweislich erkennbar sein, dass das Vorbringen gehört und berücksichtigt wurde

(CLB, III.B.2.4.2)

In **T 655/13** entschied die Kammer, die Prüfungsabteilung müsse eine Übersetzung zumindest der ihrer Argumentation zugrunde liegenden längeren Passage aus D1 vorlegen oder diese Passage so eindeutig wie möglich angeben, damit die Beschwerdeführer (und ggf. die Kammer) nachvollziehen und überprüfen können, ob die Prüfungsabteilung ihre Eingaben berücksichtigt und somit ihr rechtliches Gehör gewährt hat.

The board also held that, although it was the appellant's own responsibility actually to pay the appeal fee, the same did not necessarily go for all related aspects of the process. Were that so, the Enlarged Board would not have concluded in G 2/97 (OJ EPO 1999, 123) that, in the hypothetical example given there, the board ought to have drawn the appellant's attention to a missing cheque. In the board's view, the point of that example had instead been to illustrate a situation where a clearly identifiable intention to perform a procedural act on filing notice of appeal (payment of the appeal fee) was at odds with what had actually been done and this discrepancy was readily identifiable. Both these conditions were met in the case in hand.

It had thus been legitimate for the appellant to expect that it would have been alerted to the missing information under the heading "Method of payment", which, since it had filed notice of appeal more than a month before the end of the period available, would have enabled it to pay the appeal fee in time. The board regarded the fee as having been paid in time and deemed the appeal to have been filed.

B. Right to be heard

1. Decision must demonstrably show that arguments were heard and considered

(CLB, III.B.2.4.2)

In **T 655/13** the board held that the examining division would need to provide the translation of at least the referenced larger section of document D1 on which it based its reasoning, or identify the relevant passage as clearly as possible, to enable the appellants (and if necessary the board) to understand and verify whether the examining division had taken their arguments into account, thereby respecting their right to be heard.

ne containeden qu'un nombre très limité d'informations.

La chambre a en outre déclaré que si le paiement de la taxe de recours, en tant que tel, relève de la responsabilité du requérant, cela n'est pas nécessairement vrai de chacun des aspects partiels qui s'y rapportent. En effet, si tel était le cas, la Grande Chambre de recours, dans sa décision G 2/97 (JO OEB 1999, 123), ne serait pas parvenue à la conclusion que, dans un exemple fictif, la chambre aurait dû attirer l'attention du requérant sur l'absence de chèque. De l'avis de la chambre, cet exemple servait avant tout à montrer que l'intention manifeste d'accomplir un acte de procédure (paiement de la taxe de recours) au moment du dépôt de l'acte de recours était en contradiction avec l'acte effectivement accompli, et qu'il était facile de s'en apercevoir. Dans la présente espèce, ces deux critères étaient remplis.

Le requérant pouvait donc légitimement s'attendre à être informé de l'absence de certaines indications dans la rubrique "mode de paiement", ce qui lui aurait permis d'acquitter la taxe de recours dans les délais, étant donné que ledit recours avait été formé plus d'un mois avant l'expiration du délai. La chambre a donc considéré que la taxe de recours avait été payée dans les délais, si bien que le recours était réputé formé.

B. Droit d'être entendu

1. Il doit ressortir clairement de la décision que les arguments ont été entendus et pris en considération

(CLB, III.B.2.4.2)

Dans l'affaire **T 655/13**, la chambre a estimé que la division d'examen devait produire une traduction à tout le moins du long passage du document D1 auquel elle avait renvoyé et sur lequel elle avait fondé son argumentation, ou qu'elle devait mentionner le plus clairement possible le passage pertinent, afin de permettre aux requérants (et si nécessaire à la chambre) de comprendre et de vérifier si la division d'examen avait tenu compte de leurs arguments et, ce faisant, respecté leur droit d'être entendu.

2. Keine Verpflichtung, jedes einzelne Argument aufzugreifen

(CLB, III.B.2.4.3)

In **T 448/16** hatte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) eine Rüge nach R. 106 EPÜ erhoben und im Wesentlichen geltend gemacht, dass die Kammer ihm hätte mitteilen müssen, welche Merkmale in den verschiedenen Fassungen der Hilfsanträge jeweils fehlten. Dann hätte er entweder geeignete Argumente zugunsten existierender Anträge vorbringen oder einen neuen Antrag formulieren können, mit dem sich das Problem der unzulässigen Erweiterung hätte beseitigen lassen. Die Kammer wandte die ständige Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer an. Hätte sie, nachdem die Angelegenheit ausgiebig mit den Parteien erörtert worden war, dem Beschwerdeführer genau mitgeteilt, welche besonderen Merkmale in Anspruch 1 in einer beliebigen Fassung fehlten, sodass der Beschwerdeführer (Patentinhaber) geeignete Gegenargumente formulieren oder einen zweckmäßig angepassten weiteren Antrag hätte einreichen können, so hätte dies die Sache des Beschwerdeführers zum Nachteil der Beschwerdegegner (Einsprechenden) begünstigt. Die Kammer befand, dass ein solches Vorgehen die Neutralitätspflicht verletzt hätte, weshalb es ihr untersagt sei, so zu handeln. Folglich wies sie die Rüge des Beschwerdeführers zurück und befand, dass sein Anspruch auf rechtliches Gehör nicht verletzt war.

3. Erfordernis einer Zustimmung des Anmelders zu einer Textfassung

(CLB, III.B.3.3.)

In **T 1227/14** trug der Beschwerdeführer I (Patentinhaber) vor, dass er nicht, wie in der Niederschrift über die mündliche Verhandlung festgehalten, die Anpassung der Beschreibung an die Einspruchsabteilung übertragen habe. Vielmehr habe er für die Anpassung der Beschreibung die Überleitung ins schriftliche Verfahren beantragt, was nicht in der Niederschrift vermerkt war. Er hatte jedoch keinen Antrag auf Korrektur der Niederschrift durch die Einspruchsabteilung gestellt. Allerdings hatte die Einspruchsabteilung die angefochtene Zwischenentscheidung über die Fassung, in der das einspruchsbehaftete Patent aufrechterhalten werden kann, erlassen, ohne diese Fassung, einschließlich der von ihr angepassten Beschreibung, vorher dem Patentinhaber vorzulegen. Damit hat sie den in Art. 113 (2) EPÜ verankerten Grundsatz des rechtlichen Gehörs

2. No obligation to address each and every argument

(CLB, III.B.2.4.3)

In **T 448/16** the appellant (patent proprietor) raised an objection under R. 106 EPC, the core of which was that the board should have indicated to the appellant what features were missing in the various versions of the auxiliary requests. This would have allowed the appellant either to provide suitable arguments in favour of existing requests or formulate a new request that could have overcome the problem of added subject-matter. The board applied the established jurisprudence of the Enlarged Board of Appeal. It found that had it, after having discussed the issue exhaustively with the parties, then indicated to the appellant precisely which specific features were missing from claim 1 in any of its versions so that the appellant-proprietor could compose suitable counter-arguments or file a suitably adapted further request, this would have favoured the appellant's case over that of the respondents (opponents). The board stated that such a course of action would have compromised its duty to remain neutral, and thus the board saw itself as prohibited from so doing. The board thus dismissed the appellant's objection and considered that its right to be heard had not been violated.

3. The requirement of a text agreed by the applicant

(CLB, III.B.3.3.)

In **T 1227/14** the appellant I (patent proprietor) submitted that, contrary to what was indicated in the minutes of the oral proceedings, it had not delegated the adaptation of the description to the opposition division. It had instead requested a return to written proceedings for the adaptation of the description, but that had been omitted from the minutes. In spite of this, it had not requested the correction of that omission by the opposition division. The opposition division, however, had issued the impugned interlocutory decision on the text in which the opposed patent could be maintained without first submitting that text – containing the division's adapted description – to the patent proprietor. It had thus violated the principle of the right to be heard laid down in Art. 113(2) EPC. Even and especially where adaptation of the description is

2. Aucune obligation de traiter chacun des arguments présentés

(CLB, III.B.2.4.3)

Dans l'affaire **T 448/16**, le requérant (titulaire du brevet) a soulevé une objection en application de la règle 106 CBE, qui consistait essentiellement à dire que la chambre aurait dû lui indiquer quelles caractéristiques faisaient défaut dans les diverses versions des requêtes subsidiaires. Cela lui aurait permis soit de présenter des arguments pertinents à l'appui des requêtes existantes, soit de formuler une nouvelle requête qui aurait remédié au problème des éléments ajoutés. La chambre a appliqué la jurisprudence constante de la Grande Chambre de recours. Elle a estimé qu'elle aurait favorisé la cause du requérant aux dépens de celle des intimés (opposants) si, après avoir discuté de manière circonstanciée de la question en cause avec les parties, elle avait précisément signalé au requérant quelles caractéristiques concrètes manquaient dans l'une quelconque des versions de la revendication 1, afin qu'il puisse répondre par des arguments pertinents ou présenter une nouvelle requête dûment adaptée. La chambre a estimé qu'une telle manière de procéder aurait préjudicié à son obligation de neutralité et lui était donc interdite. Elle a par conséquent rejeté l'objection du requérant et considéré que le droit de celui-ci d'être entendu n'avait pas été enfreint.

3. Exigence d'un texte approuvé par le demandeur

(CLB, III.B.3.3.)

Dans l'affaire **T 1227/14**, le requérant I (titulaire du brevet) a avancé que contrairement à ce qui avait été consigné au procès-verbal de la procédure orale, il n'avait pas chargé la division d'opposition d'adapter la description, mais avait demandé de passer à la procédure écrite aux fins de cette adaptation, ce qui n'était pas mentionné dans le procès-verbal. Il n'avait toutefois pas demandé à la division d'opposition de corriger le procès-verbal. La division d'opposition avait quant à elle rendu la décision intermédiaire contestée concernant le texte dans lequel le brevet frappé d'opposition pouvait être maintenu, sans soumettre au préalable cette version, y compris la description adaptée par ses soins, au titulaire du brevet. Ce faisant, la division d'opposition a enfreint le principe ancré à l'art. 113(2) CBE du droit d'être

verletzt. Auch und gerade in dem Fall, dass die Anpassung der Beschreibung an ein Organ des EPA übertragen wird, kann es von dieser Verpflichtung nicht entbunden werden.

In **T 861/16** verwies die Kammer darauf, dass nirgendwo – weder in der Niederschrift noch in der Entscheidung – vermerkt war, dass der Patentinhaber sein Einverständnis mit der geänderten Fassung erklärt hatte. Auch blieb der Beschwerdegegner (Einsprechende) einen Beweis schuldig, dass der Patentinhaber einer vor der Entscheidung der Einspruchsabteilung präsentierten Fassung ausdrücklich zugestimmt hatte. Die Kammer erklärte, dass der Grundsatz "Qui tacet consentire videtur" nicht im EPÜ verankert ist und es daher nicht ausreicht, den Patentinhaber zu fragen, ob er sich zu den von der Einspruchsabteilung vorgeschlagenen Änderungen in der Beschreibung äußern wolle. Die Einspruchsabteilung hat sicherzustellen, dass der Patentinhaber sein Einverständnis erklärt. Mangels eines solchen Einverständnisses des Patentinhabers mit der aufrechterhaltenen Fassung entschied die Kammer, dass das Verfahren vor der Einspruchsabteilung mit einem wesentlichen Verfahrensfehler behaftet war (Art. 113 (2) EPÜ).

C. Mündliche Verhandlung

1. Recht auf mündliche Verhandlung im Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren

(CLB, III.C.2.1.)

In **G 2/19** entschied die Große Beschwerdekammer, dass die Vorlagefrage 1 unzulässig war. Im Hinblick darauf formulierte die Große Beschwerdekammer die Vorlagefragen 2 und 3 wie folgt um:

2. Ist das Recht gemäß Art. 116 EPÜ auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingeschränkt, wenn ein Dritter im Sinne von Art. 115 EPÜ gegen den Patenterteilungsbeschluss "Beschwerde" einlegt und dies damit rechtfertigt, im Rahmen des EPÜ sei kein alternativer Rechtsbehelf gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung gegeben, seine Einwendungen betreffend die angebliche Verletzung von Art. 84 EPÜ nicht zu berücksichtigen?

3. Kann eine Beschwerdekammer ohne Verletzung von Art. 113 (1) und Art. 116 (1) EPÜ die mündliche Verhandlung in Haar durchführen, wenn

delegated to an EPO department, there is no scope for releasing it from this obligation.

The board in **T 861/16** noted that there was no mention anywhere, in either the minutes or the decision, that the patent proprietor had approved the amended text. Nor had the respondent (opponent) offered any evidence that the patent proprietor had explicitly approved a text submitted before the opposition division's decision. The board held that since the principle of tacit acceptance (qui tacet consentire videtur) was not established in the EPC, it was not enough to ask the patent proprietor if it wished to comment on the amendments to the description carried out by the opposition division. The opposition division had to ensure that the patent proprietor had given its agreement. The board held that in the absence of the patent proprietor's approval of the version as maintained, the proceedings before the opposition division were vitiated by a substantial procedural violation (Art. 113(2) EPC).

C. Oral proceedings

1. Right to oral proceedings in examination, opposition and appeal proceedings

(CLB, III.C.2.1.)

In **G 2/19** the Enlarged Board of Appeal decided that the first referred question was inadmissible and, as a result, reworded the second and third referred questions as follows:

2. Is the right to oral proceedings under Art. 116 EPC before a board of appeal limited where a third party within the meaning of Art. 115 EPC files an "appeal" against the grant of a patent, relying on the argument that there is no alternative legal remedy under the EPC against the examining division's decision to disregard its observations concerning an alleged infringement of Art. 84 EPC?

3. Can a board of appeal hold oral proceedings in Haar without infringing Art. 113(1) and 116(1) EPC if it has

entendu. Même dans le cas où une instance de l'Office européen des brevets est chargée d'adapter la description, elle n'est pas libérée de l'obligation de soumettre le texte à l'approbation du titulaire du brevet.

Dans l'affaire **T 861/16**, la chambre a noté que nulle part, ni dans le procès-verbal ni dans la décision, était indiqué que le titulaire aurait donné son accord sur le texte modifié. De plus, l'intimé (l'opposant) ne présentait aucun fait démontrant que le titulaire avait donné son consentement explicite à un texte présenté préalablement à la décision de la division d'opposition. La chambre a estimé que le principe "qui tacet consentire videtur" n'étant pas établi dans la CBE, il ne suffit pas de demander au titulaire s'il souhaite s'exprimer sur des modifications de la description préparée par la division d'opposition. La division d'opposition doit s'assurer que le titulaire donne son accord. La chambre a estimé que faute d'un accord de la part du titulaire concernant la version maintenue, la procédure devant la division d'opposition était entachée d'un vice majeur de procédure (art. 113(2) CBE).

C. Procédure orale

1. Droit à une procédure orale au stade de l'examen, de l'opposition et du recours

(CLB, III.C.2.1.)

Dans la décision **G 2/19**, la Grande Chambre de recours a jugé irrecevable la première question soumise. En conséquence, elle a reformulé les deuxième et troisième questions soumises comme suit :

2. Le droit à la tenue d'une procédure orale, tel que prévu par l'art. 116 CBE, devant une chambre de recours est-il limité si un tiers au sens de l'art. 115 CBE forme un "recours" contre la décision de délivrer le brevet et qu'il fait valoir, pour justifier son recours, que la CBE ne prévoit aucun autre moyen de recours contre une décision de la division d'examen de ne pas tenir compte de ses observations concernant une violation alléguée de l'art. 84 CBE ?

3. Une chambre de recours peut-elle tenir la procédure orale à Haar sans enfreindre les art. 113(1) et 116(1) CBE

eine Verlegung der Verhandlung nach München beantragt wird?

Hinsichtlich der Vorlagefrage 2 wies die Große Beschwerdekammer darauf hin, dass in Art. 116 (1) Satz 1 EPÜ ganz allgemein bestimmt ist, dass eine mündliche Verhandlung stattfindet, wenn ein Beteiligter dies beantragt. Die vorliegende Kammer hatte angenommen, der Dritte sei durch Einlegung seiner Beschwerde zum Beteiligten des Beschwerdeverfahrens geworden und könne demgemäß die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verlangen (T 831/17).

Die Große Beschwerdekammer stellte fest, dass diese Sichtweise zu kurz greift, indem sie für das Tatbestandsmerkmal der Beteiligtenstellung isoliert auf die Beteiligung am Beschwerdeverfahren abstellt. Bei verständiger Auslegung zwingt Art. 116 (1) Satz 1 EPÜ nicht zu einem derartigen prozessualen Automatismus. Vielmehr lässt die Regelung Ausnahmen zu. Die Vielfalt im Anwendungsbereich von Art. 116 (1) Satz 1 EPÜ spricht dagegen, dieser Vorschrift gleichsam Absolutheitscharakter beizulegen. Die Norm ist vom Konventionsgeber ersichtlich als Grundsatzregelung für die typischen Fallgestaltungen gedacht, mit denen die Verfahrensorgane des EPA in ihrer täglichen Praxis konfrontiert sind. Ausnahmen vom Grundsatz sind aber nicht ausgeschlossen, wenn die Anwendung aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls sinnwidrig wäre. Art. 116 (1) Satz 1 EPÜ ist vielmehr dahin einschränkend auszulegen, dass die bloße formale Position als faktischer Beteiligter am Beschwerdeverfahren nicht ausreicht, um die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verlangen zu können, wenn der Petent nicht zur Beschwerdeeinlegung befugt ist, weil er im Rechtsinne nicht am vorangegangenen Verfahren beteiligt war oder wenn er einen der Beschwerde nicht zugänglichen Gegenstand verfolgt.

Hinsichtlich der Vorlagefrage 3 wies die Große Beschwerdekammer darauf hin, dass die Tatsache, dass die Kammern ihre rechtsprechende Tätigkeit zurzeit am Standort Haar ausüben, auf Organisationsakte zurückgeht, die die dazu berufenen Organe der EPO im Rahmen ihrer Zuständigkeiten beschlossen und vorgenommen hatten. Bezüglich des Einwands, die Verlagerung der Beschwerdekammern nach Haar befinde sich nicht in Einklang mit den Bestimmungen des EPÜ, sei insoweit also gewissermaßen rechtswidrig, stellte die Große Beschwerdekammer Folgendes fest: Dieser Einwand betraf für sich

been requested that they be held in Munich instead?

As regards question 2, the Enlarged Board observed that Art. 116(1), first sentence, EPC provided very generally that oral proceedings were to take place if so requested by any party to the proceedings. The referring board had assumed that a third party's filing of an appeal had made it a party to the appeal proceedings and that it was therefore entitled to require that oral proceedings be held (T 831/17).

The Enlarged Board considered this view too simplistic in that it took this involvement in appeal proceedings as the sole basis for establishing the required party status. On a reasonable interpretation, however, Art. 116(1), first sentence, EPC did not dictate such an automatic procedural outcome but rather allowed for exceptions. Given the variety in the scope of that provision's application, its nature could not be considered so, as it were, absolute. The legislator had clearly intended it to serve as a basic rule governing the typical cases facing EPO departments in their everyday practice but it could not be ruled out that exceptions to this basic rule might be made where its application would make no sense in the specific circumstances of an individual case. Instead, Art. 116(1), first sentence, EPC was to be interpreted narrowly, such that a purely formal position as de facto party to appeal proceedings was not enough to confer a right to require that oral proceedings be held if the person requesting them had no standing to appeal, because they had not been a party to the foregoing proceedings in the legal sense, or if the grievance they invoked was not appealable.

As regards question 3, the Enlarged Board observed that the fact that the boards currently performed their judicial function in Haar was the result of organisational acts adopted and implemented by the mandated organs of the European Patent Organisation in exercise of their powers. As to the objection that the boards' move to Haar had been contrary to the EPC's provisions and so to a certain extent unlawful, it found that this did not per se fall within the boards' jurisdiction. Their duty under the EPC was to contribute to performance of the EPO's task of granting patents (Art. 4(3) EPC) by exercising judicial powers (Art. 23

s'il est demandé que cette procédure soit déplacée à Munich ?

S'agissant de la question n° 2 de la saisine, la Grande Chambre de recours a fait observer que l'art. 116(1), première phrase CBE prévoit, de manière très générale, qu'il est recouru à la procédure orale sur requête d'une partie à la procédure. La chambre à l'origine de la saisine était partie du principe que le tiers était devenu, en formant son recours, partie à la procédure de recours et qu'il pouvait donc exiger la tenue d'une procédure orale (T 831/17).

La Grande Chambre de recours a constaté que ce point de vue est réducteur, puisqu'il fonde l'élément constitutif de la qualité de partie sur la seule qualité de partie à la procédure de recours. Raisonnablement interprété, l'art. 116(1), première phrase CBE n'impose pas un tel automatisme procédural, mais tolère au contraire des exceptions. La grande diversité de champs d'application s'oppose ce que l'on attribue un caractère absolu à l'art. 116(1), première phrase CBE. À l'évidence, cette disposition a été conçue par le législateur en tant que principe directeur pour les cas de figure standard auxquels les instances procédurales de l'OEB sont confrontées au quotidien. Des exceptions à ce principe ne sont toutefois pas exclues dans les cas où son application serait absurde au regard des circonstances particulières de l'affaire en question. Il convient plutôt de retenir une interprétation restrictive de l'art. 116(1), première phrase CBE, selon laquelle le fait d'avoir, sur un plan purement formel, la qualité de partie de facto à la procédure de recours ne suffit pas pour exiger la tenue d'une procédure orale si l'auteur de la requête n'est pas admis à former un recours, puisqu'il n'était pas partie au sens juridique à la procédure précédente, ou s'il invoque un motif qui n'est pas susceptible de recours.

S'agissant de la question n° 3 de la saisine, la Grande Chambre de recours a indiqué que le fait que les chambres exercent actuellement leurs fonctions à Haar résulte d'actes d'ordre organisationnel que les organes de l'Organisation européenne des brevets mandatés à cette fin ont adoptés et mis en œuvre dans le cadre de leurs attributions. Concernant l'objection selon laquelle le transfert des chambres de recours à Haar n'est pas conforme aux dispositions de la CBE et est donc, dans une certaine mesure, irrégulier, la Grande Chambre de recours a retenu que cette objection n'était pas en soi du ressort des chambres de recours.

genommen nicht die Jurisdiktion der Kammern. Ihnen obliegt nach dem EPÜ, an der Erfüllung der dem EPA übertragenen Aufgabe, europäische Patente zu erteilen (Art. 4 (3) EPÜ), durch Ausübung der rechtsprechenden Gewalt mitzuwirken (Art. 23 EPÜ). Die Überprüfung einer statusbezogenen Frage wie der, ob der Standort der Beschwerdekammern in Haar in Einklang mit den objektiv institutionellen Bestimmungen des EPÜ gewählt ist, betrifft dies zumindest nicht unmittelbar. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens nach Art. 106 ff. EPÜ kann sie deshalb allenfalls im Zusammenhang mit der Frage sein, ob geschützte oder schützenswerte subjektive Rechtspositionen eines Verfahrensbeteiligten bei der Wahrnehmung seiner Rechte vor der Kammer durch die Verlagerung ihres Standorts nach Haar beeinträchtigt werden können. Dies war jedoch vorliegend nicht der Fall.

Die Große Beschwerdekammer entschied:

1. Ein Dritter im Sinne von Art. 115 EPÜ, der gegen die Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents Beschwerde eingelegt hat, hat keinen Anspruch darauf, dass vor einer Beschwerdekammer des EPA mündlich über sein Begehren verhandelt wird, zur Beseitigung vermeintlich undeutlicher Patentansprüche (Art. 84 EPÜ) des europäischen Patents den erneuten Eintritt in das Prüfungsverfahren anzuordnen.

Eine solchermaßen eingelegte Beschwerde entfaltet keine aufschiebende Wirkung.

2. Mündliche Verhandlungen der Beschwerdekammern an deren Standort in Haar verstoßen nicht gegen die Art. 113 (1) und 116 (1) EPÜ.

2. Vorbereitung der mündlichen Verhandlung – Festsetzung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung

(CLB, III.C.6.1.)

In **T 447/13** hat die Prüfungsabteilung einen Antrag auf Verlegung der mündlichen Verhandlung zurückgewiesen. Die Kammer kam zu folgendem Schluss: Weist die Prüfungsabteilung einen Antrag auf Verlegung der mündlichen Verhandlung mit der Begründung zurück, dass er nicht ausreichend begründet war, dann sollte sie in ihrer Entscheidung klar angeben, was hätte vorgebracht oder erläutert werden müssen. Außerdem befand die Kammer, dass "schwere Erkrankung" im Kontext der Entscheidung über einen Antrag auf Verlegung der münd-

EPC). That did not include, at least not directly, reviewing an organisational matter such as whether choosing to locate the boards in Haar was in keeping with the objective institutional provisions of the EPC. At best, such a matter could be reviewed in appeal proceedings under Art. 106 et seq. EPC in the context of whether the boards' move to Haar was liable to impair the protected or protectable subjective standing of a party to proceedings to exercise its rights before them. That was not in issue here, however.

The Enlarged Board held:

1. A third party within the meaning of Art. 115 EPC who has filed an appeal against a decision to grant a European patent has no right to have its request for an order that examination proceedings in respect of the European patent be reopened for the purpose of removing allegedly unclear claims (Art. 84 EPC) heard at oral proceedings before an EPO board of appeal.

An appeal filed in such a way has no suspensive effect.

2. Oral proceedings before the boards of appeal at their site in Haar do not infringe Art. 113(1) and 116(1) EPC.

2. Preparation of oral proceedings – fixing or changing the date for oral proceedings

(CLB, III.C.6.1.)

In case **T 447/13** the examining division had refused a request for postponement of oral proceedings. The board concluded that where a request for postponement of oral proceedings is refused on the ground that the request was not sufficiently substantiated, the decision of the examining division should state in clear terms what should have been submitted or explained. Furthermore, the board held that, for the purposes of deciding whether to grant a request for postponement of oral proceedings on grounds of illness, "serious illness" means an illness which

Conformément à la CBE, il incombe à celles-ci, par l'exercice du pouvoir de nature juridictionnelle (art. 23 CBE), de concourir à l'exécution de la tâche confiée à l'OEB, qui consiste à délivrer des brevets européens (art. 4(3) CBE). L'examen d'une question juridique comme celle de savoir si le choix du site des chambres de recours à Haar est conforme aux dispositions institutionnelles objectives de la CBE ne relève pas à tout le moins directement de cette compétence. Un tel examen peut donc, dans le meilleur des cas, faire l'objet d'une procédure de recours au titre des art. 106 et suivants CBE s'il est rattaché à la question de savoir si le transfert du site de la chambre de recours à Haar est susceptible de préjudicier à la position juridique subjective – protégée ou à protéger – d'une partie à la procédure qui exerce ses droits devant la chambre. Cela n'était toutefois pas le cas en l'espèce.

La Grande Chambre de recours a statué comme suit :

1. Un tiers au sens de l'art. 115 CBE, qui a formé un recours contre la décision de délivrer un brevet européen, n'a aucun droit à ce qu'une procédure orale ait lieu devant une chambre de recours de l'OEB concernant sa demande de rouvrir la procédure d'examen afin de remédier à un prétendu manque de clarté des revendications du brevet européen (art. 84 CBE).

Un recours formé sur cette base n'a pas d'effet suspensif.

2. Les procédures orales tenues devant les chambres de recours sur leur site de Haar ne violent pas les art. 113(1) et 116(1) CBE.

2. Préparation de la procédure orale – Fixation et report de la date d'une procédure orale

(CLB, III.C.6.1.)

Dans l'affaire **T 447/13**, la division d'examen a rejeté une requête visant à reporter la procédure orale. La chambre a conclu que lorsqu'une requête visant à reporter la procédure orale est rejetée au motif que la requête n'a pas été suffisamment motivée, la décision de la division d'examen doit indiquer clairement quels éléments auraient dû être soumis ou expliqués. En outre, la chambre a estimé qu'afin de décider s'il fallait faire droit ou non à une requête en report de la procédure orale pour maladie, on entendait par "maladie grave" une maladie assez grave pour

lichen Verhandlung bedeutet, dass die Erkrankung so schwer ist, dass sie den Vertreter daran hindert, zur mündlichen Verhandlung anzureisen und die Sache zu dem festgesetzten Termin angemessen zu vertreten.

D. Fristen, Weiterbehandlung und Verfahrensunterbrechung

1. Eingangstag von per Fax übermittelten Unterlagen

(CLB, III.D.)

Die Kammer in **T 858/18** entschied Folgendes: Wenn der Faxversand eines Schriftstücks im Sinne der R. 50 (3) EPÜ an einem früheren Tag beginnt und mitternachtsüberschreitend an einem späteren Tag endet, dann wird dem gesamten Schriftstück der spätere Tag als alleiniger Eingangstag zuerkannt. Die Kammer verwies auf den Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen durch Telefax (ABl. SA 3/2007, 7). Dieser biete keine Rechtsgrundlage für die Zuerkennung des früheren Tags als Eingangstag für den Teil des Schriftstücks, der vor Mitternacht beim EPA eingegangen ist. Der Begriff "Schriftstück" beziehe sich auf die Aufzeichnung einer vollständigen Informationseinheit. Würde ein Teil eines Schriftstücks als eigenständiges Schriftstück betrachtet, könne sich darauf nicht als korrekte Wiedergabe der Informationen, die der Verfasser habe aufzeichnen wollen, berufen werden. Somit könnten unvollständige Teile eines Schriftstücks nicht als eigenständiges Schriftstück gelten. Die Kammer wies darauf hin, dass in T 2061/12 und T 2317/13 ein anderer Ansatz verfolgt worden war, dem zufolge gemäß R. 50 (3) EPÜ dem Teil eines Schriftstücks, der vor Mitternacht beim EPA eingegangen ist, der frühere Eingangstag zuzuerkennen sei. Die Kammer in **T 858/18** stimmte diesem Ansatz nicht zu.

In **T 2307/15** erklärte die Kammer, dass in der vom Beschwerdeführer am 15. Februar 2016 eingereichten Beschwerdebegründung zwar einige Absätze gegenüber der am 16. Februar 2016 eingereichten Fassung fehlten, dem Leser sei es aber auf Grundlage der ersten Fassung trotzdem möglich, die Gründe für den Antrag des Beschwerdeführers auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung sowie die Tatsachen und Beweismittel zu verstehen, auf die sich die Beschwerde stütze. Die Kammer befand, dass die am 15. Februar 2016 per Fax eingegan-

is sufficiently serious to prevent the representative travelling to oral proceedings and satisfactorily presenting the case on the appointed day.

D. Time limits, date of receipt, further processing and interruption of proceedings

1. Date of receipt of documents transmitted by fax

(CLB, III.D.)

In **T 858/18** the board held that if a facsimile transmission of a document within the meaning of R. 50(3) EPC begins on an earlier date and extends beyond midnight to a later date, the entire document is accorded the later date as the single date of receipt. The board considered the Decision of the President of the EPO dated 12 July 2007 concerning the filing of patent applications and other documents by facsimile (OJ SE 3/2007, 7). It provided no legal basis for according the earlier date as the date of receipt for the part of the document arriving at the EPO before midnight. The term "document" referred to the record of a complete unit of information. If part of a document were to be regarded as a document in its own right, it could not be relied upon as a correct reproduction of the information that the author intended to record. Consequently, incomplete sub-parts of a document could not be considered as a document in their own right. The board pointed out that in T 2061/12 and T 2317/13 an alternative approach had been adopted which foresaw according the earlier date of receipt to the part of a document according to R. 50(3) EPC reaching the EPO before midnight. The board in **T 858/18** did not agree with this approach.

In **T 2307/15** the board pointed out that although some paragraphs were missing in the statement setting out the grounds of appeal filed by the appellant on 15 February 2016, when compared with the version filed on 16 February 2016, the former still allowed the reader to understand the reasons for which the appellant requested that the impugned decision be set aside and the facts and evidence on which the appeal was based. The board held that the statement setting out the grounds of appeal received by fax on 15 February 2016 was therefore to

empêcher le mandataire de se rendre à la procédure orale et de présenter ses arguments de manière satisfaisante le jour dit.

D. Délais, poursuite et interruption de la procédure

1. Date de réception des documents transmis par télécopie

(CLB, III.D.)

Dans l'affaire **T 858/18**, la chambre a estimé que si la transmission par télécopie d'un document au sens de la règle 50(3) CBE commence à une date antérieure et se poursuit après minuit jusqu'à une date ultérieure, la date ultérieure est attribuée à l'ensemble du document comme seule date de réception. La chambre a examiné la Décision de la Présidente de l'OEB en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces par téléfax (JO éd. spéc. 3/2007, 7) et n'y a vu aucune base juridique permettant de retenir la date antérieure comme date de réception pour la partie du document qui est parvenue à l'OEB avant minuit. Le terme "document" désigne la transcription d'une unité d'information complète. Si une partie d'un document était considérée comme un document à part entière, celle-ci ne saurait être invoquée en tant que reproduction correcte des informations que l'auteur souhaitait consigner. Par conséquent, des sous-parties incomplètes d'un document ne peuvent pas être considérées comme un document à part entière. La chambre a fait observer que dans les décisions T 2061/12 et T 2317/13, une autre approche avait été adoptée selon laquelle la date antérieure était attribuée comme date de réception à la partie d'un document au sens de la règle 50(3) CBE parvenue à l'OEB avant minuit. Dans l'affaire **T 858/18**, la chambre ne s'est pas ralliée à cette approche.

Dans la décision **T 2307/15**, la chambre a souligné que, même si certains paragraphes manquaient dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé par le requérant le 15 février 2016 si on le comparait à la version déposée le 16 février 2016, le premier permettait néanmoins au lecteur de comprendre les motifs en vertu desquels le requérant demandait l'annulation de la décision attaquée, ainsi que les faits et preuves sur lesquels se fondait le recours. La chambre a estimé que le mémoire exposant les motifs du recours reçu par

gene Beschwerdebegründung daher als vollständig anzusehen sei, weil sie ihren Zweck erfüllte. Aus diesem Grund bestätigte die Kammer den in den Entscheidungen T 2061/12 und T 2317/13 verfolgten Ansatz. Die abweichende Entscheidung **T 858/18** bleibe eine isolierte Entscheidung in einem Einzelfall und beruhe auf einer Sachlage, die sich von der im vorliegenden Fall unterscheide.

2. Unterbrechung des Verfahrens wegen Konkurses (Regel 142 (1) b) EPÜ)

(CLB, III.D.3.6.)

In **T 54/17** musste die Kammer über die Unterbrechung des Verfahrens entscheiden.

Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) legte Beschwerde gegen den Widerruf des Patents durch die Einspruchsabteilung ein. Dieser Entscheidung war bereits ein erstes Beschwerdeverfahren vorausgegangen, in dem die Beschwerdekammer die Angelegenheit zur weiteren Prüfung zurückverwiesen hatte. Patentinhaber waren zu diesem Zeitpunkt die gemeinsamen Anmelder Herr S. (gemeinsamer Vertreter) und Herr P.

Ein Tag vor der terminierten mündlichen Verhandlung beantragte Herr P. die Unterbrechung des Verfahrens, da im Jahr 2015 ein Insolvenzverfahren gegen das Vermögen von Herrn S. eröffnet worden sei, das noch anhängig sei. Daraufhin wurde der Termin zur mündlichen Verhandlung aufgehoben. Mit Schreiben vom 22. Dezember 2017 unterbrach die Rechtsabteilung das Verfahren zum 30. Januar 2015 und mit Schreiben vom 5. März 2018 nahm sie das Verfahren zum 2. Mai 2018 wieder auf.

Die Kammer wies darauf hin, dass der Unterbrechungstatbestand im vorliegenden Fall ab dem 25. März 2015 entfallen war. Im Verfahren nach dem EPÜ bewirkt jedoch der Wegfall des Unterbrechungstatbestands nicht automatisch die Wiederaufnahme des Verfahrens, sondern gemäß R. 142 (2) EPÜ wird das Verfahren erst nach Ablauf einer vom EPA zu bestimmenden Frist wiederaufgenommen, nachdem ihm bekannt gegeben wurde, wer nunmehr berechtigt ist das Verfahren fortzusetzen. Die Berechtigung zur Fortsetzung des Verfahrens wurde dem EPA erst mit Schreiben des Insolvenzverwalters vom 30. Januar 2018 mitgeteilt, woraufhin die Rechtsabteilung den 2. Mai 2018 als Tag der Wiederaufnahme des Verfahrens bestimmte. Dies würde bedeuten, dass

be seen as being complete, since it fulfilled the purpose which it was meant to achieve. Hence, the board confirmed the approach taken in T 2061/12 and T 2317/13. The dissenting decision in **T 858/18** remained an isolated decision in an individual case based on a factual basis different from the case in hand.

2. Interruption of proceedings because of insolvency (Rule 142(1)(b) EPC)

(CLB, III.D.3.6.)

In **T 54/17** the board was called on to decide on an interruption of the proceedings.

The appellant (patent proprietor) had appealed against the opposition division's revocation of the patent. That decision had come after a first set of appeal proceedings, at the end of which the board had remitted the case for further prosecution. The proprietors at that time were the joint applicants Mr S. (common representative) and Mr P.

On the day before the scheduled oral proceedings, Mr P. requested that the proceedings be interrupted because insolvency proceedings initiated against Mr S. and his property in 2015 were still pending. The oral proceedings were cancelled as a result. By letter of 22 December 2017, the Legal Division interrupted the proceedings with effect from 30 January 2015 and, by letter of 5 March 2018, resumed them with effect from 2 May 2018.

The board observed that the reason for the interruption in this case had come to an end on 25 March 2015. However, in proceedings under the EPC, an end to the reason for their interruption did not automatically result in their resumption; instead, under R. 142(2) EPC, the proceedings were resumed only as from a date specified by the EPO after being informed of who was now authorised to continue them. The EPO had only been informed of the authorisation to continue the proceedings in a letter from the insolvency practitioner of 30 January 2018; the Legal Division had then specified 2 May 2018 as the date on which the proceedings were to resume. That would mean that both the first set of appeal proceedings, which had been closed by decision of 2 October 2015,

télécopie le 15 février 2016 devait donc être considéré comme complet, puisqu'il remplissait la fonction qui lui incombait. La chambre a ainsi confirmé l'approche retenue dans les décisions T 2061/12 et T 2317/13, la décision divergente **T 858/18** restant une décision isolée, rendue dans une affaire particulière reposant sur des faits différents de ceux de la présente espèce.

2. Interruption de la procédure à cause d'une faillite (règle 142(1)b) CBE)

(CLB, III.D.3.6.)

Dans l'affaire **T 54/17**, la chambre devait statuer sur l'interruption de la procédure.

Le requérant (titulaire du brevet) avait formé un recours contre la révocation du brevet par la division d'opposition. Cette décision avait été précédée d'une première procédure de recours à l'issue de laquelle la chambre de recours avait renvoyé l'affaire pour suite à donner. À cette date, les titulaires du brevet étaient les codemandeurs M. S. (représentant commun) et M. P.

La veille de la procédure orale, M. P. a requis l'interruption de la procédure au motif qu'une procédure de faillite avait été engagée en 2015 contre les biens de M. S. et que cette procédure était toujours en instance. La procédure orale a alors été annulée. Par lettre du 22 décembre 2017, la division juridique a interrompu la procédure au 30 janvier 2015 et, par lettre du 5 mars 2018, elle a repris la procédure le 2 mai 2018.

La chambre a fait observer qu'en l'espèce, les circonstances justifiant l'interruption avaient disparu dès le 25 mars 2015. Toutefois, dans la procédure au titre de la CBE, la disparition des circonstances justifiant l'interruption n'entraîne pas automatiquement la reprise de la procédure : conformément à la règle 142(2) CBE, la procédure ne reprend qu'à l'expiration d'un délai imparti par l'OEB après que lui a été communiquée l'identité de la personne désormais habilitée à poursuivre la procédure. C'est seulement par la lettre de l'administrateur judiciaire en date du 30 janvier 2018 que l'Office a été avisé de l'identité de la personne habilitée à poursuivre la procédure, suite à quoi la division juridique a fixé la date de la reprise de la procédure au 2 mai 2018.

sowohl das erste Beschwerdeverfahren, das mit der Entscheidung vom 2. Oktober 2015 abgeschlossen wurde, als auch das daran anschließende Einspruchsverfahren nach der Zurückverweisung gegenstandslos und damit zu wiederholen wären.

Die Kammer war der Auffassung, dass in einem Fall, in dem eine Beschwerde anhängig ist, der Rechtsabteilung keine ausschließliche Zuständigkeit für die Frage der Unterbrechung zusteht. Sie schloss sich damit der in T 854/12 geäußerten Auffassung an, wonach eine Beschwerdekammer in eigener Verantwortung für ihr Verfahren hierüber entscheiden kann. Andernfalls könnte, insbesondere bei einer rückwirkenden Unterbrechung, ein Organ außerhalb der Beschwerdekammern ihr das Verfahren entziehen, ohne dass sie hierauf Einfluss hätte.

Die Kammer war zudem der Auffassung, dass der Patentinhaber die Unterbrechung nicht mehr geltend machen konnte, sodass das Verfahren ohne Einschränkungen fortzusetzen war. Der Zweck der R. 142 (1) EPÜ besteht darin, zum Schutz des Patentinhabers zu verhindern, dass während seiner vorübergehenden Handlungsunfähigkeit nachteilige Verfahrensentwicklungen eintreten (T 854/12). Eine solche Schutzbedürftigkeit bestand allenfalls in dem Zeitraum zwischen dem 30. Januar 2015 und 25. März 2015. Setzt ein Patentinhaber in Kenntnis der Unterbrechungsvoraussetzungen, die ausschließlich in seiner Sphäre liegen, nach dem Wegfall der Unterbrechungsvoraussetzungen das Verfahren über Jahre uneingeschränkt fort, ohne sich darauf zu berufen, so erscheint es unbillig, die Unterbrechung zu einem so späten Zeitpunkt geltend zu machen, mit der Folge, dass das bis dahin erfolgte Verfahren, an dem er bis dato aktiv mitgewirkt hat, zu wiederholen wäre. Dies widerspricht dem Grundsatz von Treu und Glauben (s. auch zur ausreichenden Offenbarung Kapitel II.C.1.1.).

In **T 1389/18** kam die Kammer zu dem Ergebnis, dass die angefochtene Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung rückwirkend als nicht existent zu betrachten war. Folglich waren auch die Beschwerden vor der Kammer gegenstandslos, sodass das Beschwerdeverfahren ohne Entscheidung in der Sache beendet werden musste.

Zum Zeitpunkt der Mitteilung der Rechtsabteilung, welche die Unter-

and the opposition proceedings ensuing after remittal had been devoid of purpose and had to be conducted again.

The board took the view that, in cases where an appeal was pending, the Legal Division did not have exclusive competence to decide on an interruption. It thereby endorsed the view taken in T 854/12 that a board could decide on this for itself in any proceedings before it because, otherwise, a department outside the boards of appeal could deprive it of its power over those proceedings without its being able to do anything about it, especially if interrupting them retrospectively.

The board also found that the proprietor could no longer invoke the interruption and that the proceedings therefore had to be continued without any restriction. The purpose of R. 142(1) EPC was to protect proprietors against adverse procedural developments during their temporary procedural incapacity (T 854/12). However, such protection had at best been needed from 30 January 2015 to 25 March 2015. If a patent proprietor, despite being aware of circumstances justifying an interruption which were exclusively within their sphere of influence, continued to act in proceedings for years after those circumstances had come to an end without ever invoking them, it would be unfair for them then to invoke an interruption at such a late stage, with the result that the proceedings conducted up to then, in which they had actively taken part, had to be conducted again. That would be at odds with the principle of good faith (see also, on sufficiency of disclosure, Chapter II.C.1.1.).

In **T 1389/18** the board came to the conclusion that the appealed interlocutory decision of the opposition division had to be retroactively deemed not to exist. The appeals before the board were therefore also devoid of purpose, such that the appeal proceedings had to be ended without a decision on the merits of the case.

At the time of the Legal Division's communication declaring the

Cela signifiait que la première procédure de recours, close par la décision du 2 octobre 2015, ainsi que la procédure d'opposition faisant suite au rejet du recours, étaient sans objet et devaient donc être réitérées.

La chambre a estimé que, dans une affaire où un recours est en instance, la question de l'interruption n'est pas de la compétence exclusive de la division juridique. Elle s'est ainsi ralliée à l'avis exprimé dans la décision T 854/12, selon lequel une chambre de recours peut statuer en toute responsabilité sur ce point dans la procédure dont elle a la charge. Autrement, en particulier dans le cas d'une interruption rétroactive, un organe extérieur aux chambres de recours pourrait lui retirer la procédure sans qu'elle puisse intervenir.

La chambre a également considéré que le titulaire du brevet ne pouvait plus solliciter l'interruption, de sorte que la procédure devait être poursuivie sans aucune restriction. La règle 142(1) CBE a pour but d'empêcher que la procédure ne suive un cours défavorable au titulaire du brevet pendant l'incapacité temporaire de ce dernier, et dès lors de préserver ses droits (T 854/12). Or, cette nécessité de préserver les droits du titulaire du brevet n'a existé, tout au plus, que pendant la période du 30 janvier 2015 au 25 mars 2015. Si le titulaire d'un brevet, ayant connaissance de circonstances qui justifient une interruption de la procédure et sont exclusivement liées à sa propre situation, poursuit la procédure sans restriction pendant plusieurs années après la disparition de ces circonstances sans jamais s'en prévaloir, il serait inéquitable qu'il sollicite l'interruption à un stade aussi tardif, ce qui supposerait de recommencer toute la procédure menée jusqu'alors, et à laquelle le titulaire a participé activement. Ceci serait contraire au principe de la bonne foi (concernant la possibilité d'exécuter l'invention, cf. également chapitre II.C.1.1.).

Dans l'affaire **T 1389/18**, la chambre a conclu que la décision intermédiaire contestée de la division d'opposition devait être considérée à titre rétroactif comme non existante. Les recours devant la chambre étaient donc eux aussi dénués d'objet et, par conséquent, la procédure de recours a dû être close sans décision sur le fond.

À la date de la notification par laquelle la division juridique a constaté

brechung des Verfahrens feststellte, war das Einspruchsverfahren vor der Einspruchsabteilung formal noch nicht abgeschlossen, sondern noch anhängig. Dementsprechend war die Rechtsabteilung für die Frage der Unterbrechung nach R. 142 EPÜ zuständig.

Überdies stellte die Kammer fest, dass eine Unterbrechung nach R. 142 (1) b) EPÜ nicht nur den Interessen des Patentinhabers, sondern auch denen seiner Gläubiger dient. Diese Interessen sollen dadurch geschützt werden, dass die Regelung jede Rechtshandlung, sei es durch den Patentinhaber oder durch das EPA, zu verhindern sucht, die geeignet ist, das Patent als Vermögensgegenstand zu beeinträchtigen.

Schließlich musste die Kammer entscheiden, ob sie verpflichtet ist, im Beschwerdeverfahren eine von der Rechtsabteilung während des Beschwerdeverfahrens festgestellte Unterbrechung nach R. 142 EPÜ zu berücksichtigen. Diese Frage hatte die Entscheidung T 854/12 ablehnend beantwortet. Die Kammer in T 1389/18 hatte jedoch Zweifel, ob die Begründung von T 854/12 auf den vorliegenden Fall übertragbar war. Unter den gegebenen Umständen entschied die Kammer, die Feststellung der Rechtsabteilung über die Unterbrechung nicht außer Acht zu lassen. Stattdessen erließ die Kammer ihre frühere Mitteilung erneut, um zu verhindern, dass die Parteien mit einer unklaren Verfahrenssituation konfrontiert sind und dass das Verfahren sich unverhältnismäßig verzögert.

E. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

1. Datum, an dem der Irrtum hätte bemerkt werden müssen, ist entscheidend

(CLB, III.E.4.1.1 a)(i))

In T 198/16 stellte die Kammer fest, dass die derzeitige Praxis, die Sorgfaltspflicht im Kontext des Wegfalls des Hindernisses mit einer Frist im Sinne von R. 136 (1) EPÜ anzuwenden, als Ausdehnung der Bedeutung der Sorgfaltspflicht aufgefasst werden könnte, weil dadurch der Umfang des maßgeblichen Kriteriums um die Funktion eines außergewöhnlichen vorläufigen Zulässigkeits-/Anwendbarkeitshindernisses erweitert wurde. Nach Auffassung der Kammer war diese Auslegung des "Wegfallkriteriums", die sich nicht auf den Gesetzestext stützen konnte,

proceedings interrupted, the opposition proceedings before the opposition division had not been formally concluded, but were still pending. Accordingly, the Legal Division was competent on the matter of an interruption under R. 142 EPC.

The board held too that an interruption under R. 142(1)(b) EPC serves the protection not only of the interests of the patent proprietor but also those of its creditors. This rule protects these interests by preventing any measure with legal effect from being taken, be it by the proprietor or the EPO, that is liable to adversely affect the patent's value as an asset.

Lastly the board had to decide whether it was required to take into account in the appeal proceedings an interruption under R. 142 EPC declared by the Legal Division during them. The board in T 854/12 had held that not to be the case. However the board in T 1389/18 doubted whether the reasons given in T 854/12 applied to the case in hand. In the circumstances it decided not to disregard the Legal Division's declaration of an interruption. Instead it reissued its earlier communication to avoid confronting the parties with an unclear procedural situation and disproportionately delaying the proceedings.

E. Re-establishment of rights

1. Date the error ought to have been noticed is decisive

(CLB, III.E.4.1.1 a)(i))

In T 198/16 the board stated that the current practice of applying the due-care requirement in the context of removal of the cause of non-compliance with a period within the meaning of R. 136(1) EPC could well be seen as extending the meaning of the due-care requirement in a way that enlarges the scope of the essentially substantive criterion by adding to it the function of an extraordinary preliminary admissibility/applicability hurdle. The board stated that this approach to the "removal" criterion, which could not be based on the letter of the law, was

l'interruption de la procédure, la procédure d'opposition devant la division d'opposition était encore en instance, et non pas formellement achevée. Aussi la division juridique était-elle compétente au sujet de l'interruption en vertu de la règle 142 CBE.

La chambre a constaté de surcroît qu'une interruption au titre de la règle 142(1)b) CBE ne sert pas uniquement les intérêts du titulaire du brevet, mais également ceux de ses créanciers. Ces intérêts sont protégés en ce sens que cette règle vise à empêcher tout acte juridique, que ce soit de la part du titulaire du brevet ou de celle de l'OEB, susceptible d'affecter le brevet en tant qu'élément d'un patrimoine.

La chambre a dû enfin déterminer si elle est tenue de prendre en considération, dans le cadre de la procédure de recours, une interruption constatée par la division juridique en vertu de la règle 142 CBE au cours de cette procédure. Dans l'affaire T 854/12, il avait été répondu par la négative à cette question. Dans l'affaire T 1389/18, la chambre a toutefois exprimé des doutes sur la question de savoir si les motifs exposés dans la décision T 854/12 étaient transposables à l'affaire qu'elle instruisait. Compte tenu des circonstances de l'espèce, la chambre a décidé de ne pas faire abstraction du constat effectué par la division juridique concernant l'interruption, et a émis une nouvelle fois sa notification antérieure, afin d'empêcher que les parties ne doivent faire face à une situation procédurale incertaine et que la procédure ne soit retardée de manière excessive.

E. Restitutio in integrum

1. La date à laquelle l'erreur aurait dû être remarquée est décisive

(CLB, III.E.4.1.1 a) (i))

Dans l'affaire T 198/16, la chambre a indiqué que la pratique actuelle consistant à appliquer l'exigence de vigilance dans le contexte de la cessation de l'empêchement au sens de la règle 136(1) CBE pouvait être considérée comme étendant la signification de l'exigence de vigilance d'une manière qui élargit la portée de ce critère essentiellement de fond en y ajoutant la fonction d'obstacle préliminaire extraordinaire à la recevabilité/à l'applicabilité. La chambre a indiqué que cette approche concernant le critère de "cessation", qui

zweifelhaft. Die Kammer ließ die Frage der richtigen Auslegung offen.

F. Sprachen

1. Abweichungen von der Verfahrenssprache im mündlichen Verfahren

(CLB, III.F.3.)

In **T 1895/13** hatte der Beschwerdeführer beanstandet, dass die mündliche Verhandlung vor der ersten Instanz ohne Dolmetscher stattgefunden habe, obwohl der Vertreter eine Simultanübersetzung beantragt habe. Die Prüfungsabteilung hatte keine Veranlassung gesehen, von der Verfahrenssprache (Englisch) abzuweichen. Sie hatte zwar angeboten, ihre Ausführungen bei Bedarf auf Deutsch zu erläutern, jedoch abgelehnt, offiziell als Dolmetscher zu fungieren. Laut Vorbringen des Beschwerdeführers erlaube R. 4 (1) EPÜ einem Beteiligten ganz eindeutig, eine von ihm gewählte und rechtzeitig mitgeteilte Amtssprache zu sprechen und zu hören. Die Prüfungsabteilung könne in diesem Fall eine Übersetzung nicht nach eigenem Ermessen verweigern. Dies habe sie jedoch getan und habe damit auch den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör nach Art. 113 (1) EPÜ verletzt, der den Grundsatz der Verfahrensgechtigkeit widerspiegle.

Die Kammer verwies auf einen vergleichbaren Fall in der Sache T 2249/13. Dort hatte die Kammer in ihrer Mitteilung erklärt, dass laut Aussage des Beschwerdeführers die Prüfungsabteilung gegen R. 4 (1) und (5) EPÜ verstoßen habe, indem sie eine offizielle Verdolmetschung verweigert habe, obwohl der Vertreter des Beschwerdeführers rechtzeitig beantragt habe, eine von der Verfahrenssprache abweichende Amtssprache sprechen und hören zu dürfen. Die Kammer hatte jedoch erklärt, dass selbst bei Vorliegen eines möglichen Verfahrensmangels der Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör anscheinend nicht wesentlich beeinträchtigt worden sei (Art. 113 (1) EPÜ). Der Beschwerdeführer habe weder in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung noch in der Beschwerdebegründung ein durch fehlende offizielle Verdolmetschung bedingtes Kommunikationsproblem vorgebracht. Vielmehr habe der Beschwerdeführer nur hypothetische Probleme dargelegt, die allgemein auftreten könnten, wenn das Recht auf

therefore doubtful. The board left open the question as to the approach to be followed.

F. Languages

1. Derogations from the language of the proceedings in oral proceedings

(CLB, III.F.3.)

In **T 1895/13** the appellant complained that the oral proceedings at first instance had been held without interpreters although the representative had requested simultaneous translation. The examining division had seen no good reason to depart from the language of the proceedings (English), but had offered to clarify its comments in German where necessary while declining to act officially as interpreters. According to the appellant, R. 4(1) EPC unambiguously allowed a party to both speak and hear an official language chosen by the party and announced in good time. The examining division had no discretion to refuse interpretation in such a situation. By refusing to provide interpretation, the examining division had also infringed the appellant's right to be heard according to Art. 113(1) EPC which reflected the principle of procedural fairness.

The board referred to T 2249/13, which concerned a comparable situation. In that case, the board had stated in its communication that in effect, the appellant's allegation was that the examining division had infringed R. 4(1), (5) EPC by declining to provide official interpretation when the appellant's representative had filed a timely request to speak and hear an official language other than the language of the proceedings. The board, however, had indicated that even if a procedural violation might have occurred, it did not appear to have substantially affected the appellant's right to be heard (Art. 113(1) EPC). The appellant had not set out any actual communication problem caused by the lack of official interpretation, either at the oral proceedings before the examining division or with its statement setting out the grounds of appeal. Instead, the appellant had addressed only hypothetical problems that might occur in general if the right to exchange arguments in a desired language was restricted.

ne pouvait pas être fondée sur la lettre des dispositions, était par conséquent douteuse. La chambre a laissé ouverte la question de l'approche à suivre.

F. Langues

1. Dérogations à la langue de la procédure dans les procédures orales

(CLB, III.F.3.)

Dans l'affaire **T 1895/13**, le requérant a critiqué le fait que la procédure orale devant l'instance du premier degré avait eu lieu sans interprète alors même que le mandataire avait demandé des services d'interprétation simultanée. La division d'examen n'avait pas vu de bonne raison de s'écarter de la langue de la procédure (l'anglais), mais avait proposé de clarifier ses observations en allemand si nécessaire, sans pour autant accepter d'agir en tant qu'interprètes officiels. Selon le requérant, il ressortait sans ambiguïté de la règle 4(1) CBE qu'une partie pouvait à la fois s'exprimer et suivre les débats dans une langue officielle de son choix annoncée en temps voulu et la division d'examen n'avait pas le pouvoir de refuser d'assurer des services d'interprétation en pareille situation. Le requérant a estimé qu'en refusant d'assurer l'interprétation, la division d'examen avait également enfreint son droit d'être entendu en vertu de l'art. 113(1) CBE, droit qui reflète le principe d'équité procédurale.

La chambre a renvoyé à l'affaire T 2249/13 qui traite d'une situation comparable. Dans cette affaire, la chambre avait indiqué dans sa notification que, selon le requérant, la division d'examen avait enfreint la règle 4(1) et (5) CBE en refusant de fournir des services officiels d'interprétation alors que le mandataire du requérant avait présenté dans les délais une requête visant à s'exprimer et à suivre les débats dans une langue autre que la langue de la procédure. La chambre avait toutefois indiqué que même si un vice de procédure avait pu être commis, cela ne semblait avoir eu aucune incidence significative sur le droit d'être entendu du requérant (art. 113(1) CBE). Le requérant n'avait pas fait état d'un quelconque problème effectif de communication résultant de l'absence de services d'interprétation officiels, ni lors de la procédure orale devant la division d'examen ni dans son mémoire exposant les motifs du recours. Il n'avait évoqué que des problèmes hypothétiques, susceptibles de se présenter de manière générale lorsque le droit d'échanger des

Äußerung in einer gewünschten Sprache eingeschränkt werde.

Die Kammer im vorliegenden Fall fügte hinzu, dass der Hinweis auf ein potenzielles Problem nicht bedeutet, dass das Problem tatsächlich aufgetreten ist. Die Beweislast lag beim Beschwerdeführer, und dieser war seiner Verpflichtung zur Vorlage von Tatsachen für die Prüfung, ob eine wesentliche Rechtsverletzung vorlag, nicht nachgekommen.

G. Formale Aspekte der Entscheidungen der Organe des EPA

1. Form der Entscheidung

1.1 Unterzeichnung der Entscheidung nach Regel 113 EPÜ

(CLB, III.K.3.3.)

In **J 16/17** befand die Kammer, dass das Erfordernis der R. 113 (1) EPÜ, wonach Entscheidungen des Europäischen Patentamts mit der Unterschrift und dem Namen des zuständigen Bediensteten zu versehen sind, keine reine Formsache ist, sondern ein wesentlicher Verfahrensschritt im Entscheidungsprozess. Name und Unterschrift dienen dazu, die Verfasser der Entscheidung auszuweisen und auszudrücken, dass diese für den Inhalt vorbehaltlos die Verantwortung übernehmen. Dieses Erfordernis soll Willkür und Missbrauch verhindern und nachprüfbar machen, dass das zuständige Organ die Entscheidung getroffen hat. Damit verkörpert es rechtsstaatliche Prinzipien.

1.2 Defizitäre Begründungen nicht ausreichend im Sinne der Regel 111 (2) EPÜ

(CLB, III.K.3.4.4 b))

In **T 655/13** befand die Kammer Folgendes: Damit die Prüfungsabteilung ihre auf eine maßgebliche Entgegenhaltung in einer Nichtamtssprache gestützte Begründung für die Kammer verständlich machen kann, muss sie die im Prüfungsverfahren hinzugezogene Übersetzung zumindest der relevanten Abschnitte des Dokuments (oder sogar des gesamten Dokuments, wenn dies für das allgemeine Verständnis erforderlich ist) in einer Amtssprache des EPA zur Verfügung stellen. Andernfalls ist die Kammer nicht in der Lage, die Entscheidungsbegründung zu überprüfen und in bestimmten Fällen zu beurteilen, ob die Entscheidung begründet ist oder nicht, was einen Verstoß gegen das Rechtserfordernis begründeter Ent-

The current board added that indicating a potential problem did not mean that the problem had actually occurred. The burden of proof lay with the appellant, who had not satisfied its obligation to submit facts allowing an assessment of whether there had been a substantial violation of rights.

G. Formal aspects of decisions of EPO departments

1. Form of decisions

1.1 Signatures on a decision under Rule 113 EPC

(CLB, III.K.3.3.)

In **J 16/17** the board held that the requirement laid down in R. 113(1) EPC, according to which decisions from the European Patent Office must be signed by and state the name of the employee responsible, is not just a mere formality but an essential procedural step in the decision-taking process. The name and the signature serve to identify the decision's authors and express that they unconditionally assume responsibility for its content. This requirement is aimed at preventing arbitrariness and abuse and ensuring that it can be verified that the competent body has taken the decision. It therefore constitutes an embodiment of the rule of law.

1.2 Deficient reasoning insufficient for the purposes of Rule 111(2) EPC

(CLB, III.K.3.4.4 b))

In **T 655/13** the board held that in order for the examining division to make its reasoning on the basis of a pertinent prior-art document in a non-official EPO language comprehensible to the board, it must provide the translation used in the examination proceedings of at least the relevant sections of the document (or even of the whole document, if this is necessary for its overall understanding) into an official language of the EPO. Otherwise, the board is unable to examine the reasons for the decision, and in certain cases even whether the decision was justified or not, which amounts to a violation of the legal requirement for reasoned decisions under R. 111(2) EPC.

arguments dans la langue souhaitée se trouvait limité.

La présente chambre a ajouté que le fait de mentionner un problème potentiel ne signifiait pas que ce problème ait effectivement été rencontré. La charge de la preuve incombait au requérant, lequel ne s'était pas acquitté de son obligation de présenter les faits permettant de déterminer s'il y avait eu ou non une violation fondamentale de ses droits.

G. Aspects formels des décisions des instances de l'OEB

1. Forme des décisions

1.1 Signatures apposées à une décision selon la règle 113 CBE

(CLB, III.K.3.3.)

Dans l'affaire **J 16/17**, la chambre a estimé que la condition énoncée à la règle 113(1) CBE, selon laquelle les décisions de l'Office européen des brevets doivent être signées par l'agent responsable et indiquer son nom, n'est pas une simple formalité mais une étape procédurale essentielle du processus de prise de décision. Le nom et la signature servent à identifier les auteurs de la décision et à exprimer leur responsabilité inconditionnelle vis-à-vis de son contenu. Cette exigence vise à prévenir l'arbitraire et les abus et à garantir la possibilité de vérifier que l'organe compétent a pris la décision. Elle constitue donc une expression de la prééminence du droit.

1.2 Motifs incomplets et insuffisants au sens de la règle 111(2) CBE

(CLB, III.K.3.4.4 b))

Dans l'affaire **T 655/13**, la chambre a jugé que, pour que la division d'examen puisse motiver sa décision sur la base d'un document pertinent de l'état de la technique dans une langue non officielle de l'OEB compréhensible par la chambre, elle devait au moins fournir la traduction, utilisée lors de la procédure d'examen, des sections pertinentes du document (ou même de l'ensemble du document, si cela était nécessaire à sa compréhension globale) dans une langue officielle de l'OEB. Dans le cas contraire, la chambre n'est pas en mesure d'examiner les motifs de la décision et, dans certains cas, même de déterminer si la décision était justifiée ou non, ce qui constitue une violation de l'obligation de motiver les décisions au titre de la règle 111(2) CBE.

scheidungen nach R. 111 (2) EPÜ darstellt.

H. Akteneinsicht, Europäisches Patentregister und Aussetzung des Verfahrens

1. Aussetzung des Verfahrens nach Regel 14 (1) EPÜ

(CLB, III.M.3., VII.1.2.)

Im Ex-parte-Verfahren **T 1473/13** wurden im Antrag des Beschwerdeführers auf Aussetzung des Verfahrens mehrere Verfassungsbeschwerden angeführt, die vor dem deutschen Bundesverfassungsgericht (BVerfG) anhängig waren und sich auf den Vorwurf eines unzureichenden Rechtsschutzes beim EPA gegen Entscheidungen der Beschwerdekammern stützten. Die Kammer verwies nachdrücklich auf den in J 2/14 erläuterten Zweck der R. 14 EPÜ, nämlich zu verhindern, dass ein unberechtigter Anmelder der Stellung eines potenziellen wahren Patentinhabers Schaden zufügt, indem er die Anmeldung ohne dessen Einverständnis ändert oder sogar zurücknimmt. Im vorliegenden Fall stellte die Kammer fest, dass ihre Befugnis, über eine Patentanmeldung zu entscheiden und insbesondere, sie zurückzuweisen – eine Befugnis, die durch eine künftige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts berührt werden könnte – auf dem Spiel stehe. Für die Kammer war nicht offensichtlich, dass Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu Verfassungsbeschwerden direkte Rechtsfolgen über die betroffenen Fälle hinaus haben würden. Unter Verweis auf eine der Verfassungsbeschwerden erläuterte die Kammer, dass der Beschwerdeführer in der vorliegenden Sache nicht dargelegt habe, warum und wie sich eine Entscheidung zu bestimmten Vorschriften des EPÜ, seiner Ausführungsordnung, der VOBK und der VOBK auf andere Kammerentscheidungen mit Wirkung in Deutschland auswirken könnte. Das deutsche Zustimmungsgesetz zum EPÜ, das dessen Anwendung in Deutschland anordnet, und die möglichen Folgen einer Nichtigkeit dieses Gesetzes wurden weder in den Anträgen des Verfassungsklägers noch im Antrag des Beschwerdeführers auf Aussetzung des Verfahrens auch nur erwähnt. Allein aus diesen Gründen war der Antrag auf Aussetzung des Verfahrens zurückzuweisen. Die Kammer stellte zudem fest, dass der Beschwerdeführer keine Angaben zu möglichen Nachteilen gemacht hat, die ihm aus einer Entscheidung der Kammer im vorliegenden Fall entstehen könnten, wenn die

H. Inspection of files, European Patent Register and stay of proceedings

1. Stay of proceedings under Rule 14(1) EPC

(CLB, III.M.3., VII.1.2.)

In ex parte case **T 1473/13** the appellant's request for a stay of proceedings mentioned constitutional complaints pending before the German Federal Constitutional Court (FCC) on the basis of claimed insufficient judicial relief at the EPO against decisions of the boards of appeal. The board highlighted the purpose of R. 14 EPC as set out in J 2/14: "to prevent a non-entitled applicant from impairing the position of a potential true proprietor by amending or even withdrawing the application without the latter's consent". In the case in hand, the board stated that what was at stake was the power of the board to decide upon, in particular refuse, a patent application, a power that a future FCC judgment might have an impact on. For the board it was not obvious that any FCC decisions on the constitutional complaints would have direct legal implications beyond those cases concerned. With reference to one of the constitutional complaints, the board explained that the appellant in the case in hand had not stated why and how a ruling on certain provisions of the EPC, its Implementing Regulations, the RPBA and the RPEBA could impact on other board decisions with effect for Germany. Neither the complainant in the constitutional complaint in its requests nor the appellant in its request for stay of proceedings even mentioned the German Act of Assent to the EPC embodying the order to apply the EPC in Germany, and the possible consequences of the nullity of the Act. For these reasons alone, the board found the request seeking a stay of the proceedings must fail. It held that the appellant had also stated no possible disadvantage from a decision of the board in the case in hand in case of success of the constitutional complaints. The board held that in the absence of an established disadvantage for the appellant, the respective adverse consequences of staying or not staying the proceedings (i.e. the delay of the proceedings) could not be balanced. Consequently, the board held the request for a stay must be refused.

H. Inspection publique, Registre européen des brevets et suspension de la procédure

1. Suspension de la procédure au titre de la règle 14(1) CBE

(CLB, III.M.3., VII.1.2.)

Dans l'affaire ex parte **T 1473/13**, le requérant avait demandé la suspension de la procédure par référence à des recours constitutionnels en instance devant la Cour constitutionnelle fédérale allemande qui faisait valoir l'insuffisance à l'OEB de voies de recours de nature juridictionnelle contre les décisions des chambres de recours. La chambre a souligné la finalité de la règle 14 CBE telle qu'exposée dans la décision J 2/14, à savoir empêcher un demandeur non habilité de compromettre la position d'un véritable titulaire potentiel en modifiant, ou même en retirant, la demande sans le consentement de ce dernier. La chambre a estimé que ce qui était en jeu dans la présente affaire était la compétence de la chambre pour statuer sur une demande de brevet, et en particulier pour rejeter une demande, compétence sur laquelle un futur arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale allemande pourrait avoir une influence. Selon la chambre, il n'apparaissait pas à l'évidence qu'une des décisions de la Cour constitutionnelle fédérale allemande sur ces recours constitutionnels aurait des implications juridiques directes au-delà des affaires concernées. Se référant à l'un des recours constitutionnels, la chambre a expliqué qu'en l'occurrence, le requérant n'avait pas indiqué pourquoi et comment un arrêt relatif à certaines dispositions de la CBE, de son règlement d'exécution et des règlements de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours pourrait avoir une incidence sur d'autres décisions des chambres avec effet en Allemagne. Ni les requêtes présentées dans le cadre du recours constitutionnel, ni la requête en suspension de la procédure présentée par le requérant dans le cadre de la présente affaire ne mentionnaient la loi allemande de ratification de la CBE ordonnant d'appliquer la CBE en Allemagne, pas plus que les conséquences possibles de la nullité de cette loi. Ces seuls motifs justifiaient selon la chambre le rejet de la requête en suspension de la procédure. En outre, le requérant n'avait pas non plus indiqué les désavantages possibles d'une décision de la chambre dans la

Verfassungsbeschwerden erfolgreich wären. Es gebe also keinen erwiesenen Nachteil für den Beschwerdeführer, und somit könnten die negativen Folgen einer Aussetzung bzw. Nichtaussetzung des Verfahrens (d. h. der Verzögerung des Verfahrens) nicht abgewogen werden. Folglich befand sie, dass der Antrag auf Aussetzung zurückzuweisen sei.

2. Regel 14 (3) EPÜ

(CLB, III.M.3.2.)

In **J 4/17** stellte die Kammer fest, dass der Gesetzgeber es der Praxis und der Rechtsprechung überlassen hat zu definieren, unter welchen Umständen eine Ermessensentscheidung zur Festsetzung eines Zeitpunkts für die Verfahrensfortsetzung gerechtfertigt ist. Die Fortsetzung des Verfahrens beschränkt sich nicht auf Fälle von Verfahrensmisbrauch oder Verzögerungstaktiken. Die Möglichkeit, dass das EPA bei einer Aussetzung des Erteilungsverfahrens einen Zeitpunkt für dessen Fortsetzung festsetzt, deutet auf eine breitere Auslegung hin. Ein Anmelder kann seinen Antrag auf Fortsetzung jedoch nicht auf die Dauer des Vindikationsverfahrens stützen, wenn dieses maßgeblich durch sein Verhalten in die Länge gezogen wurde.

I. Beitritt

1. Zulässigkeit

1.1 Nationales Verletzungsverfahren

(CLB, III.P.1.3.)

In **T 1746/15** folgte die Kammer der Entscheidung T 1713/11, wonach es sich bei einer "Verletzungsklage" im Sinne des Art. 105 (1) a) EPÜ um ein Verfahren handelt, in dem festgestellt werden soll, ob ein Dritter in einem unter das Ausschlussrecht des Patentinhabers fallenden Bereich gewerblich aktiv ist. Die Kammer befand, dass das selbstständige Beweisverfahren (oder das Beweissicherungsverfahren, § 485 DE-ZPO), das mit Beschluss des Landgerichts Düsseldorf nach deutschem Recht gegen den Beschwerdegegner eingeleitet wurde, keine "Feststellung" einer Verletzung im Sinne der vorstehenden Ausführungen darstellt. Das selbstständige Beweisverfahren nach deutschem Recht ist mit einem "saisie"-Verfahren vergleichbar, z. B. dem Beschlagnahmeverfahren in Frankreich, das nicht als "Verletzungsverfahren" im Sinne des Art. 105 (1) a)

2. Rule 14(3) EPC

(CLB, III.M.3.2.)

In **J 4/17** the board held that the legislator left it to practice and jurisprudence to define the circumstances that justify setting a date for resumption on a discretionary basis. Resumption of the proceedings is not limited to cases involving misuse or delaying tactics. The possibility that the EPO sets a date for resumption upon staying the proceedings for grant hints towards a broader construction. However an applicant cannot justify its request for resumption based on the length of the entitlement proceedings where this duration has been significantly caused by the applicant's procedural conduct.

I. Intervention

1. Admissibility

1.1 National infringement proceedings

(CLB, III.P.1.3.)

In **T 1746/15** the board followed T 1713/11, according to which "proceedings for infringement" pursuant to Art. 105(1)(a) EPC were "proceedings meant to establish whether a third party is commercially active in an area that falls within the patentee's right to exclude". The board held that the independent evidentiary proceedings under German law ("selbstständiges Beweisverfahren" or "Beweissicherungsverfahren", § 485 DE-ZPO) initiated against the respondent by decision of the Landgericht Düsseldorf do not constitute the "establishment" of an infringement within the above meaning. The independent evidentiary proceedings under German law are comparable to "saisie" proceedings, e.g. "saisie-contrefaçon" in France, which are not regarded as "infringement proceedings" in terms of Art. 105(1)(a) EPC (T 1713/11 and T 305/08).

présente affaire en cas de succès des recours constitutionnels. La chambre a considéré qu'en l'absence de désavantage avéré pour le requérant, les conséquences négatives respectives d'une suspension ou d'une non-suspension de la procédure (à savoir le retard de la procédure) ne pouvaient pas être mises en balance. Elle a donc conclu que la requête en suspension de la procédure devait être rejetée.

2. Règle 14(3) CBE

(CLB, III.M.3.2.)

Dans l'affaire **J 4/17**, la chambre a retenu que le législateur a laissé à la pratique et à la jurisprudence le soin de définir les circonstances qui justifient de fixer une date pour la reprise de la procédure sur une base discrétionnaire. La reprise de la procédure n'est pas limitée aux affaires marquées par des abus ou des manœuvres dilatoires. Le fait que l'OEB puisse, lorsqu'il suspend la procédure de délivrance, fixer une date pour la reprise de la procédure laisse entendre une interprétation plus large. Cependant, un demandeur ne peut pas justifier sa requête en reprise de la procédure en invoquant la longueur de l'action en revendication du droit à la demande lorsque la durée de cette procédure est en grande partie due à sa conduite.

I. Intervention

1. Admissibilité

1.1 Action nationale en contrefaçon

(CLB, III.P.1.3.)

Dans l'affaire **T 1746/15**, la chambre a suivi la décision T 1713/11, selon laquelle une "action en contrefaçon" au sens de l'art. 105(1)(a) CBE est une action visant à établir si un tiers est commercialement actif dans un domaine qui relève du droit exclusif conféré au titulaire du brevet. La chambre a estimé que la procédure probatoire indépendante telle que prévue dans le droit allemand ("selbstständiges Beweisverfahren" ou "Beweissicherungsverfahren", § 485 DE-ZPO), qui avait été engagée contre l'intimé par décision du Landgericht de Düsseldorf, n'"établissait" pas de contrefaçon au sens précité. La procédure probatoire indépendante prévue dans le droit allemand est comparable à la procédure de "saisie", par exemple à la "saisie-contrefaçon" en France, qui n'est pas considérée comme une "action en contrefaçon" au sens de

EPÜ zu betrachten ist (T 1713/11 und T 305/08).

In **T 439/17** hatte der Beschwerdeführer (Einsprechende) während des Einspruchsverfahrens seinen Beitritt erklärt und sich auf ein durch den Patentinhaber eingeleitetes deutsches Beweissicherungsverfahren nach § 485 DE-ZPO berufen. Während des anhängigen Beschwerdeverfahrens hatte der Patentinhaber dann eine ordnungsgemäße Verletzungsklage gegen den Einsprechenden erhoben, die sich auf das Ergebnis des Beweissicherungsverfahrens stützte. Der Beschwerdeführer machte geltend, dass die beiden Verfahren als eine einzige Klage im Sinne von Art. 105 EPÜ anzusehen seien, was durch § 493 DE-ZPO gestützt sei. Die Kammer wies diese Ansicht zurück. Aus § 493 DE-ZPO kann nicht abgeleitet werden, dass die beiden Verfahren als konsolidiert oder anderweitig verfahrensrechtlich verbunden anzusehen sind. Darüber hinaus muss die Zulässigkeit des Beitritts zum Zeitpunkt des Beitritts gegeben sein und kann nicht später rückwirkend (ex tunc) hergestellt werden. Zusammenfassend stellte die Kammer fest, dass ein Beweissicherungsverfahren und die anschließende Verletzungsklage im Hinblick auf die Anwendung von Art. 105 (1) a) EPÜ als zwei getrennte Verfahren zu betrachten sind. Im Ergebnis war der Beitritt vor der Einspruchsabteilung daher unzulässig.

J. Kostenverteilung

(CLB, III.R.2.)

In **T 280/15** stellte die Kammer fest, es unterliege keinem Zweifel, dass durch die Ankündigung der Nichtteilnahme des Beschwerdeführers an der mündlichen Verhandlung, die erst am Vorabend der Verhandlung um 18.23 Uhr einging, die Voraussetzungen für eine Kostenverteilung gegen ihn gemäß Art. 104 (1) EPÜ und Art. 16 (1) c) VOBK 2007 vorliegen. Durch diese verspätete Ankündigung sind dem Beschwerdegegner Kosten entstanden, die durch ein pflichtgemäßes Verhalten und die elementaren Gebote der Höflichkeit seitens des Beschwerdeführers hätten vermieden werden können, wie etwa die Reise- und Unterbringungskosten sowie die 12 Stunden Aufwandsentschädigung für die Vorbereitung des zugelassenen Vertreters. Außerdem hat der Beschwerdeführer durch dieses Verhalten, insbesondere auch durch den Umstand, dass er den Beschwerdegegner nicht direkt verständigt hat, dem Beschwerdegegner die Möglichkeit

The appellant (opponent) in **T 439/17** had filed notice of intervention in the opposition proceedings, invoking evidence preservation proceedings in Germany ("Beweissicherungsverfahren", § 485 DE-ZPO) that the patent proprietor had instigated. The patent proprietor had then, based on those proceedings' outcome, duly initiated infringement proceedings against the opponent while the appeal proceedings were pending. The appellant had argued that the two sets of proceedings had to be seen as one within the meaning of Art. 105 EPC, alleging support for its view in Section 493 DE-ZPO. The board disagreed, finding that it could not be derived from the latter provision that they had to be considered consolidated or otherwise procedurally linked. Furthermore, an intervention had to be admissible at the time of the intervention and could not be made admissible retroactively. In short, the board held that evidence preservation and subsequent infringement proceedings had to be seen as separate when applying Art. 105(1)(a) EPC; consequently the intervention before the opposition division had been inadmissible.

J. Apportionment of costs

(CLB, III.R.2.)

In **T 280/15** the board held there to be no doubt that, since the appellant's notice of non-attendance at the oral proceedings had been received only the evening before them at 18.23 hrs, the requirements under Art. 104(1) EPC and Art. 16(1)(c) RPBA 2007 for an apportionment of costs against him had been met. The late notice had caused the respondent to incur costs, such as travel and accommodation expenses and its professional representative's fee for 12 hours' preparation, which could have been avoided had the appellant conducted itself properly and observed the basic rules of courtesy. Moreover, the appellant's conduct, and particularly the fact that it had not informed the respondent direct, had prevented the respondent from limiting, if not avoiding, further costs for attending the oral proceedings. Ultimately the appellant's conduct in response to the board's negative preliminary opinion, expressed in a communication before the oral proceedings, also prejudiced the

l'art. 105(1)a) CBE (T 1713/11 et T 305/08).

Dans l'affaire **T 439/17**, le requérant (opposant) avait présenté au cours de la procédure d'opposition une déclaration d'intervention, en invoquant une procédure probatoire engagée par le titulaire du brevet en Allemagne ("Beweissicherungsverfahren", § 485 DE-ZPO). Au cours de la procédure de recours en instance, le titulaire du brevet a ensuite introduit à l'encontre de l'opposant une action en contrefaçon en bonne et due forme fondée sur les conclusions de la procédure probatoire. Le requérant a fait valoir que les deux procédures devaient être considérées comme une seule action au sens de l'art. 105 CBE, ce qui trouvait selon lui un fondement dans l'article 493 DE-ZPO. La chambre ne s'est pas ralliée à ce point de vue. Il ne ressort pas de l'article 493 DE-ZPO que les deux procédures doivent être considérées comme jointes ou liées d'une quelconque manière en droit procédural. En outre, l'intervention doit être recevable à la date à laquelle elle a lieu : autrement dit, la recevabilité de l'intervention ne saurait être établie à une date ultérieure avec effet rétroactif (ex tunc). En résumé, la chambre a estimé que la procédure probatoire et l'action en contrefaçon subséquente doivent être considérées comme deux procédures distinctes eu égard à l'application de l'art. 105(1)a) CBE. L'intervention devant la division d'opposition était donc irrecevable.

J. Répartition des frais

(CLB, III.R.2.)

Dans l'affaire **T 280/15**, la chambre a estimé que comme le requérant avait annoncé seulement la veille de la procédure orale, à 18 h 23, qu'il ne participerait pas à celle-ci, il ne faisait aucun doute que les conditions d'une répartition des frais en sa défaveur étaient remplies, conformément à l'art. 104(1) CBE et à l'art. 16(1)c) RPCR 2007. Cette annonce tardive avait engendré des frais pour l'intimé, notamment des frais de voyage et d'hébergement, ainsi que douze heures de frais de représentation pour la préparation de son mandataire agréé ; lesdits frais auraient pu être évités si le requérant s'était comporté selon les règles élémentaires de la politesse, comme il était tenu de le faire. De plus, le comportement du requérant, en particulier le fait qu'il n'ait pas prévenu directement l'intimé de sa non-comparution, avait privé l'intimé de la possibilité d'éviter, ou du moins de limiter, les frais supplémentaires liés à sa propre participation à la procédure

genommen, weitere Kosten für seine Teilnahme an der mündlichen Verhandlung zu verringern, wenn nicht zu vermeiden. Das Verhalten des Beschwerdeführers angesichts der vorläufigen negativen Meinung der Kammer, die sie in dem der mündlichen Verhandlung vorausgegangenen Bescheid geäußert hat, beeinträchtigte letztendlich auch den effizienten Ablauf der Durchführung der mündlichen Verhandlung durch die Kammer. Wäre die Kammer über die Abwesenheit des Beschwerdeführers früher informiert gewesen, bestünde auch kein Grund, eine mündliche Verhandlung abzuhalten und vier Dolmetscher zu engagieren. So wurden die von dem Beschwerdegegner für die Verhandlung beantragten Dolmetscher ebenso wegen der Anwesenheit des Beschwerdeführers auf Kosten des Amtes bestellt, mussten aber nun die mündliche Verhandlung unverrichteter Dinge verlassen.

In **T 2313/15** beantragte der Beschwerdegegner (Einsprechende) für den Fall der Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz eine Kostenauferlegung. Die Kammer entschied, die Sache zurückzuverweisen, ordnete aber keine andere Kostenverteilung gemäß Art. 104 (1) EPÜ an. Die Kammer befand, dass der Patentinhaber im Verfahren vor der Einspruchsabteilung alle vom Einsprechenden vorgebrachten Einwände in der Erwiderung auf die Einspruchsschrift behandelt hatte. Dass er dies nur mit Argumenten tat und weder Hilfsanträge einreichte noch eine mündliche Verhandlung beantragte, sei als legitime Verteidigung gegen einen Einspruch anzusehen, auch wenn er damit das kalkulierte Risiko einer sofortigen abschlägigen Entscheidung einging. Der Patentinhaber hatte demnach keine besondere Verpflichtung, eine mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung zu beantragen. Sein Recht auf Beschwerde oder Einreichung weiterer Anträge im Beschwerdeverfahren wurde allein dadurch, dass er keine mündliche Verhandlung beantragt hatte, nicht beeinträchtigt. Die Kammer sah keine rechtliche Grundlage für die implizite Behauptung des Beschwerdegegners, dass die Rechte des Patentinhabers im Beschwerdeverfahren in irgendeiner Weise stärker eingeschränkt seien, weil er keine mündliche Verhandlung beantragt hatte. Auch hielt die Kammer es nicht für billig, dem Patentinhaber anzulasten, dass die Einspruchsabteilung anhand nur eines von mehreren vorgebrachten Punkten und ohne Ladung zur mündlichen Verhandlung über den Fall entschieden hatte (wozu

efficient conduct of the oral proceedings by the board. Had the board known sooner of the appellant's absence, there would have been no reason to hold oral proceedings and engage four interpreters; the interpreters requested by the respondent had also been ordered, at the Office's expense, because of the appellant's attendance, but had then had to leave the oral proceedings without interpreting anything.

In **T 2313/15** the respondent (opponent) requested an award of costs in the event that the case was remitted to the department of first instance. The board decided to remit the case but not to order a different apportionment of costs pursuant to Art. 104(1) EPC. The board noted that the patent proprietor in the proceedings before the opposition division had dealt with all the objections raised by the opponent in the reply to the notice of opposition. That it did so only by argument, without submitting auxiliary requests and without requesting oral proceedings, was a legitimate defence against an opposition, though it ran the calculated risk of an immediate adverse decision. Thus, the patent proprietor had no particular obligation to request oral proceedings before the opposition division. Its right to appeal or to file further requests on appeal was not affected by the mere fact that it did not request oral proceedings. The board failed to see any legal basis for the implied assertion of the respondent that the rights of the patent proprietor in the appeal proceedings were somehow more restricted because it had not requested oral proceedings. Nor did the board consider it equitable to impute to the patent proprietor the fact that the opposition division had chosen to decide the case on the basis of only one of the various issues raised and without summoning to oral proceedings (and was within its rights to do so). Likewise, the decision to remit the case upon appeal in accordance with common practice could also not be imputed to the successful appellant (patent proprietor). Finally, the fact that upon appeal the appellant argued only

orale. Le comportement du requérant eu égard à l'avis préliminaire négatif de la chambre, présenté dans la notification émise en amont de la procédure orale, avait par ailleurs nui au bon déroulement de la procédure orale organisée par la chambre. Si la chambre avait été informée plus tôt de la non-comparution du requérant, elle n'aurait eu aucune raison de maintenir la procédure orale ni de faire appel à quatre interprètes. En effet, les interprètes ont été engagés pour la procédure orale à la demande de l'intimé mais également en raison de la présence du requérant, et ce aux frais de l'Office, et ils sont repartis sans avoir été mis à contribution.

Dans l'affaire **T 2313/15**, l'intimé (opposant) avait demandé qu'il soit procédé à une répartition nouvelle des frais en cas de renvoi de l'affaire à l'instance du premier degré. La chambre a décidé de renvoyer l'affaire, mais n'a pas arrêté de répartition différente des frais au titre de l'art. 104(1) CBE. La chambre a noté que, lors de la procédure devant la division d'opposition, le titulaire du brevet avait traité dans sa réponse à l'acte d'opposition toutes les objections soulevées par l'opposant. À cette fin, le titulaire du brevet avait fait le choix de présenter uniquement des arguments, mais pas de requête subsidiaire ni de requête en procédure orale. Une telle approche constitue un moyen de défense légitime contre une opposition, bien que le titulaire du brevet coure alors un risque calculé de subir une décision défavorable immédiate. Le titulaire du brevet n'est ainsi pas spécifiquement tenu de demander une procédure orale devant la division d'opposition. Le simple fait qu'il ne sollicite pas de procédure orale à cette étape de la procédure n'affecte en rien son droit de former un recours ou de déposer de nouvelles requêtes au stade du recours. Pour la chambre, il n'y a aucune base juridique à l'allégation implicite de l'intimé selon laquelle les droits du titulaire du brevet dans la procédure de recours seraient d'une quelconque manière limités en raison de sa décision de ne pas avoir sollicité la tenue d'une procédure orale. La chambre n'a pas non plus jugé équitable d'imputer au titulaire du brevet le fait que la division d'opposition ait choisi de trancher l'affaire sur la base d'une seule des différentes

sie auch berechtigt war). Ebenso wenig könne dem erfolgreichen Beschwerdeführer (Patentinhaber) angelastet werden, dass die Angelegenheit in Übereinstimmung mit der üblichen Praxis im Beschwerdeverfahren zurückverwiesen wurde. Abschließend sei in keiner Weise zu beanstanden, dass der Beschwerdeführer im Beschwerdeverfahren nur Argumente gegen den alleinigen Widerrufsgrund der Neuheit gegenüber D2 vorgebracht hat, denn mehr musste er gar nicht tun.

against novelty over D2 as the sole ground for revocation was not in any way reprehensible as it was all the appellant was required to do.

questions soulevées, sans émettre de citation à une procédure orale (ainsi qu'elle était en droit de faire). La décision au stade du recours de renvoyer l'affaire conformément à la pratique courante n'était pas non plus imputable au requérant (titulaire du brevet) ayant obtenu gain de cause. Enfin, le fait qu'au stade du recours, le requérant ait fait porter ses arguments uniquement sur la nouveauté par rapport au document D2, c'est-à-dire sur le seul motif de la révocation, n'était aucunement répréhensible, puisque c'était là sa seule obligation.

K. Zustellung

1. Zustellung durch Postdienste

(CLB, III.S.1.1.)

In **T 1596/14** wandte sich der Beschwerdeführer I (Patentinhaber) dagegen, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung ihm mit Datum vom 9. Juli 2014 und dem Beschwerdeführer II (Einsprechenden) erst später mit Datum vom 22. Juli 2014 geschickt wurde. Die Kammer hielt in einem obiter dictum fest, dass es keinerlei Beweis oder Indiz dafür gab, dass die angebliche Ungleichbehandlung der Parteien durch die an verschiedenen Tagen erfolgte Zustellung derselben Entscheidung den Interessen einer Partei, insbesondere denen des Beschwerdeführers I, abträglich gewesen wäre. Es ergaben sich keinerlei Konsequenzen für die Zulässigkeit der Beschwerden oder für den ordnungsgemäßen Verlauf des anschließenden Beschwerdeverfahrens. Die Kammer stellte fest, dass das EPÜ keine besondere Sanktion oder Abhilfe für diese Situation vorsieht; sie konnte in dem Vorschlag des Beschwerdeführers I, die Entscheidung mit einem neuen gemeinsamen Zustellungsdatum nochmals zu versenden, schwerlich eine Lösung erkennen, da die Parteien ja bereits über die jeweils gegnerischen Argumente im Bilde waren.

K. Notifications

1. Notification by postal services

(CLB, III.S.1.1.)

In **T 1596/14** appellant I (patent proprietor) objected to the fact that the decision of the opposition division was sent to them with a date of 9 July 2014 and resent only to appellant II (opponent) at the later date of 22 July 2014. The board noted in obiter dictum that there was no evidence or indication that the alleged unequal treatment of the parties induced by different dates of notification of the same decision had been detrimental to any party's interests, and in particular, not to appellant I's interests. There did not appear to be any consequences for the admissibility of the appeals or for the due course of the ensuing appeal proceedings. The board noted that there was no specific sanction or remedy foreseen in the EPC for this situation and it seemed to the board that it was difficult to assume that appellant I's suggestion to resend the decision with a new common notification date would be a remedy, since the parties in the case in hand were already aware of each other's arguments.

K. Significations

1. Signification par un service postal

(CLB, III.S.1.1.)

Dans l'affaire **T 1596/14**, le requérant I (titulaire du brevet) a formulé une objection liée au fait que la décision de la division d'opposition lui avait été envoyée à la date du 9 juillet 2014, alors qu'elle avait été envoyée une nouvelle fois – mais seulement au requérant II (opposant) – à une date ultérieure, à savoir le 22 juillet 2014. La chambre a fait incidemment observer qu'aucun élément ne prouvait ni ne suggérait que les intérêts de l'une quelconque des parties, et en particulier ceux du requérant I, avaient été lésés en raison de l'inégalité de traitement alléguée des parties, qui résultait de la signification de la même décision à des dates différentes. Il n'en découlait aucune conséquence pour la recevabilité des recours ni pour la régularité de la procédure de recours qui a suivi. La chambre a relevé que la CBE ne prévoyait aucune sanction ni solution concrète pour ce type de situation, et qu'il était difficile d'imaginer que la suggestion faite par le requérant I de renvoyer la décision avec une seule et même date de signification constituerait une solution, puisque les parties à la procédure connaissaient déjà leurs arguments respectifs.

IV. VERFAHREN VOR DER ERSTEN INSTANZ

A. Prüfungsverfahren

1. Entscheidungen mangels einer vom Anmelder vorgelegten oder gebilligten Fassung (Artikel 113 (2) EPÜ)

(CLB, IV.B.3.2.3 a), III.L.2.1.)

In **T 2081/16** machte die Kammer einen Unterschied zwischen dem vorliegenden Fall, in dem das Patent nicht auf der Grundlage von Unterlagen erteilt wurde, die der Anmelder gebilligt hatte, und G 1/10 (ABl. EPA 2013, 194). Ein Erteilungsbeschluss gemäß Art. 97 (1) EPÜ auf der Grundlage einer Anmeldung in einer Fassung, die dem Anmelder weder vorgelegt noch von ihm gebilligt wurde, wie hier der Fall, verstößt gegen Art. 113 (2) EPÜ. Wenn die zur Erteilung vorgesehene Fassung dem Anmelder **nicht** nach R. 71 (3) EPÜ mitgeteilt wird, ist die Tatsache, dass der Anmelder anschließend eine Übersetzung einreicht und die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr entrichtet, nicht entscheidend. R. 71 (5) EPÜ verweist diesbezüglich auf R. 71 (3) EPÜ und setzt somit voraus, dass dem Anmelder nicht *irgendeine* Fassung mitgeteilt wurde, sondern *die zur Erteilung vorgesehene* (Hervorhebung durch die Kammer). Nur in diesem Fall greift R. 71 (5) EPÜ, und nur dann implizieren die Einreichung einer Übersetzung und die Zahlung der erforderlichen Gebühren das Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung. Im Zuge ihrer Entscheidung stellte die Kammer fest, dass sie nicht von G 1/10 abgewichen sei und somit Art. 21 VOBK 2007 nicht zur Anwendung komme. In G 1/10 befand die Große Beschwerdekammer, dass R. 140 EPÜ nicht zur Verfügung steht, um die Fassung eines Patents zu berichtigen. Um diese Frage ging es in der vorliegenden Sache nicht. Hier gab es keine vom Anmelder gebilligte Fassung. Dieser Sachverhalt unterscheidet sich grundlegend von dem Versuch, Fehler in geänderten Ansprüchen, die von einem Anmelder eingeführt wurden, der Prüfungsabteilung anzulasten, "indem man unterstellt, sie habe einen Beschluss, der exakt den vom Anmelder genehmigten Wortlaut beinhaltet, gar nicht fassen wollen –, damit der von niemand anderem als dem Anmelder selbst zu verantwortende Fehler in den Geltungsbereich der Regel 140 EPÜ fällt", wie die Große Beschwerdekammer in G 1/10 feststellte (s. Nr. 11 der Gründe).

IV. PROCEEDINGS BEFORE THE DEPARTMENTS OF FIRST INSTANCE

A. Examination procedure

1. Decisions with no text submitted or agreed by the applicant (Article 113(2) EPC)

(CLB, IV.B.3.2.3 a), III.L.2.1.)

In **T 2081/16** the board distinguished the case at hand, where the patent had not been granted based on documents approved by the applicant, from G 1/10 (OJ EPO 2013, 194). It held that a decision to grant pursuant to Art. 97(1) EPC which was based on an application in a text which was neither submitted nor agreed to by the applicant, as was the case here, did not comply with Art. 113(2) EPC. Where the text intended for grant is **not** communicated to the applicant under R. 71(3) EPC, the fact that the appellant subsequently files a translation and pays the fees for grant and publishing is not decisive. The provisions of R. 71(5) EPC, in this regard, refer to R. 71(3) EPC and therefore presuppose that the applicant has not been notified of *any* text but of the text *intended for grant* (emphasis added by the board). Only in this case would R. 71(5) EPC apply and would the filing of a translation and the payment of the relevant fees imply the approval of the text communicated to it. In arriving at its decision, the board stated that it had not deviated from G 1/10 and that Art. 21 RPBA 2007 did not therefore apply. In G 1/10, the Enlarged Board of Appeal found that R. 140 EPC was not available to correct the text of a patent. This question was not at stake in the case in hand. In the case in hand, no text had been approved by the applicant. This was fundamentally different from attempts to impute mistakes in amended claims which were introduced by an applicant to the examining division "by suggesting the examining division did not intend to make a decision which in fact included the very text approved by the applicant himself – in order to bring the applicant's own error within the ambit of R. 140 EPC" as referred to by the Enlarged Board in G 1/10 (see point 11 of the Reasons).

IV. PROCÉDURES DEVANT LES INSTANCES DU PREMIER DEGRÉ

A. Procédure d'examen

1. Décisions rendues en l'absence d'un texte soumis ou accepté par le demandeur (article 113(2) CBE)

(CLB, IV.B.3.2.3 a), III.L.2.1.)

Dans l'affaire **T 2081/16**, la chambre a établi une distinction entre l'affaire dont elle était saisie, où le brevet n'avait pas été délivré sur la base de documents sur lesquels le demandeur avait donné son accord, et la décision G 1/10 (JO OEB 2013, 194). Elle a estimé qu'une décision de délivrer un brevet conformément à l'art. 97(1) CBE ne satisfait pas à l'art. 113(2) CBE lorsqu'elle est fondée sur un texte de la demande qui n'a été ni proposé ni accepté par le demandeur, comme en l'espèce. Lorsque le texte envisagé pour la délivrance n'est **pas** notifié au demandeur conformément à la règle 71(3) CBE, le fait que le requérant produit ensuite une traduction et acquitte les taxes de délivrance et de publication n'est pas déterminant. Les dispositions de la règle 71(5) CBE, à cet égard, font référence à la règle 71(3) CBE et présupposent donc que non seulement le demandeur s'est vu notifier *un* texte, mais aussi que ce texte est bien celui dans lequel il est *envisagé de délivrer* le brevet (c'est la chambre qui souligne). Ce n'est que dans ce cas que la règle 71(5) CBE s'applique et que la production d'une traduction et le paiement des taxes exigibles vaudraient accord du demandeur sur le texte qui lui a été notifié. La chambre a fait observer que la décision à laquelle elle était parvenue ne s'écartait pas de la décision G 1/10 et que l'art. 21 RPBA 2007 ne s'appliquait donc pas. Dans la décision G 1/10, la Grande Chambre de recours a jugé que la règle 140 CBE ne permet pas de rectifier le texte d'un brevet. Cette question n'était pas en jeu dans l'affaire en instance, dans laquelle aucun texte n'avait obtenu l'accord du demandeur. Cette situation différait fondamentalement d'une tentative visant à imputer à la division d'examen des erreurs introduites par le demandeur dans des revendications modifiées, "en laissant entendre que [la division d'examen] n'envisageait pas de rendre une décision qui incluait précisément le texte approuvé par le demandeur en personne – pour faire en sorte que l'erreur commise par le demandeur lui-même relève de la règle 140 CBE", ainsi que la Grande

In **T 1003/19** hatte der Beschwerdeführer nicht beantragt, ein Patent mit anderen als den sieben ursprünglich eingereichten und veröffentlichten Zeichnungsblättern zu erteilen. In der Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ wurde allerdings nur auf "Zeichnungen, Blätter 1/1 in der veröffentlichten Fassung" Bezug genommen. Die Kammer befand, dass die angefochtene Entscheidung nicht Art. 113 (2) EPÜ entsprach und der Prüfungsabteilung ein wesentlicher Verfahrensfehler unterlaufen war. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde allerdings zurückgewiesen; der Fehler war zwar der Prüfungsabteilung unterlaufen, der Beschwerdeführer hatte aber mehrmals die Möglichkeit, den Fehler zu bemerken, und hätte ihn spätestens beim Vergleich des Textes der Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ mit dem Druckexemplar bemerken können und müssen. Im Rahmen ihrer Entscheidung stellte die Kammer fest, dass die in R. 71 (5) EPÜ vorgesehene Folge – "Wenn der Anmelder ..., gilt dies als Einverständnis mit der ihm nach Absatz 3 mitgeteilten Fassung" – nur dann Anwendung findet, wenn dem Anmelder gemäß R. 71 (3) EPÜ "die Fassung, in der sie [d. h. die Prüfungsabteilung] das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt" mitgeteilt worden sei. Die Bedeutung des Wortes "Fassung" ist nicht auf schriftliche Informationen beschränkt, sondern kann auch visuelle Informationen umfassen, wie R. 73 (1) EPÜ zu entnehmen ist: "Die europäische Patentschrift enthält die Beschreibung, die Patentansprüche und gegebenenfalls die Zeichnungen." Mit Verweis auf die vorliegende Sache erklärte die Kammer weiter, dass das EPA von sich aus kleinere Änderungen vorschlagen könne, von einem Anmelder aber nicht zu erwarten sei, dass dieser die Entfernung aller Zeichnungsblätter mit den Ausführungsarten der Erfindung akzeptiert.

Die Kammer erklärte, dass sie nicht von der Entscheidung G 1/10 abgewichen sei, die sich auf das Erfordernis der R. 71 (3) EPÜ gestützt hatte, wonach dem Anmelder die Fassung mitgeteilt werden muss, in der die Prüfungsabteilung das Patent zu erteilen beabsichtigt (s. Nr. 10 der Entscheidungsgründe), und in der es um die möglichen Reaktionen des Anmelders ging, wie etwa das implizite Einverständnis mit dieser Fassung. Die Entscheidung der mit der vorliegenden Sache befassten Kammer stützte sich

In the decision under appeal in **T 1003/19** the appellant had not requested the grant of a patent with any other than the seven drawing sheets as initially submitted and published. The communication under R. 71(3) EPC, however, referred only to "drawings, sheets 1/1 as published". The board found that the decision under appeal did not comply with Art. 113(2) EPC and that the examining division had committed a substantial procedural violation. The request for reimbursement of the appeal fee was however rejected; while the error was committed by the examining division, the appellant had several instances to spot this error and, at the latest, could and should have noticed it when comparing the text of the communication under R. 71(3) EPC and the "Druckexemplar". In arriving at its decision, the board stated that the consequence as stipulated in R. 71(5) EPC, i.e. "the applicant ... shall be deemed to have approved the text communicated to him under paragraph 3", only applied where the applicant, according to R. 71(3) EPC, had been informed "of the text in which it [i.e. the examining division] intends to grant" the patent. The meaning of the word "text" (in German: "Fassung") is not limited to written information but may contain visual information as can be deduced from R. 73(1) EPC: "The specification of the European patent shall include the description, the claims and any drawings." With reference to the case in hand the board further stated that the EPO may on its own initiative suggest minor amendments; however the removal of all drawing sheets showing embodiments of the invention could not be expected to be accepted by an applicant.

The board stated that it had not deviated from G 1/10, which based its consideration on the requirement according to R. 71(3) EPC that the applicant must be informed of the text in which the examining division intends to grant a patent (see point 10 of the Reasons) and deals with the applicant's possible reactions thereto, like the implicit approval of this text. In contrast thereto the board's decision in the case in hand was based on the fact that the text intended for grant by the examining division had, based on verifiable facts,

Chambre de recours l'avait mentionné dans la décision G 1/10 (cf. point 11 des motifs).

Dans l'affaire **T 1003/19**, le requérant n'avait pas demandé qu'un brevet soit délivré avec d'autres feuilles de dessin que les sept feuilles telles que déposées initialement et publiées. La notification émise au titre de la règle 71(3) CBE ne se référait toutefois qu'aux "dessins, feuilles 1/1 telles que publiées". La chambre a estimé que la décision frappée de recours n'était pas conforme à l'art. 113(2) CBE et que la division d'examen avait commis un vice substantiel de procédure. La chambre a cependant rejeté la requête en remboursement de la taxe de recours ; l'erreur avait certes été commise par la division d'examen, mais le requérant avait eu plusieurs occasions de remarquer cette erreur et au plus tard, il aurait pu et dû la constater en comparant le texte de la notification au titre de la règle 71(3) CBE avec le "Druckexemplar". Pour arriver à sa décision, la chambre a énoncé que la conséquence prévue à la règle 71(5) CBE, à savoir que "le demandeur ... est réputé avoir donné son accord sur le texte qui lui a été notifié conformément au paragraphe 3", s'applique uniquement si "le texte dans lequel elle [la division d'examen] envisage de délivrer le brevet" a été notifié au demandeur, conformément à la règle 71(3) CBE. L'acceptation du terme "texte" (en allemand : "Fassung") ne se limite pas aux informations écrites et peut inclure des informations visuelles, comme cela peut être déduit de la règle 73(1) CBE : "Le fascicule du brevet européen comprend la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins." Se référant à l'affaire concernée, la chambre a indiqué en outre que l'OEB peut, de sa propre initiative, suggérer des modifications mineures, mais qu'il ne peut pas être attendu d'un demandeur qu'il accepte la suppression de toutes les feuilles de dessins montrant des modes de réalisation de l'invention.

La chambre a fait observer qu'elle ne s'est pas écartée de la décision G 1/10, qui base son raisonnement sur l'exigence prévue à la règle 71(3) CBE selon laquelle la division d'examen doit notifier au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet (cf. point 10 des motifs), et qui traite des réactions possibles du demandeur à cette notification, comme un accord implicite sur ce texte. En revanche, la décision de la chambre en l'espèce repose sur le fait que le texte dans lequel la division d'examen

dagegen auf die Tatsache, dass die von der Prüfungsabteilung für die Erteilung beabsichtigte Fassung dem Anmelder – nachweislich – nicht mitgeteilt worden war und R. 71 (5) EPÜ daher (zu jenem Zeitpunkt) nicht anwendbar war. Somit gab es keine Fassung, mit der der Anmelder sein Einverständnis erklärt hatte.

2. Nach Regel 71 (6) EPÜ beantragte Änderungen und Berichtigungen

(CLB, IV.B.3.3.2)

In **T 1567/17** befand die Kammer, dass die Bemerkung des Anmelders in seiner Erwiderung nach R. 71 (6) EPÜ, ein geändertes Merkmal "kann auch weggelassen werden, wenn es gegen Art. 123 (2) EPÜ verstößt," nicht als Verzicht auf seinen Anspruch auf rechtliches Gehör und sein Recht auf eine begründete Entscheidung im Falle der Zurückweisung seiner Anmeldung ausgelegt werden kann. Vielmehr wollte der Anmelder damit einfach zu verstehen geben, dass er den Erlass einer neuen, auf dem geänderten Anspruchssatz ohne das besagte Merkmal basierenden Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ akzeptieren würde. Der Beschwerdeführer hatte keine Gelegenheit erhalten, sich zu der Stellungnahme der Prüfungsabteilung in dieser Frage zu äußern, und die Kammer sah in der direkten Zurückweisung der Anmeldung durch die Abteilung einen Verstoß gegen Art. 113 (1) EPÜ. Ein Rechtsverzicht kann nicht ohne Weiteres vermutet werden (mit Verweis auf G 1/88, ABl. EPA 1989, 189; T 685/98, ABl. EPA 1999, 346).

3. Erforderliche zusätzliche Recherche: beschränktes Ermessen der Prüfungsabteilung

(CLB, IV.B.4.1.2)

Die Kammer in **T 1895/13** befand den Antrag auf Rückerstattung der Recherchegebühr, weil keine Dokumente angeführt worden seien, für unzulässig. Sie schloss sich der Argumentation in T 2249/13, Nrn. 24 bis 29 der Gründe an und erklärte, sie könne das EPÜ und die zugehörigen Vorschriften nur so anwenden, wie sie lauteten. Art. 9 (1) der Gebührenordnung sehe eine Rückerstattung der Recherchegebühr nur vor, wenn die europäische Patentanmeldung zu einem Zeitpunkt zurückgenommen wird, in dem das Amt mit der Erstellung des Recherchenberichts noch nicht begonnen hat, nicht aber im Fall einer No-Search-Erklärung nach R. 63 EPÜ. Zudem könne davon ausgegangen

not been communicated to the appellant and, therefore, R. 71(5) EPC did not (at that time) apply. As a result, no text had been approved by the appellant.

2. Amendments and corrections requested according to Rule 71(6) EPC

(CLB, IV.B.3.3.2)

In **T 1567/17** the board held that the applicant's remark in a response under R. 71(6) EPC that an amended feature "can also be omitted if regarded as violating Art. 123(2) EPC" could not be construed as waiving its right to be heard and its right to a reasoned decision in case the application were to be refused. Rather, this remark merely intimated that the applicant would accept the issue of a new communication under R. 71(3) EPC on the basis of the amended set of claims without said feature. The appellant had been given no opportunity to respond to the division's opinion on this issue and the board held that the direct refusal of the application by the examining division was in violation of Art. 113(1) EPC. Surrender of a right cannot be simply presumed (referring to G 1/88, OJ EPO 1989, 189; T 685/98, OJ EPO 1999, 346).

3. Additional search necessary: limited discretion of the examining division

(CLB, IV.B.4.1.2)

In **T 1895/13** the board found the request for a refund of the search fee in the absence of any cited document to be inadmissible. Concurring with the reasoning in points 24 to 29 of the Reasons in T 2249/13, the board stated it could only apply the EPC and associated provisions as they were. Art. 9(1) Rules relating to Fees provides for a refund of the search fee only in the case that the European patent application is withdrawn at a time when the Office has not yet begun to draw up the search report, but not in the case of a no-search declaration under R. 63 EPC. Furthermore, the search division could be assumed to have analysed the set of claims before taking the decision to issue a no-search declaration, and,

envisageait de délivrer le brevet n'avait pas été notifié au requérant, ce qui était attesté par des faits vérifiables, et que la règle 71(5) CBE ne s'appliquait donc (alors) pas. Par conséquent, le requérant n'avait donné son accord sur aucun texte.

2. Modifications et corrections requises en vertu de la règle 71(6) CBE

(CLB, IV.B.3.3.2)

Dans l'affaire **T 1567/17**, la chambre a estimé que la remarque émise par le demandeur dans une réponse au titre de la règle 71(6) CBE, selon laquelle une caractéristique modifiée "peut également être omise si elle est considérée comme contraire à l'art. 123(2) CBE" ne saurait être interprétée comme signifiant que le demandeur renonce à son droit d'être entendu et à son droit de recevoir une décision motivée en cas de rejet de la demande. Il a en effet simplement laissé entendre qu'il accepterait l'établissement d'une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE sur la base du jeu modifié de revendications sans ladite caractéristique. Comme le requérant n'avait pas eu l'occasion de répondre à l'avis de la division sur cette question, la chambre a conclu que le rejet direct de la demande par la division d'examen était contraire à l'art. 113(1) CBE. La renonciation à un droit ne se présume pas (voir G 1/88, JO OEB 1989, 189 ; T 685/98, JO OEB 1999, 346).

3. Nécessité d'une recherche additionnelle : le pouvoir d'appréciation limité de la division d'examen

(CLB, IV.B.4.1.2)

Dans l'affaire **T 1895/13**, la chambre a jugé que la requête en remboursement de la taxe de recherche, présentée au motif qu'aucun document n'avait été cité, n'était pas recevable. Se ralliant au raisonnement suivi aux points 24 à 29 des motifs de la décision T 2249/13, la chambre a souligné qu'elle ne pouvait qu'appliquer la CBE et les dispositions connexes telles qu'elles étaient libellées. L'art. 9(1) du règlement relatif aux taxes ne prévoit un remboursement de la taxe de recherche que si la demande de brevet européen est retirée avant que l'Office n'ait commencé à établir le rapport de recherche, et non dans le cas d'une déclaration selon laquelle il ne peut être effectué de recherche en vertu de la

werden, dass die Recherchenabteilung den Anspruchssatz vor ihrer Entscheidung, eine No-Search-Erklärung zu erlassen, analysiert habe; somit könne nicht behauptet werden, dass sich das EPA unrechtmäßig bereichert habe. Die Kammer sei auch nicht dafür zuständig, über Ersatzforderungen für angeblich vom EPA bei der Durchführung eines Patenterteilungsverfahrens verursachte Schäden zu befinden (s. J 14/87, ABl. EPA, 1988, 295).

B. Einspruchsverfahren

1. Einspruchseinlegung und Zulässigkeitsvoraussetzungen – Ausreichende Substantiierung der Einspruchsgründe

(CLB, IV.C.2.2.8 b))

In **T 623/18** warnte die Kammer vor einem zu strengen Ansatz. Sie betonte den Zweck der Erklärung nach R. 76 (1) und (2) c) EPÜ wie in G 9/91 und G 10/91 (ABl. EPA 1993, 408 und 420) erläutert, nämlich zum einen das Ausmaß und den Umfang des Einspruchs sowie den rechtlichen und faktischen Rahmen zu definieren, innerhalb dessen die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs grundsätzlich durchzuführen ist, und zum anderen dem Patentinhaber eine gute Gelegenheit zu bieten, seine Lage schon in einer frühen Verfahrensphase beurteilen zu können. Die Kammer sah keine Grundlage dafür, die Zulässigkeit des Einspruchs von der Bewertung sachlicher Fragen abhängig zu machen, und zwar insbesondere der Frage, ob ein Einwand lediglich mangelnde Klarheit betrifft oder den Einspruchsgrund nach Art. 100 b) EPÜ stützt. Eine Frage der Sachprüfung sei ferner auch die Definition des Fachmanns, für den die Erfindung gemäß Art. 100 b) EPÜ ausreichend deutlich und vollständig beschrieben sein muss und in Bezug auf den nach Art. 100 a) EPÜ in Verbindung mit Art. 56 EPÜ beurteilt werden muss, ob sie vom Stand der Technik nahegelegt wird.

In **T 2037/18** hatte die Einspruchsabteilung den auf eine Vorbenutzung gestützten Einspruch wegen mangelnder Substantiierung als unzulässig verworfen. Sie begründete dies damit, dass Angaben fehlten, um die im Zeitraum rund um die Übergabe/Abnahme von Zügen in der Hersteller-Kunden-Beziehung implizit vorausgesetzte Vertraulichkeit zu

hence, it could not be argued that the EPO had been unjustly enriched. The board explained that it was also not competent to decide on claims for compensation in respect of a loss or damage allegedly caused by the EPO in the course of patent grant proceedings (see J 14/87, OJ EPO 1988, 295).

B. Opposition procedure

1. Filing and admissibility requirements – sufficient substantiation of grounds for opposition

(CLB, IV.C.2.2.8 b))

In **T 623/18** the board guarded against a too strict approach. The board emphasised the purpose of the statement under R. 76(1) and (2)(c) EPC, as explained in G 9/91 and G 10/91 (OJ EPO 1993, 408 and 420), namely to define the extent and scope of the opposition and the legal and factual framework, within which the substantive examination of the opposition is in principle conducted, as well as to give the patentee a fair chance to consider his position at an early stage of proceedings. The board saw no basis for making admissibility of the opposition dependent on the assessment of substantive questions, in particular on whether an objection merely related to a lack of clarity or could support the ground for opposition under Art. 100(b) EPC. It was also a matter of substantive examination to characterise the person skilled in the art, for whom, according to Art. 100(b) EPC, the description should be sufficiently clear and complete, and for whom obviousness over the prior art was to be assessed according to Art. 100(a) EPC in combination with Art. 56 EPC.

In **T 2037/18** the opposition division had rejected an opposition based on prior use as insufficiently substantiated and therefore inadmissible, stating in its reasons that no information had been presented to rebut the presumption that confidentiality was implicitly expected in a manufacturer-customer relationship in the period around the handover/acceptance of trains. The board did not share this view.

règle 63 CBE. En outre, il y a lieu de supposer que la division de la recherche a analysé le jeu de revendications avant de décider d'émettre une déclaration selon laquelle il ne pouvait être effectué de recherche ; on ne saurait donc faire valoir que l'OEB s'est indûment enrichi. La chambre a expliqué qu'elle n'avait par ailleurs pas compétence pour statuer sur des demandes d'indemnisation de dommages qui auraient été causés par l'OEB au cours de la procédure de délivrance de brevets (cf. J 14/87, JO OEB 1988, 295).

B. Procédure d'opposition

1. Formation de l'opposition et conditions à remplir pour qu'elle soit recevable – fondement suffisant des motifs d'opposition

(CLB, IV.C.2.2.8 b))

Dans l'affaire **T 623/18**, la chambre a mis en garde contre l'adoption d'une approche trop stricte. Elle a mis l'accent sur la finalité de la déclaration visée à la règle 76(1) et (2)c) CBE, telle qu'explicitée dans la décision G 9/91 et l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 408 et 420), qui consiste à définir la portée de l'opposition et à établir le cadre de droit et de fait dans lequel l'examen quant au fond de l'opposition devra en principe se dérouler, ainsi qu'à offrir au titulaire du brevet une chance équitable de définir sa position à un stade précoce de la procédure. La chambre a estimé que rien ne justifiait de subordonner la recevabilité de l'opposition à des questions de fond, notamment à celles de savoir si une objection ne porte que sur le manque de clarté ou si elle peut fonder le motif d'opposition visé à l'art. 100b) CBE. La tâche consistant à définir l'homme du métier pour lequel, selon l'art. 100b) CBE, la description doit être suffisamment claire et complète et pour lequel l'évidence par rapport à l'état de la technique doit être appréciée conformément à l'art. 100a) ensemble l'art. 56 CBE relève aussi de l'examen des questions de fond.

Dans l'affaire **T 2037/18**, la division d'opposition avait estimé que l'opposition, qui s'appuyait sur une utilisation antérieure, n'était pas suffisamment fondée, et elle l'avait donc rejetée comme irrecevable. Elle avait fait valoir, à l'appui de sa décision, que des informations manquaient pour réfuter la confidentialité implicitement présumée dans la relation constructeur-client au cours de la période entourant

widerlegen. Die Kammer teilte diese Auffassung nicht.

Sie legte zunächst dar, dass nach den im Rahmen des EPÜ geltenden Regeln zur Darlegungs- und Beweislast jede Partei die ihr günstigen Tatsachen vorzutragen und zu beweisen hat (T 219/83, T 270/90). Die Kammer erläuterte, dass der Verkauf eines gebrauchsfertigen Gegenstands an einen Dritten der typische Fall der öffentlichen Zugänglichmachung ist (T 482/89), da der Dritte in der Regel daran interessiert ist, über den Gegenstand frei zu verfügen. Beim Verkauf eines Gegenstands an einen Kunden werden daher der Gegenstand und die an ihm erkennbaren technischen Merkmale öffentlich zugänglich, wenn er an den Käufer übergeben wird (positive Tatsache), es sei denn, der Käufer wäre durch eine Geheimhaltungsverpflichtung gebunden (negative Tatsache). Dementsprechend ist die Übergabe an einen Käufer durch den Einsprechenden vorzutragen und zu beweisen (T 326/93), die etwaige Bindung des Empfängers durch eine Geheimhaltungsvereinbarung aber vom Patentinhaber (T 221/91, T 969/90), wie dies auch durch den in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (R 15/11, R 4/17) anerkannten Grundsatz "negativa non sunt probanda" zum Ausdruck kommt.

Die Kammer stellte weiterhin fest, dass die Darlegungs- und Beweislast wechseln kann, dass der Wechsel der Beweislast jedoch erst durch den *prima facie* geführten Beweis oder den Vortrag eines tatsächlichen Vermutung tragenden typischen Geschehensablaufs durch die primär beweisbelastete Partei ausgelöst wird (T 570/08). Der Vortrag des Patentinhabers kann daher zwar ggf. zur Entstehung einer sekundären Darlegungs- und Beweislast des Einsprechenden führen, dies jedoch nur "ex nunc" und damit ohne Auswirkung auf das Substantiierungserfordernis im Rahmen der Einspruchsschrift gemäß R. 76 (2) c), drittes Kriterium EPÜ.

It first stated that, under the rules on the burden of assertion and proof applicable in EPC proceedings, each of the parties had to present and prove the facts in their favour (T 219/83, T 270/90). It then explained that the sale of a ready-to-use object to a third party was the typical case of something being made publicly available (T 482/89), since the third party usually had an interest in using the object as they saw fit. Thus, when an object was sold to a customer, it and its identifiable technical features became publicly available on its handover to that buyer (positive fact) unless the buyer was bound by a confidentiality obligation (negative fact). Accordingly, it was for the opponent to assert and prove such a handover to a buyer (T 326/93), whereas it was for the patent proprietor to assert and prove that this buyer had been bound by any confidentiality obligation (T 221/91, T 969/90), as was reflected in the principle "negativa non sunt probanda", i.e. a negative need not be proved, recognised in the boards' case law (R 15/11, R 4/17).

The board went on to observe that the burden of assertion and proof could shift but not until the party initially bearing it had produced *prima facie* evidence or argued a typical course of events supporting a presumption as to the facts (T 570/08). A patent proprietor's submissions could therefore place a secondary burden of assertion and proof on the opponent, but only from that point on ("ex nunc") and so without any bearing on what it was required to substantiate in its notice of opposition under the third point of R. 76(2)(c) EPC.

la remise/réception de trains. La chambre n'a pas partagé cet avis.

Elle a d'abord retenu que, conformément aux dispositions en vigueur dans le cadre de la CBE en matière de charge d'allégation des faits et de charge de la preuve, il incombe à chaque partie d'exposer et de prouver les faits qui lui sont favorables (T 219/83, T 270/90). La chambre a expliqué que la vente d'un objet prêt à l'emploi à un tiers constitue le cas habituel de mise à la disposition du public (T 482/89), étant donné que le tiers est en principe intéressé par le fait de disposer librement de l'objet. S'agissant de la vente d'un objet à un client, l'objet et ses caractéristiques techniques reconnaissables deviennent donc accessibles au public au moment où cet objet est remis à l'acquéreur (fait positif), à moins que ce dernier ne soit lié par une obligation de confidentialité (fait négatif). Par conséquent, s'il incombe à l'opposant d'alléguer et de prouver la remise à un acquéreur (T 326/93), c'est au titulaire du brevet qu'il incombe d'alléguer et de prouver que le destinataire était éventuellement lié par une obligation de confidentialité (T 221/91, T 969/90), ainsi que l'exprime également le principe "negativa non sunt probanda", reconnu dans la jurisprudence des chambres de recours (R 15/11, R 4/17).

La chambre a en outre fait observer que la charge d'alléguer les faits et la charge de la preuve peuvent alterner, mais que la charge de la preuve n'alterne qu'à compter du moment où la partie supportant la charge primaire de la preuve établit de prime abord les faits, ou expose un enchaînement d'événements caractéristique qui vient au soutien d'une présomption de fait (T 570/08). L'exposé du titulaire du brevet peut donc certes éventuellement faire naître une charge secondaire d'allégation des faits et une charge secondaire de la preuve, mais cela ne vaut toutefois que pour l'avenir ("ex nunc") et n'a donc aucun effet sur l'exigence de fondement de l'acte d'opposition prévue à la règle 76(2)c), troisième point CBE.

Nach Auffassung der Kammer konnte es im vorliegenden Fall dahinstehen, ob der Fall anders zu beurteilen wäre, wenn die Einsprechende selbst im Einspruch Umstände geschildert hätte, die eine der in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern anerkannten Vermutungen für die Existenz einer Vertraulichkeitsabrede begründen, da eine vergleichbare Konstellation vorliegend nicht gegeben war. Insbesondere bestand keine aus der Rechtsprechung der Kammern bekannte Vermutung, wonach zwischen Herstellern von Schienenfahrzeugen und Bahnbetreibergesellschaften bezüglich ausgelieferter und abgenommener Fahrzeuge in der Regel Vertraulichkeit vereinbart sei.

In **T 16/14** hatte der Einsprechende (Beschwerdeführer) zur Substantiierung des Einspruchsgrunds nach Art. 100 a) EPÜ einen Autorenabzug eines Artikels aus einer Fachzeitschrift eingereicht. Die Einspruchsabteilung hatte eine mangelnde Substantiierung mit der Begründung angenommen, eine Veröffentlichung dieses einzigen angeführten Dokuments E1 sei nicht nachgewiesen worden. Der Beschwerdegegner machte geltend, zum Zeitpunkt der Einspruchseinlegung sei nicht bekannt gewesen, dass es sich bei E1 um einen Autorenabzug handele. Die Beschwerdekammer wies diese Argumentation zurück. Eine etwaige inhaltliche Diskrepanz zwischen dem eingereichten Autorenabzug und dem tatsächlich veröffentlichten Artikel wäre ohne Weiteres überprüfbar gewesen, da die Bezeichnung der Veröffentlichungsstelle des Dokuments E1 jedenfalls dergestalt war, dass eine Überprüfung ohne unzumutbaren Aufwand möglich war. Überdies hat der Beschwerdeführer bereits in der Einspruchsschrift die Vorlage des tatsächlich veröffentlichten Artikels angeboten und diesen Beweis auch angetreten (E1a). Die Kammer stellte ferner fest, dass das Dokument E1/E1a vor dem Prioritätstag (31. Oktober 2006) des Streitpatents der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war. Die Kammer kam daher zu dem Schluss, dass der Einspruchsgrund nach Art. 100 a) EPÜ im Ergebnis ausreichend substantiiert vorgetragen wurde.

The board considered that there was no need in the case in hand to rule on whether it would have decided differently if the opponent itself had asserted during the opposition proceedings circumstances giving rise to one of the presumptions in favour of a confidentiality agreement recognised in the boards' case law, since no such circumstances were involved here. In particular, nowhere in their case law had the boards recognised a presumption that manufacturers of rolling stock and railway companies generally undertook to maintain confidentiality as regards delivered and accepted vehicles.

In **T 16/14** the opponent (appellant) had filed an author's copy of an article in a technical journal (E1) to substantiate its ground for opposition under Art. 100(a) EPC. The opposition division had considered this insufficient on the basis that it had not been proven that E1, the only document cited in this respect, had been published. The respondent contended that it had not been known at the time of filing of the opposition that E1 was an author's copy. The board rejected this line of argument. It could readily have been established whether there was any difference in content between the produced author's copy and the article actually published, as E1's publisher had at any rate been specified in such a way that such a check could have been performed without undue burden. Besides, the appellant had not only already offered in its notice of opposition to produce the actually published article but also gone on to do so (E1a). The board further found that document E1/E1a had been made available to the public before the priority date of the patent in suit (31 October 2006) and therefore concluded that the ground for opposition under Art. 100(a) EPC had been sufficiently substantiated.

Selon la chambre, il n'était pas nécessaire en l'espèce d'établir si l'affaire devrait être tranchée différemment si l'opposant présentait lui-même, au stade de l'opposition, des faits qui justifient une des présomptions reconnues dans la jurisprudence des chambres de recours concernant l'existence d'un accord de confidentialité, étant donné que les circonstances qui auraient fondé une telle présomption n'étaient pas présentes dans l'affaire instruite. En particulier, la jurisprudence des chambres de recours ne connaît aucune présomption selon laquelle les constructeurs de véhicules ferroviaires et les sociétés d'exploitation ferroviaire conviennent en principe de respecter la confidentialité concernant les véhicules délivrés et réceptionnés.

Dans l'affaire **T 16/14**, l'opposant (requérant) avait produit un exemplaire d'auteur d'un article provenant d'une revue technique, afin d'étayer le motif d'opposition en vertu de l'art. 100a) CBE. La division d'opposition avait conclu à l'insuffisance de fondement, au motif qu'il n'avait pas été prouvé que ce document E1, le seul cité à cet égard, avait fait l'objet d'une publication. L'intimé a allégué qu'au moment où il avait été fait opposition, il n'était pas établi qu'E1 était un exemplaire d'auteur. La chambre de recours a rejeté cette argumentation. Il aurait été facilement possible de vérifier toute différence sur le fond entre l'exemplaire d'auteur produit et l'article qui avait été réellement publié, puisque le service qui était chargé de la publication d'E1 était désigné en tout état de cause de telle manière qu'une vérification était possible sans effort excessif. De plus, le requérant avait déjà proposé, dans l'acte d'opposition, de fournir l'article réellement publié et avait du reste produit cette preuve (E1a). La chambre a en outre constaté que le document E1/E1a avait été rendu accessible au public avant la date de priorité (31 octobre 2006) du brevet en litige. La chambre en a conclu que le motif d'opposition soulevé en vertu de l'art. 100a) CBE avait donc été suffisamment étayé.

2. Verspätetes Vorbringen

2.1 Begriff der "Verspätung"

(CLB, IV.C.4.3.)

In T 1551/14 wurde das Verfahren vor der Einspruchsabteilung nach der Einvernahme von vier Zeugen in einer ersten mündlichen Verhandlung schriftlich fortgesetzt. Der Patentinhaber reichte einen neuen Hilfsantrag ein, in dem der Gegenstand der beiden unabhängigen Ansprüche durch ein neues Merkmal eingeschränkt wurde. Nach Ladung zur zweiten mündlichen Verhandlung reichte der Einsprechende innerhalb des nach R. 116 EPÜ vorgegebenen Zeitraums eine eidesstattliche Erklärung eines der vernommenen Zeugen ein und bot eine ergänzende Zeugeneinvernahme an. Die Einspruchsabteilung entschied, das Zeugenangebot nicht wahrzunehmen und die eidesstattliche Versicherung nicht zum Verfahren zuzulassen.

Die Kammer sah jedoch in der eidesstattlichen Erklärung, die Fragen behandelte, die erst mit der Einreichung des Hilfsantrages relevant geworden waren, eine direkte und fristgerechte Reaktion des Beschwerdeführers (Einsprechenden), die daher nicht als verspätet gelten konnte. Sie befand, dass die Einspruchsabteilung mit ihrer Entscheidung, das Dokument nicht zuzulassen, obwohl der Hilfsantrag zugelassen wurde, dem Beschwerdeführer das ihm zustehende rechtliche Gehör verweigert und somit einen Verfahrensfehler begangen hatte. Die Bedenken des Beschwerdeführers, dass die Erklärung im Widerspruch zum bisherigen Vortrag stehe, teilte die Kammer nicht. Jedenfalls könne aber ein Vorliegen solcher Widersprüche nicht rechtfertigen, die Zulassung eines Vortrags, der eine legitime Reaktion auf eine Änderung des Vortrags der Gegenpartei darstellt, von vornherein zu verweigern. Die Kammer stellte aber auch fest, dass mehrere der Aussagen in der eidesstattlichen Erklärung sehr genau dem Wortlaut des neuen Hilfsantrags entsprachen. Wegen der Bedeutung der vom Zeugen genannten Punkte für die Patentfähigkeit und weil diese Punkte nur durch die eidesstattliche Versicherung gestützt seien, sei die Frage der Glaubwürdigkeit des Zeugen entscheidend. Die Frage lasse sich nur durch eine erneute Einvernahme des Zeugen klären, gegebenenfalls unter Eid vor einem nationalen Gericht (R. 119 und 120 (2) EPÜ). Die Kammer verwies die Angelegenheit daher an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung mit der Auflage,

2. Late submission

2.1 Concept of "in due time"

(CLB, IV.C.4.3.)

In T 1551/14, during the written proceedings that followed initial oral proceedings before the opposition division, at which four witnesses had been heard, the patent proprietor had filed a new auxiliary request limiting the subject-matter of the two independent claims by a new feature. Having been summoned to a second round of oral proceedings, the opponent had filed, within the period fixed under R. 116 EPC, a statutory declaration made by one of the previously heard witnesses and proposed that that witness be heard again. The opposition division had decided not to re-examine the witness and not to admit his statutory declaration.

For the board, however, the declaration, which dealt with matters that had become relevant only once the new auxiliary request had been filed, was a direct reaction, submitted within the available time, of the opponent (appellant) to that request, and therefore could not be treated as filed late. In deciding not to admit it despite having admitted the auxiliary request, the opposition division had denied the opponent its right to be heard and so committed a procedural violation. The board did not share the appellant-proprietor's misgivings that the declaration conflicted with the case made so far. That submissions filed as a legitimate reaction to an amendment to the counter-party's case contained contradictions was in any event not a proper basis for refusing to admit those submissions from the outset. The board nevertheless observed that several statements made in the declaration were worded in precisely the same way as the new auxiliary request. Given that the points the witness had made were relevant for assessing patentability but supported only by his declaration, the question of his credibility was crucial. That question could be settled only by hearing him again, if necessary under oath before a national court (R. 119 and 120(2) EPC). The board therefore remitted the case to the opposition division for further prosecution with an order that it continue taking evidence by hearing the witness concerned.

2. Moyens invoqués tardivement

2.1 Notion de production "en temps utile"

(CLB, IV.C.4.3.)

Dans l'affaire T 1551/14, quatre témoins avaient été entendus lors d'une première procédure orale devant la division d'opposition. Dans le cadre de la procédure écrite, le titulaire du brevet avait ensuite déposé une nouvelle requête subsidiaire limitant l'objet des deux revendications indépendantes par une nouvelle caractéristique. Suite à la citation à une deuxième procédure orale, l'opposant avait produit, dans le délai fixé en vertu de la règle 116 CBE, une déclaration tenant lieu de serment (attestation) de l'un des témoins entendus précédemment et proposé une nouvelle audition de ce témoin. La division d'opposition avait décidé de ne pas retenir l'offre de réentendre le témoin et n'avait pas non plus admis l'attestation dans la procédure.

La chambre a toutefois estimé que l'attestation, qui traitait des questions devenues pertinentes seulement avec le dépôt de la requête subsidiaire, constituait une réaction directe de l'opposant (requérant) présentée dans le délai prescrit, et ne pouvait donc pas être considérée comme tardive. Selon la chambre, la décision de la division d'opposition de ne pas admettre ce document alors qu'elle avait admis la requête subsidiaire privait l'opposant de son droit d'être entendu et constituait à ce titre un vice de procédure. La chambre n'a pas partagé les réserves du requérant selon lesquelles cette attestation était en contradiction avec les moyens présentés antérieurement. En tout état de cause, l'existence de contradictions dans des moyens qui constituent une réponse légitime à une modification des moyens invoqués par la partie adverse ne saurait justifier un refus d'emblée d'admettre ces moyens. La chambre a également constaté que plusieurs des affirmations figurant dans l'attestation reprenaient presque mot pour mot le texte de la nouvelle requête subsidiaire. En raison de l'importance des points évoqués par le témoin afin d'établir la brevetabilité de l'invention et eu égard au fait que ces points se fondaient exclusivement sur l'attestation, la question de la crédibilité du témoin était en l'espèce déterminante. Or, cette question ne pouvait être tranchée que par une nouvelle audition du témoin, le cas échéant sous la foi du serment devant une juridiction nationale (règles 119 et 120(2) CBE). La chambre a donc renvoyé l'affaire à la division d'opposition pour suite à donner, en

die Beweisaufnahme mit dem betreffenden Zeugen fortzusetzen.

2.2 Kriterien für die Ermessensausübung – prima-facie-Relevanz

(CLB, IV.C.4.5.3)

In **T 1525/17** war die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung u. a. erfinderisch gegenüber E1 und E2 in Kombination mit E3, E4, E5 oder E6 sei. Die Einspruchsabteilung ließ aber die verspätet eingereichten Entgegnungen E5 und E6 nicht zu, weil sich die Entscheidung durch deren Berücksichtigung nicht ändern würde. Die Kammer führte aus, dass die Entscheidung, bestimmte verspätete Tatsachen oder Beweismittel nicht zu berücksichtigen, auch als deren Nichtzulassung bezeichnet wird. Nichtzulassung und Nichtberücksichtigung verspätet vorgebrachter Tatsachen und Beweismittel sind Synonyme. Die Kammer wies darauf hin, dass es in sich widersprüchlich ist, verspätet eingereichte Dokumente einerseits bei einer eingehenden Prüfung der Patentierbarkeitsvoraussetzungen zugrunde zu legen, damit also in der Sache zu berücksichtigen, und andererseits zu erklären, diese würden nicht zum Verfahren zugelassen, wie die Einspruchsabteilung dies vorliegend getan hatte: Die eingehende Sachprüfung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigte die Dokumente E5 und E6 unter allen Gesichtspunkten.

Der Umstand, dass eine Prüfung in der Sache stattgefunden hat, führt regelmäßig dazu, dass diese auch im Beschwerdeverfahren von der Kammer vollumfänglich überprüfbar ist bzw. dass der Kammer jedenfalls eine Nichtzulassung nach Art. 12 (4) VOBK 2007 verwehrt ist, die sich auf den Umstand einer vermeintlichen, in Wahrheit aber im Selbstwiderspruch stehenden und daher ermessensfehlerhaften Nichtzulassung durch die Vorinstanz stützt (s. T 2324/14 und T 2026/15).

2.3 Neues Argument versus neue Argumentation

(CLB, IV.C.4.7.)

In **T 2053/13** hatte der Beschwerdeführer (Einsprechende) seine von der Lehre des Dokuments D3 ausgehende Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit erstmals am Tag der mündlichen

2.2 Exercise of discretion – prima facie relevance

(CLB, IV.C.4.5.3)

In **T 1525/17** the opposition division had taken the view that the subject-matter of claim 1 as granted was inventive over E1 and E2 in combination with E3, E4, E5 or E6 but decided not to admit the late-filed citations E5 and E6 because considering them would make no difference to its decision. The board observed that a decision to disregard certain late-filed facts or evidence amounted to their non-admission: "not admitting" and "disregarding" facts and evidence not submitted in due time meant the same thing. The board observed that it was inherently contradictory to take late-filed documents as a basis for an in-depth examination of the patentability requirements, and so consider them as to their substance, yet at the same time declare them not admitted, as the opposition division had done in this case, having fully considered documents E5 and E6 in its thorough substantive assessment of inventive step.

As a rule, that documents had been examined as to their substance meant that a board could fully review their examination on appeal or at least that it was barred from holding them inadmissible under Art. 12(4) RPBA 2007 on the basis that they had not been admitted by the department of first instance, when their purported non-admission had in fact been inherently contradictory and so amounted to an improper exercise of discretion (see T 2324/14 and T 2026/15).

2.3 New argument versus new chain of reasoning

(CLB, IV.C.4.7.)

In **T 2053/13** the appellant's (opponent's) inventive step assessment starting from the teaching of document D3 was first presented on the day of the oral proceedings before the opposition

invitant celle-ci à poursuivre l'instruction avec le témoin concerné.

2.2 Critères d'exercice du pouvoir d'appréciation – pertinence de prime abord

(CLB, IV.C.4.5.3)

Dans l'affaire **T 1525/17**, la division d'opposition avait estimé que l'objet de la revendication 1 du brevet délivré était notamment inventif par rapport aux documents E1 et E2 en combinaison avec les documents E3, E4, E5 ou E6. La division d'opposition n'avait toutefois pas admis les documents E5 et E6, qui avaient été produits à un stade tardif, étant donné que le fait d'en tenir compte n'aurait pas d'incidence sur la décision. La chambre a indiqué que la décision de ne pas tenir compte de certains faits ou preuves qui n'ont pas été présentés en temps utile est également désignée par le terme de décision de "non-admission". Les termes "non-admission" et "ne pas tenir compte" tels qu'appliqués à des faits et des preuves non produits en temps utile sont synonymes. La chambre a constaté qu'il y a intrinsèquement une contradiction entre le fait de fonder d'un côté l'examen approfondi des conditions de brevetabilité sur des documents qui n'ont pas été produits en temps utile, et donc d'en tenir compte sur le fond, et le fait de déclarer de l'autre côté qu'ils ne sont pas admis dans la procédure, comme l'a fait la division d'opposition en l'espèce. L'examen quant au fond approfondi de l'activité inventive a tenu compte des documents E5 et E6 à tous les niveaux.

Un examen sur le fond ayant été réalisé, la chambre peut, dans l'ordre normal des choses, en effectuer une vérification complète dans le cadre de la procédure de recours ou, à tout le moins, ne saurait considérer les documents en cause comme irrecevables en vertu de l'art. 12(4) RPCR au motif qu'ils n'ont prétendument pas été admis par l'instance du premier degré, alors que leur non-admission a en réalité résulté d'une contradiction intrinsèque et, par voie de conséquence, d'une erreur d'appréciation (cf. T 2324/14 et T 2026/15).

2.3 Nouvel argument ou nouveau raisonnement

(CLB, IV.C.4.7.)

Dans l'affaire **T 2053/13**, l'appréciation de l'activité inventive effectuée par le requérant (opposant) à partir de l'enseignement du document D3 avait été présentée pour la première fois le

Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgelegt. Das Dokument D3 selbst hatte er zusammen mit der Einspruchsschrift eingereicht, allerdings nicht als nächstliegenden Stand der Technik, sondern nur als Erwähnung in einer Fußnote zu einer untergeordneten Frage. Die Kammer verwies darauf, dass Argumente laut G 4/92 (ABl. EPA 1994, 149) eine Untermauerung bereits vorgebrachter Tatsachen und Rechtsgründe sind. Nach Auffassung der Kammer hatte der Beschwerdeführer nicht einfach ein zusätzliches Argument zur Untermauerung einer bereits bekannten Argumentation in einem feststehenden faktischen Kontext vorgelegt, sondern seinen Sachvortrag geändert. Mit der fraglichen Eingabe wurde ausgehend von der Behauptung, das Dokument D3 sei ein erfolgversprechendes Sprungbrett zur beanspruchten Erfindung, eine gänzlich neue Argumentation eingeführt. Somit bezog sich die Eingabe des Beschwerdeführers auf einen neuen behaupteten Sachverhalt. Die Einreichung eines Beweismittels bedeutet nicht, dass jeder potenziell daraus herleitbare behauptete Sachverhalt oder Einwand auch zum Verfahren eingeführt wird. Außerdem befand die Kammer, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen gemäß Art. 114 (2) und R. 116 (1) EPÜ in angemessener Weise ausgeübt hat, als sie die neue Eingabe des Beschwerdeführers (und damaligen Einsprechenden) nicht zum Verfahren zuließ.

3. Änderungen im Einspruchsverfahren

3.1 Zeitrahmen für die Einreichung von Änderungen – Ermessen der Einspruchsabteilung

(CLB, IV.C.5.1.3)

In **T 802/17** hatte die Einspruchsabteilung dem Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung die Möglichkeit eingeräumt, "einen zusätzlichen Antrag zu formulieren". Da diese jedoch in der Folge nur einen geänderten Hauptantrag einreichte, wurde ihr späteres Ersuchen, auch noch geänderte Hilfsanträge einreichen zu dürfen, abgelehnt. Die Kammer sah die (von der Einspruchsabteilung lediglich ange deuteten) verfahrensökonomischen Gesichtspunkte nicht für geeignet an, die Nichtzulassung im vorliegenden Fall zu rechtfertigen, da der Patentinhaber auf eine überraschende Verfahrenslage reagiert hatte und die Änderung den neuen Einwand nach Art. 123 (2) EPÜ ausräumte.

division. Document D3 itself had been filed with the notice of opposition; it was however not presented as the closest prior art, but mentioned only in a footnote for a marginal issue. The board recalled that according to G 4/92 (OJ EPO 1994, 149), arguments are reasons based on facts and evidence which have already been put forward. The board considered that rather than merely presenting an additional argument in support of a chain of reasoning already known in an established factual context, the appellant had changed its case. The submission in question introduced a whole new chain of reasoning based on the allegation that document D3 was a promising springboard to the invention as claimed. Thus, the appellant's submission related to a new alleged fact. Filing a piece of evidence did not mean that any alleged fact or objection potentially derivable from that evidence was also introduced into the proceedings. The board was also satisfied that the opposition division had exercised its discretionary power pursuant to Art. 114(2) EPC and R. 116(1) EPC in a reasonable manner when it did not admit the appellant's (then opponent's) new submission.

3. Amendments in opposition proceedings

3.1 Time frame for filing amendments – discretion of the opposition division

(CLB, IV.C.5.1.3)

In **T 802/17** the opposition division had given the patent proprietor an opportunity to draft one additional request during the oral proceedings. However, as it had then filed only an amended main request, its later request for permission to file amended auxiliary requests too was refused. In the board's view, the presumably underlying considerations of procedural economy (which the opposition division had anyway merely hinted at) had been insufficient to justify this refusal in the circumstances, as the proprietor had been reacting to a new objection under Art. 123(2) EPC, which had been a surprising turn taken in the proceedings and which its amendment had overcome.

jour de la procédure orale devant la division d'opposition. Le document D3 lui-même avait été déposé en même temps que l'acte d'opposition ; il n'avait toutefois pas été présenté comme état de la technique le plus proche, mais avait été mentionné uniquement dans une note de bas de page pour une question marginale. La chambre a rappelé que, conformément à l'avis G 4/92 (JO OEB 1994, 149), les arguments constituent des raisons étayant des moyens de droit et de fait déjà présentés. La chambre a estimé que le requérant n'avait pas simplement présenté un argument supplémentaire à l'appui du raisonnement déjà connu dans un contexte factuel établi, mais avait changé les moyens invoqués. L'élément en question introduisait un raisonnement entièrement nouveau, fondé sur l'allégation selon laquelle le document D3 était un tremplin prometteur pour parvenir à l'invention telle que revendiquée. L'élément présenté par le requérant portait donc sur un nouveau fait allégué. La production d'une preuve n'implique pas que tout fait ou objection allégué qui peut éventuellement découler de cette preuve est également introduit dans la procédure. La chambre était également convaincue que la division d'opposition avait exercé son pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 114(2) CBE et de la règle 116(1) CBE de manière raisonnable lorsqu'elle n'avait pas admis le nouvel élément présenté par le requérant (alors opposant).

3. Modifications au cours de la procédure d'opposition

3.1 Moments où des modifications peuvent être déposées – pouvoir d'appréciation de la division d'opposition

(CLB, IV.C.5.1.3)

Dans l'affaire **T 802/17**, la division d'opposition avait permis au titulaire du brevet dans la procédure orale de "formuler une requête supplémentaire". Étant donné toutefois que celui-ci n'avait alors présenté qu'une requête principale modifiée, sa demande ultérieure visant à présenter également des requêtes subsidiaires modifiées avait été rejetée. La chambre a estimé que les aspects relatifs à l'économie de la procédure (simplement sous-entendus par la division d'opposition) ne permettaient pas en l'espèce de justifier ce rejet, étant donné que le titulaire du brevet avait réagi à une situation procédurale surprenante et que la modification répondait à la nouvelle objection au titre de l'art. 123(2) CBE.

In **T 368/16** hatte die Einspruchsabteilung dem Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung die Einreichung mehrerer Hilfsanträge gestattet. Sie hatte schließlich Antrag IIIb zugelassen und entschieden, dass er den Erfordernissen der Art. 83 und 123 (2) EPÜ genüge. Den Verfahrensanspruch 1 dieses Antrags hatte sie für neu befunden, nicht aber dessen Erzeugnisanspruch 23. Daraufhin hatte der Patentinhaber einen weiteren Antrag eingereicht, der nur die Verfahrensansprüche 1 bis 22 des Antrags IIIb umfasste. Diesen Antrag IVa hatte die Einspruchsabteilung nicht zugelassen. Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen nach R. 116 (2) nicht auf angemessene Weise und nicht nach Maßgabe der richtigen Kriterien ausgeübt hatte, und begründete dies wie folgt: Der Antrag als solcher war geeignet, alle bis dahin in der mündlichen Verhandlung erörterten Einwände zu entkräften. Selbst wenn die Erörterung der erfinderischen Tätigkeit noch ausstand, konnte die Einreichung des Antrags IVa nicht als eine unnötige Verlängerung des Verfahrens gewertet werden; im Gegenteil: da er auf einer konvergenten Einschränkung gegenüber dem Antrag IIIb und einer Kombination von aus den erteilten Ansprüchen abgeleiteten Merkmalen beruhte, verringerte er eindeutig die Zahl der noch zu erörternden Fragen.

In **T 688/16** hatte die Einspruchsabteilung das Patent widerrufen, nachdem sie die in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträge 2 und 3 wegen offensichtlich mangelnder Neuheit nach Art. 114 (2) EPÜ nicht zum Verfahren zugelassen hatte. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form auf Grundlage seines Hauptantrags, welcher dem im Einspruchsverfahren eingereichten Hilfsantrag 3 entsprach. Die Kammer vertrat die Auffassung, dass die (Nicht-) Zulassung des Hilfsantrags 3 nicht im Ermessen der Einspruchsabteilung stand. Aus dem von der Einspruchsabteilung angeführten Art. 114 (2) EPÜ lasse sich nur ein Ermessen, Tatsachen und Beweismittel zuzulassen oder nicht, ableiten. Ein Ermessen, verspätet eingereichte Anträge nicht zuzulassen, basiere dagegen auf R. 116 (2) EPÜ, sei aber nur dann anzuwenden, wenn dem Patentinhaber die Gründe mitgeteilt worden seien, die der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen,

In **T 368/16** the opposition division allowed the proprietor to file various auxiliary requests in the course of the oral proceedings. Request IIIb was admitted and found to comply with the requirements of Art. 83 and Art. 123(2) EPC. Its process claim 1 was held to be novel but not its product claim 23. The proprietor then filed a further request consisting only of process claims 1 – 22 of request IIIb. This request IVa was not admitted by the opposition division. Based on the following considerations the board held that the opposition division had exercised its power of discretion under R. 116(2) EPC in an unreasonable way and by not applying the proper principles: The request per se was apt to overcome all the objections discussed so far during oral proceedings. Even if inventive step had still to be discussed, its filing could not be considered as an attempt to prolong unnecessarily the proceedings; on the contrary, since request IVa was based on a convergent limitation with respect to request IIIb and on a combination of features derived from the granted claims, it clearly restricted the issues remaining to be discussed.

In **T 688/16** the opposition division had revoked the patent after refusing under Art. 114(2) EPC to admit auxiliary requests 2 and 3 filed during the oral proceedings on the ground that they clearly lacked novelty. The appellant (patent proprietor) requested on appeal that this decision be set aside and that the patent be maintained in amended form on the basis of its main request, which corresponded to the auxiliary request 3 it had filed during the opposition proceedings. The board held that the opposition division had lacked discretion to decide whether (or not) to admit auxiliary request 3. It had cited Art. 114(2) EPC but it served as a basis only for discretion to admit or refuse facts or evidence. Discretion not to admit late-filed requests was instead conferred by R. 116(2) EPC, but it could be exercised only if the patent proprietor had been notified of the grounds prejudicing the maintenance of its patent and invited to submit new documents by the date fixed under R. 116(1) EPC, in which case sentences 3 and 4 of R. 116(1) EPC applied mutatis mutandis. That

Dans l'affaire **T 368/16**, la division d'opposition avait permis au titulaire du brevet de présenter différentes requêtes subsidiaires au cours de la procédure orale. La requête IIIb avait été admise et jugée conforme aux exigences des art. 83 et 123(2) CBE. La revendication de procédé 1 selon cette requête avait été considérée comme nouvelle, mais pas la revendication de produit 23 selon cette même requête. Le titulaire du brevet avait ensuite présenté une requête supplémentaire (IVa) composée uniquement des revendications de procédé 1 à 22 de la requête IIIb. Cette requête IVa n'avait pas été admise par la division d'opposition. Sur la base des considérations suivantes, la chambre a retenu que la division d'opposition avait exercé son pouvoir d'appréciation en vertu de la règle 116(2) CBE de manière déraisonnable et sans appliquer les principes appropriés. La requête en tant que telle permettait de remédier à toutes les objections qui avaient été examinées jusque-là pendant la procédure orale. Même s'il convenait encore de discuter de l'activité inventive, la présentation de ladite requête ne pouvait pas être assimilée à une tentative de prolonger inutilement la procédure ; au contraire, étant donné que la requête IVa était basée sur une limitation convergente par rapport à la requête IIIb et sur une combinaison de caractéristiques dérivées des revendications du brevet délivré, elle restreignait clairement les questions qu'il restait à examiner.

Dans l'affaire **T 688/16**, la division d'opposition avait révoqué le brevet après ne pas avoir admis dans la procédure, en application de l'art. 114(2) CBE, les requêtes subsidiaires 2 et 3 présentées pendant la procédure orale, qu'elle avait considérées comme manifestement dépourvues de nouveauté. Le requérant (titulaire du brevet) a demandé l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet tel que modifié sur la base de sa requête principale, qui correspondait à la requête subsidiaire 3 présentée au cours de la procédure d'opposition. La chambre a considéré que l'admission (ou la non-admission) de la requête subsidiaire 3 ne relevait pas du pouvoir d'appréciation de la division d'opposition. Seul un pouvoir d'admettre ou non des faits ou des preuves peut être déduit de l'art. 114(2) CBE, qui avait été invoqué par la division d'opposition. Le pouvoir de ne pas admettre des requêtes présentées tardivement s'appuie en revanche sur la règle 116(2) CBE, mais ne peut être exercé que si le titulaire du brevet a

und er aufgefordert worden sei, bis zu der in R. 116 (1) EPÜ genannten Frist neue Unterlagen einzureichen.

R. 116 (1) Sätze 3 und 4 EPÜ seien dann entsprechend anzuwenden. Somit sei das Ermessen durch eine Mitteilung, dass Gründe der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen, bedingt. Im vorliegenden Fall erfolgte jedoch keine negative Mitteilung, sondern eine Mitteilung, wonach nach vorläufiger Ansicht der Einspruchsabteilung keiner der Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt entgegenstand. Die Kammer befand, dass R. 116 (2) EPÜ somit nicht anwendbar war. Im Gegenteil: wegen der Änderung der vorläufigen Sichtweise der Abteilung erst in der mündlichen Verhandlung hätte dem Patentinhaber die Möglichkeit geboten werden müssen, durch Einreichung eines neuen Antrags darauf entsprechend zu reagieren. Der Kammer waren keine Gründe ersichtlich, aus denen der bereits mit der Beschwerdebegründung vorgelegte Hauptantrag nicht zum Beschwerdeverfahren zugelassen werden sollte. Folglich entschied die Kammer in Ausübung ihres eigenen Ermessens, den Hauptantrag zum Beschwerdeverfahren zuzulassen (Art. 12 (4) VOBK 2007).

3.2 Prüfungsumfang bei Änderungen

(CLB, IV.C.5.2.1)

In **T 1437/15** rief die Kammer in Erinnerung, dass die Einspruchsgründe nach Art. 100 EPÜ nur die Aufrechterhaltung des erteilten Patents betreffen (Art. 101 (1) und (2) EPÜ). Hingegen muss ein im Einspruchsverfahren geändertes Patent unter Berücksichtigung dieser Änderungen den Erfordernissen des EPÜ genügen (Art. 101 (3) EPÜ), um in dieser Fassung aufrechterhalten werden zu können.

discretion was thus conditional on a communication stating that grounds prejudiced the maintenance of the patent. In the case at issue, however, the opposition division had not issued any such negative communication but only one stating its provisional opinion that none of the grounds for opposition prejudiced maintenance of the patent as granted. The board found that R. 116(2) EPC had thus not been applicable. On the contrary, since the opposition division had not changed its provisional view until the oral proceedings, it ought to have given the patent proprietor an opportunity to respond accordingly by submitting a new request. The board could see no grounds for refusing to admit the main request on appeal, which had already been filed with the statement of grounds of appeal and so, exercising its discretion, decided to admit it in accordance with Art. 12(4) RPBA 2007.

3.2 Scope of examination of amendment

(CLB, IV.C.5.2.1)

In **T 1437/15** the board pointed out that the grounds for opposition specified in Art. 100 EPC concerned only the maintenance of a granted patent (Art. 101(1) and (2) EPC). By contrast, where a patent was amended during opposition proceedings, it could be maintained as so amended only if, taking into consideration the amendments made, it met the requirements of the EPC (Art. 101(3) EPC).

reçu notification des motifs s'opposant au maintien du brevet et qu'il a été invité à produire, au plus tard à la date visée à la règle 116(1) CBE, de nouvelles pièces. Les troisième et quatrième phrases de la règle 116(1) CBE doivent dès lors être appliquées. Le pouvoir d'appréciation est donc subordonné à une notification signalant que des motifs s'opposent au maintien du brevet. Dans la présente affaire, il a été émis, non pas une notification négative, mais une notification selon laquelle la division d'opposition estimait à titre provisoire qu'aucun des motifs d'opposition ne s'opposait au maintien du brevet tel que délivré. La chambre a conclu que la règle 116(2) CBE n'était donc pas applicable. Au contraire, étant donné que l'avis provisoire de la division n'avait changé qu'au stade de la procédure orale, il aurait fallu offrir au titulaire du brevet la possibilité d'y réagir en présentant une nouvelle requête. Selon la chambre, rien ne justifiait de ne pas admettre dans la procédure de recours la requête principale, qui était déjà présente dans le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a donc décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, d'admettre la requête principale dans la procédure de recours (art. 12(4) RPCR 2007).

3.2 Portée de l'examen en cas de modifications

(CLB, IV.C.5.2.1)

Dans l'affaire **T 1437/15**, la chambre a rappelé que les motifs d'opposition prévus à l'art. 100 CBE ne concernent que le maintien du brevet délivré (art. 101(1) et (2) CBE). En revanche, lorsqu'un brevet a été modifié au cours de la procédure d'opposition, il ne peut être maintenu tel qu'il a été modifié que si, compte tenu des modifications apportées, il satisfait aux exigences de la CBE (art. 101(3) CBE).

V. VERFAHREN VOR DEN BESCHWERDEKAMMERN

A. Beschwerdeverfahren

1. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde

1.1 Materielle Beschwerdeberechtigung (Artikel 107 EPÜ)

(CLB, V.A.2.4.2 c))

In **T 611/15** hatte die Einspruchsabteilung das Patent in geänderter Form auf der Grundlage des Hilfsantrags VIII aufrechterhalten. Der Patentinhaber hatte argumentiert, dass er nur die vor der mündlichen Verhandlung schriftlich eingereichten Hilfsanträge zurückgenommen habe, nicht aber den Hauptantrag. Laut Niederschrift hatte jedoch der Vertreter des Patentinhabers erklärt, er werde alle übrigen Anträge zurücknehmen, sodass der in der mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsantrag VIII den Haupt- und auch den einzigen Antrag des Patentinhabers darstellte. Da kein Antrag auf Berichtigung der Niederschrift vorlag, ging die Kammer davon aus, dass die dortigen Aussagen den Status der Anträge des Patentinhabers exakt wiedergaben. Da die Entscheidung über diesen Antrag zugunsten des Patentinhabers ausfiel, war der Patentinhaber durch die Entscheidung folglich nicht beschwert.

1.2 Fristgerechte Einlegung der Beschwerde – Berichtigung von Mängeln

(CLB, V.A.2.5.3)

In **T 317/19** hatte der Beschwerdeführer die Beschwerde innerhalb der Zweimonatsfrist eingelegt. Die Niederschrift enthielt den folgenden Satz: "Wir zahlen die Beschwerdegebühr von unserem laufenden Konto mithilfe des beigefügten Gebührenlaufs." Allerdings wurde der Abbuchungsauftrag für die Zahlung der Beschwerdegebühr wegen eines Fehlers in der Rubrik "Zahlungsart" im Formblatt 1038E (dort stand statt einer Zahlungsart "nicht angegeben") nicht fristgerecht ausgeführt. Gemäß der Stellungnahme **G 1/18** (ABl. EPA 2020, A26) hatte dies zur Folge, dass die Beschwerde als nicht eingelegt galt. Um dies zu ändern, reichte der Beschwerdeführer einen Antrag auf Berichtigung nach R. 139 EPÜ ein.

Die Kammer verwies auf **G 1/12** (ABl. EPA 2014, A114), worin die Große Beschwerdekammer bestätigt hat, dass eine Berichtigung von Fehlern nach

V. PROCEEDINGS BEFORE THE BOARDS OF APPEAL

A. Appeal procedure

1. Filing and admissibility of the appeal

1.1 Party adversely affected (Article 107 EPC)

(CLB, V.A.2.4.2 c))

In **T 611/15** the opposition division maintained the patent in amended form based on auxiliary request VIII. The proprietor had argued that it had withdrawn only the auxiliary requests filed in writing before the oral proceedings, not the main request. However, the minutes stated that the representative of the proprietor announced that he would withdraw all other requests so that auxiliary request VIII as filed during the oral proceedings represented the main and sole request of the proprietor. In the absence of any request for correction of the minutes, the board assumed that these statements accurately reflected the state of the proprietor's requests. Given that the decision on this request was in favour of the proprietor it followed that the proprietor was not adversely affected by the decision.

1.2 Appeal filed within the time limit – correction of error

(CLB, V.A.2.5.3)

In **T 317/19** the appellant filed the notice of appeal within the two-month time limit; it contained the following sentence: "We are paying the appeal fee from our deposit account of the attached fee sheet." However, due to an error in the "Method of payment" box on Form 1038E (the box did not indicate a method but stated "not specified"), the debit order for the payment of the appeal fee was not carried out before expiry of that time limit. Following the opinion **G 1/18** (OJ EPO 2020, A26) this resulted in the appeal being deemed not to have been filed. To change the above result, the appellant filed a request for correction under R. 139 EPC.

The board referred to **G 1/12** (OJ EPO 2014, A114) where the Enlarged Board affirmed that a correction of errors under R. 139 EPC in documents filed

V. PROCÉDURES DEVANT LES CHAMBRES DE RECOURS

A. Procédure de recours

1. Formation et recevabilité du recours

1.1 Partie déboutée (article 107 CBE)

(CLB, V.A.2.4.2 c))

Dans l'affaire **T 611/15**, la division d'opposition avait maintenu le brevet tel que modifié sur la base de la requête subsidiaire VIII. Le titulaire du brevet avait fait valoir qu'il avait retiré uniquement les requêtes subsidiaires présentées à l'écrit avant la procédure orale, et non la requête principale. Cependant, le procès-verbal indiquait que le mandataire du titulaire avait annoncé qu'il retirait toutes les autres requêtes afin que la requête subsidiaire VIII telle que déposée pendant la procédure orale constitue la principale et unique requête du titulaire. Le procès-verbal n'ayant fait l'objet d'aucune requête en rectification, la chambre est partie du principe que ces indications reflétaient exactement l'état des requêtes du titulaire. La décision relative à cette requête ayant été favorable au titulaire, ce dernier n'a pas été lésé par la décision.

1.2 Introduction du recours dans les délais – correction d'une erreur

(CLB, V.A.2.5.3)

Dans l'affaire **T 317/19**, le requérant avait déposé l'acte de recours dans le délai de deux mois ; celui-ci comportait la phrase suivante : "Nous acquittons la taxe de recours à partir de notre compte courant, au moyen du bordereau de règlement des taxes ci-joint." Cependant, en raison d'une erreur dans le champ "Mode de paiement" du formulaire 1038E (ce n'était pas un mode de paiement, mais la mention "Non spécifié" qui était indiquée dans ce champ), l'ordre de prélèvement pour le paiement de la taxe de recours n'avait pas été exécuté avant l'expiration de ce délai. Conformément à l'avis **G 1/18** (JO OEB 2020, A26), le recours a donc été réputé ne pas avoir été formé. Pour y remédier, le requérant a déposé une requête en rectification au titre de la règle 139 CBE.

La chambre s'est référée à la décision **G 1/12** (JO OEB 2014, A114), dans laquelle la Grande Chambre de recours avait constaté que la règle 139 CBE,

R. 139 EPÜ in beim EPA eingereichten Unterlagen allgemein anwendbar ist. Die Kammer war sich dessen bewusst, dass die Große Beschwerdekammer diese Entscheidung nur in Bezug auf die Berichtigung eines im Namen des Beschwerdeführers enthaltenen Fehlers erlassen hatte. Die Kammer sah jedoch keinen Grund, warum die Entscheidung nicht auch für die Berichtigung eines falsch ausgefüllten Zahlungsformblatts gelten sollte.

Im vorliegenden Fall erfüllte der Beschwerdeführer die in G 1/12 zusammengefassten Erfordernisse für eine Berichtigung nach R. 139 EPÜ. Der Beschwerdeführer hatte ursprünglich beabsichtigt, die Beschwerdegebühr mithilfe des Formblatts 1038E zu entrichten. Dies war auch unmittelbar erkennbar. Ferner war der zu berichtigende Fehler eine falsche Angabe in einem beim EPA eingereichten Dokument, nämlich ein falscher Eintrag in der Rubrik "Zahlungsart" im Formblatt 1038E. Außerdem hatte der Beschwerdeführer seinen Antrag nach R. 139 EPÜ nur neun Tage nach der Mitteilung der Prüfungsabteilung gestellt, in der auf die Nichtzahlung der Beschwerdegebühr hingewiesen wurde. Die Kammer entschied, dass die Erfordernisse für die Berichtigung erfüllt waren. Folglich galt die Beschwerde nachträglich als eingelegt. Ein Fehler in einem ordnungsgemäß eingereichten Formblatt zur Entrichtung der Beschwerdegebühr kann somit nach R. 139 Satz 1 EPÜ berichtigt werden.

1.3 Beschwerdebegründung

1.3.1 Inhalt der Beschwerdebegründung

(CLB, V.A.2.6.3 c))

Nach Art. 108 Satz 3 EPÜ in Verbindung mit R. 99 (2) EPÜ ist in der Beschwerdebegründung anzugeben, aus welchen Gründen die Entscheidung aufzuheben ist. Es ist ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, dass sich eine für die Zulässigkeit einer Beschwerde ausreichende Begründung mit allen tragenden Gründen der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen muss. In **T 1904/14** stellte die Kammer fest, dass dies auch dann gilt, wenn die Begründung in der angefochtenen Entscheidung falsch oder widersprüchlich ist.

In der angefochtenen Entscheidung war die Prüfungsabteilung zu dem Schluss gelangt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des damaligen Hilfsan-

with the EPO is generally applied. The board was aware that the Enlarged Board had made its findings only in the context of the correction of an error in the appellant's name. However, the board failed to see why it should not equally apply to a correction of an erroneously filled payment form.

In the case in hand the appellant met the requirements for a correction under R. 139 EPC as summarised in G 1/12. The appellant originally intended to pay the appeal fee via Form 1038E. This was also immediately apparent. Furthermore, the error to be remedied was an incorrect statement in a document filed with the EPO, namely the wrong indication in the "Method of payment" box on Form 1038E. Finally, the appellant filed its request under R. 139 EPC only nine days after the examining division's communication which had hinted at the fact that the payment of the appeal fee had not been carried out. The board concluded that the requirements for the correction were met. As a consequence, the appeal was retroactively deemed to have been filed. Thus, an error in a duly filed form for paying the appeal fee may be corrected under R. 139, first sentence, EPC.

1.3 Statement of grounds of appeal

1.3.1 Content of the statement of grounds of appeal

(CLB, V.A.2.6.3 c))

Under Art. 108, third sentence, EPC in conjunction with R. 99(2) EPC, the statement of grounds of appeal must indicate the reasons for setting aside the decision. It is the boards' settled case law that this statement has to deal with all the main reasons for the contested decision in order to be considered sufficient for the purposes of admitting an appeal. In **T 1904/14** the board held that to apply even where the reasoning in the contested decision was wrong or contradictory.

In the contested decision in that case, the examining division had concluded that the subject-matter of claim 1 of the then first auxiliary request, which was

relative à la correction d'erreurs dans les pièces produites auprès de l'OEB, est d'application générale. La chambre n'ignorait pas que la Grande Chambre de recours avait tiré ses conclusions uniquement dans le contexte de la correction d'une erreur concernant le nom du requérant. Cependant, selon la chambre, rien ne s'oppose à ce que la règle s'applique également à la correction d'un formulaire de paiement mal rempli.

Dans l'affaire en question, le requérant avait satisfait aux exigences en matière de correction au titre de la règle 139 CBE, telles que résumées dans la décision G 1/12. Le requérant avait initialement eu l'intention d'acquitter la taxe de recours au moyen du formulaire 1038E. Cela apparaissait en outre d'emblée. De plus, l'erreur devant être corrigée était une indication inexacte dans une pièce produite auprès de l'OEB, à savoir la mention erronée dans le champ "Mode de paiement" du formulaire 1038E. Enfin, le requérant avait présenté sa requête au titre de la règle 139 CBE seulement neuf jours après la notification de la division d'examen signalant que le paiement de la taxe de recours n'avait pas été exécuté. La chambre a conclu que les exigences pour la correction étaient remplies. Par conséquent, le recours a rétroactivement été réputé avoir été formé. Une erreur contenue dans un formulaire dûment déposé en vue du paiement de la taxe de recours peut donc être corrigée au titre de la règle 139, première phrase CBE.

1.3 Mémoire exposant les motifs du recours

1.3.1 Contenu du mémoire exposant les motifs du recours

(CLB, V.A.2.6.3 c))

Conformément à l'art. 108, troisième phrase CBE ensemble la règle 99(2) CBE, il convient d'indiquer dans le mémoire exposant les motifs du recours pour quels motifs la décision doit être annulée. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, pour que le recours soit recevable, le mémoire exposant les motifs du recours doit traiter en détail tous les motifs sur lesquels s'appuie la décision attaquée. Dans l'affaire **T 1904/14**, la chambre a retenu qu'il en va ainsi également lorsque les motifs de la décision contestée sont erronés ou contradictoires.

Dans la décision contestée, la division d'examen avait conclu que l'objet de la revendication 1 de l'ancienne requête subsidiaire 1, laquelle était identique à

trags 1, der identisch mit dem jetzigen Hauptantrag ist, nicht klar im Sinne von Art. 84 EPÜ sei. Mangelnde Klarheit war ein tragender Grund der angefochtenen Entscheidung für die fehlende Gewährbarkeit sämtlicher Anträge. Der Beschwerdeführer hat sich jedoch zu dem Zurückweisungsgrund nach Art. 84 EPÜ in der Beschwerdebegründung überhaupt nicht geäußert. Er hat weder dargelegt, dass die beanstandeten Ansprüche klar wären, noch dass die Entscheidungsbegründung zu Art. 84 EPÜ hinsichtlich der damaligen Hilfsanträge falsch, widersprüchlich oder sonst unzureichend gewesen wäre, und er hat auch keine neuen Anträge vorgelegt, um die beanstandeten Klarheitseinwände auszuräumen.

Einen Widerspruch in der Begründung der angefochtenen Entscheidung hat der Beschwerdeführer vielmehr erst in Reaktion auf die vorläufige Meinung der Kammer gerügt. Die Zulässigkeitsvoraussetzung gemäß R. 99 (2) EPÜ, das heißt eine hinreichende Beschwerdebegründung, muss jedoch innerhalb der nach Art. 108 Satz 3 EPÜ vorgesehenen Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung erfüllt sein und kann nicht durch einen verspäteten Vortrag nachträglich geheilt werden.

Dementsprechend hätte der Beschwerdeführer auch den von ihm erst in dem vorgenannten Schreiben geltend gemachten Verfahrensfehler der Prüfungsabteilung aufgrund mangelhafter Entscheidungsgründe bereits mit der Beschwerdebegründung rügen müssen. Eine fehlerhafte, widersprüchliche oder unvollständige Entscheidung entbindet einen Beschwerdeführer nicht davon, sich in der Beschwerdebegründung mit solchen Mängeln auseinanderzusetzen. Die Beschwerde war daher als unzulässig zu verwerfen.

1.3.2 Verweis auf erstinstanzliches Vorbringen

(CLB, V.A.2.6.4 a))

In **T 16/14** enthielt die Beschwerdebegründung hinsichtlich der Relevanz der Dokumente E1/E1a bzw. E2/E2a bezüglich der Patentfähigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag lediglich einen Verweis auf die Einspruchsschrift sowie auf die erstinstanzlichen Schriftsätze des Beschwerdeführers, d. h. auf das ganze schriftliche Vorbringen der Einsprechenden im erstinstanzlichen Verfahren. Gemäß Art. 12 (2) VOBK 2007 muss die Beschwerdebegründung den vollständigen Sachvortrag eines Beteiligten enthalten. Ferner sollen alle Tatsachen, Argumente und Beweis-

identical to the main request on appeal, was not clear within the meaning of Art. 84 EPC. A lack of clarity was a main reason in the decision why none of the requests had been grantable. But the appellant had not addressed this ground for refusal at all in its grounds for appeal. It had argued neither that the claims objected to were clear nor that the reasoning for the decision reached under Art. 84 EPC as regards the then auxiliary requests was wrong, contradictory or otherwise inadequate. Nor had it filed any new requests to overcome the clarity objections.

Instead, it had complained of a contradiction in the contested decision's reasoning only in response to the board's preliminary opinion. But the R. 99(2) EPC requirement for admissibility – a sufficient statement of grounds of appeal – had to be met by the deadline in Art. 108, third sentence, EPC for filing it; it could not be met retroactively by a late submission.

Hence the appellant's allegation, first brought forward in the aforementioned letter, that the examining division had committed a procedural error due to the inadequate reasoning of its decision, should also already have been raised in the grounds of appeal. A wrong, contradictory or incomplete decision did not absolve an appellant of the need to address such deficiencies there. Consequently, the appeal had to be rejected as inadmissible.

1.3.2 References to submissions made at first instance

(CLB, V.A.2.6.4 a))

In **T 16/14**, on the relevance of documents E1/E1a and E2/E2a for the patentability of the subject-matter of claim 1 according to the main request, the board observed that the appellant's statement of grounds of appeal merely referred to its notice of opposition and written submissions at first instance, i.e. to the written case it had made as opponent in those first-instance proceedings. Under Art. 12(2) RPBA 2007, the statement of grounds of appeal had to contain the party's complete case and specify expressly all the facts, arguments and evidence relied on and it was the boards' settled

l'actuelle requête principale, n'était pas clair au sens de l'art. 84 CBE. Le manque de clarté avait été un motif de la décision contestée de rejeter l'ensemble des requêtes. Le requérant ne s'est pourtant nullement exprimé sur le motif de rejet au titre de l'art. 84 CBE dans le mémoire exposant les motifs du recours. Il n'a démontré ni que les revendications litigieuses étaient claires, ni que les motifs de la décision au titre de l'art. 84 CBE concernant les anciennes requêtes subsidiaires étaient erronés, contradictoires ou encore insuffisants, et il n'a pas non plus présenté de nouvelles requêtes pour répondre aux objections pour manque de clarté en cause.

Ce n'est qu'en réaction à l'avis provisoire de la chambre que le requérant a allégué une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. La condition de recevabilité prévue à la règle 99(2) CBE, à savoir la présentation de motifs de recours suffisants, doit toutefois être remplie dans le délai prévu à l'art. 108, troisième phrase CBE pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, et il ne peut pas y être satisfait rétroactivement par la présentation tardive de moyens.

Par conséquent, le requérant aurait déjà dû invoquer dans le mémoire exposant les motifs du recours le vice de procédure entachant les motifs de la décision de la division d'examen qu'il avait fait valoir pour la première fois dans l'écrit susmentionné. Le caractère erroné, contradictoire ou incomplet d'une décision ne dispense pas le requérant de traiter en détail ces insuffisances dans le mémoire exposant les motifs du recours. Il convenait donc de rejeter le recours comme irrecevable.

1.3.2 Renvoi aux moyens invoqués en première instance

(CLB, V.A.2.6.4 a))

Dans l'affaire **T 16/14**, s'agissant de la pertinence des documents E1/E1a et E2/E2a au regard de la brevetabilité de l'objet de la revendication 1 selon la requête principale, le mémoire exposant les motifs du recours ne comportait qu'un renvoi à l'acte d'opposition ainsi qu'aux écritures présentées par le requérant en première instance, c'est-à-dire à l'ensemble des moyens écrits soumis par l'opposant lors de la procédure en première instance. L'art. 12(2) RPCR 2007 prévoit que le mémoire exposant les motifs du recours doit contenir l'ensemble des moyens invoqués par

mittel ausdrücklich und spezifisch angegeben werden. Es entspricht der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, dass eine Begründung, die pauschal auf ein in der ersten Instanz vorgelegtes Vorbringen verweist, prinzipiell nicht ausreichend ist. Eine ausdrückliche substantielle Auseinandersetzung seitens des Beschwerdeführers mit den Dokumenten E1/E1a und E2/E2a wäre in der Beschwerdebegründung angebracht gewesen. Die Kammer gelangte daher zu dem Schluss, dass die Erfordernisse des Art. 12 (2) VOBK 2007 durch den bloßen Verweis auf den erstinstanzlichen Vortrag im vorliegenden Fall nicht erfüllt waren, und das Vorbringen hinsichtlich der Dokumente E1/E1a und E2/E2a gemäß Art. 12 (4) VOBK 2007 daher nicht im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen war.

2. Sachverhaltsprüfung – Anwendungsrahmen von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren

2.1 Neuer Einspruchsgrund im Beschwerdeverfahren

(CLB, V.A.3.2.1 h))

In **T 184/17** brachte der Beschwerdegegner (Einsprechende) erstmals einen Einwand wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit vor, der weder in der Einspruchsschrift erhoben und substantiiert noch im Einspruchsverfahren erörtert worden war. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) argumentierte, dieser Einwand stelle einen neuen Einspruchsgrund dar, und war mit dessen Einführung in das Beschwerdeverfahren nicht einverstanden, s. G 10/91. Gemäß G 10/91 (ABl. EPA 1993, 408) kann ein neuer Einspruchsgrund (der weder in der Einspruchsschrift vorgebracht und substantiiert noch im Einspruchsverfahren erörtert worden war) in der Beschwerdephase grundsätzlich nicht mehr in das Verfahren eingeführt werden. Die Große Beschwerdekammer befand, dass eine berechnete Ausnahme von diesem Grundsatz dann vorliegt, wenn der Patentinhaber mit der Einführung einverstanden ist.

Die Kammer erklärte, dass sich der neue Einwand auf dieselben Passagen und Lehren des Dokuments stütze wie der erfolglose Neuheitseinwand, der ordnungsgemäß mit der Einspruchsschrift erhoben und begründet worden war. Das heißt, der in der Beschwerde vorgebrachte Angriff auf die erfinderische Tätigkeit blieb innerhalb des Tatsachen- und Beweisrahmens, auf

case law that a statement referring generally to submissions at first instance was usually insufficient. The appellant ought to have dealt explicitly with the substance of documents E1/E1a and E2/E2a in its statement. The board therefore concluded that the requirements of Art. 12(2) RPBA 2007 were not met by the mere reference to the case made at first instance and that the submissions on documents E1/E1a and E2/E2a therefore had to be disregarded on appeal in accordance with Art. 12(4) RPBA 2007.

2. Facts under examination – applying Article 114 EPC in appeal proceedings

2.1 Fresh ground for opposition on appeal

(CLB, V.A.3.2.1 h))

In **T 184/17** the respondent (opponent) for the first time raised an inventive step objection which was neither raised and substantiated in the notice of opposition nor discussed during opposition proceedings. The appellant (patent proprietor) submitted that the inventive step objection constituted a fresh ground for opposition and did not consent to its introduction into the appeal proceedings, see G 10/91. According to G 10/91 (OJ EPO 1993, 408) a fresh ground for opposition (a ground neither raised and substantiated in the notice of opposition nor discussed during opposition proceedings) may in principle not be introduced at the appeal stage. The Enlarged Board held that an exception to this principle was justified if the patent proprietor agreed to its introduction.

The board stated that the new objection relied on the same passages and teaching of the document as the unsuccessful novelty objection, duly raised and substantiated with the notice of opposition. In other words, the lack of inventive step attack as raised on appeal stayed within the factual and evidentiary framework relied upon by the opponent in the notice of opposition

une partie. De plus, tous les faits, arguments et justifications qui sont invoqués doivent être exposés expressément et de façon précise. Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, un mémoire qui renvoie de manière globale aux moyens invoqués en première instance n'est en principe pas suffisant. Le requérant aurait dû analyser expressément sur le fond les documents E1/E1a et E2/E2a dans le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre est donc parvenue à la conclusion que le simple renvoi aux moyens présentés en première instance ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 12(2) RPCR 2007 dans la présente espèce, et que, en application de l'art. 12(4) RPCR 2007, il convenait donc de ne pas prendre en considération, dans le cadre de la procédure de recours, les moyens se rapportant aux documents E1/E1a et E2/E2a.

2. Examen des faits – cadre d'application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours

2.1 Nouveau motif d'opposition au stade de la procédure de recours

(CLB, V.A.3.2.1 h))

Dans l'affaire **T 184/17**, l'intimé (opposant) a soulevé pour la première fois une objection pour défaut d'activité inventive qui n'avait été ni invoquée et motivée dans l'acte d'opposition, ni examinée pendant la procédure d'opposition. Le requérant (titulaire du brevet) a fait valoir que l'objection pour défaut d'activité inventive constituait un nouveau motif d'opposition et n'a pas consenti à son introduction dans la procédure de recours (cf. G 10/91). Conformément à l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 408), un motif d'opposition nouvellement invoqué (un motif ni soulevé et motivé dans l'acte d'opposition, ni examiné pendant la procédure d'opposition) ne doit en principe pas être présenté au stade du recours. La Grande Chambre de recours a estimé qu'il y a lieu de déroger à ce principe si le titulaire du brevet consent à l'introduction dudit motif.

La chambre a indiqué que la nouvelle objection s'appuyait sur les mêmes passages et enseignements du document que l'objection infructueuse pour manque de nouveauté, dûment soulevée et motivée avec l'acte d'opposition. Autrement dit, le défaut d'activité inventive invoqué dans le recours restait dans le cadre factuel et probatoire invoqué par l'opposant dans

den sich der Einsprechende in der Einspruchsschrift unter Anführung des Art. 100 a) EPÜ in Bezug auf mangelnde Neuheit gestützt hatte.

Die Kammer warf die Frage auf, ob unter diesen besonderen Umständen der neue Einwand weiterhin unter den Grundsatz von G 10/91 fiel oder ob er ohne die Zustimmung des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren zugelassen werden konnte. Entscheidend war nach Auffassung der Kammer, dass Argumente für mangelnde Neuheit und für mangelnde erfinderische Tätigkeit im Rahmen derselben Tatsachen und Beweismittel vorgebracht wurden, d. h. dass die vom Einsprechenden für beide Einwände angeführten Passagen und Lehren sowie der Kern der Argumentation identisch waren und sich nur die daraus gezogenen rechtlichen Schlussfolgerungen unterschieden.

Wie die Kammer befand, kann ein Einwand wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit, auch wenn er weder in der Einspruchsschrift erhoben und begründet noch im Einspruchsverfahren erörtert wurde, ausnahmsweise ohne die Zustimmung des Patentinhabers im Beschwerdeverfahren geprüft werden, wenn er im Tatsachen- und Beweisrahmen eines Neuheitseinwands bleibt, der in der Einspruchsschrift ordnungsgemäß vorgebracht und begründet wurde. Dies bedeutet nicht, dass der vom gleichen Stand der Technik ausgehende Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit stets implizit in einem ordnungsgemäß begründeten Neuheitseinwand enthalten ist. Dies gilt ausschließlich für Fälle wie den vorliegenden, in dem zunächst im Einspruchsverfahren auf der Grundlage eines bestimmten Dokuments und darin zitierter Passagen ein wirksamer Neuheitseinwand vorgebracht wurde, und dann im Beschwerdeverfahren allein auf der Grundlage dieses Dokuments und dieser Passagen ein Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit erhoben wird, wobei die Tatsachen und Beweismittel im Wesentlichen identisch sind.

2.2 Kammer ermittelt den Sachverhalt nicht von Amts wegen

(CLB, V.A.3.4.2)

In **T 2501/11** führte die Kammer in ihrem Orientierungssatz Folgendes aus: Wird eine Vorveröffentlichung einer Entgegenhaltung zulässigerweise bestritten, ohne dass die insoweit darlegungs- und beweispflichtige Partei auf dieses Bestreiten substantiiert

under the ground of Art. 100(a) EPC for novelty.

The board raised the question as to whether under such special circumstances, the new objection still fell under the principle as expressed in G 10/91, or whether it could be admitted into the appeal proceedings without the agreement of the patent proprietor. In the board's view what was decisive was that both lack of novelty and lack of inventive step were argued within the same factual and evidentiary framework, meaning that the passages and teachings relied upon by the opponent for substantiating both objections as well as the main body of the argument were the same, but only the legal conclusions drawn therefrom differed.

The board held that even when the ground of inventive step was neither raised and substantiated in the notice of opposition nor discussed during opposition proceedings, an objection of lack of inventive step could exceptionally be examined in the appeal proceedings without the agreement of the patent proprietor, if it stayed within the same factual and evidentiary framework of a novelty objection properly raised and substantiated in the notice of opposition. This does not mean that the ground of lack of inventive step starting from the same prior art is always implicit in a properly substantiated allegation of lack of novelty. It rather applies exclusively to a case such as the case in hand, where, after having validly raised lack of novelty in opposition on the basis of a given document and passages cited therein, the ground of lack of inventive step is subsequently invoked on appeal based only on that document and the same passages, and where therefore the factual and evidentiary framework is substantially the same.

2.2 The board need not examine facts of its own motion

(CLB, V.A.3.4.2)

The board in **T 2501/11** stated in its catchword: where prior publication of a citation has been admissibly disputed and the party bearing the burden of making the case for and proving it fails to provide a substantiated response, the board cannot treat that citation as

l'acte d'opposition au titre du motif concernant la nouveauté prévu à l'art. 100a) CBE.

La chambre a soulevé la question de savoir si, dans ces circonstances particulières, la nouvelle objection était encore régie par le principe formulé dans la décision G 10/91, ou si elle pouvait être admise dans la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet. D'après la chambre, l'élément décisif tenait au fait que les allégations de manque de nouveauté et de défaut d'activité inventive s'inscrivaient dans le même cadre factuel et probatoire, ce qui signifiait que les passages et enseignements invoqués par l'opposant pour motiver ces deux objections, ainsi que la partie principale de l'argumentation étaient les mêmes, seules les conclusions juridiques tirées sur leur base étant différentes.

La chambre a retenu que, même lorsque le motif lié au défaut d'activité inventive n'a été ni soulevé et motivé dans l'acte d'opposition, ni examiné pendant la procédure d'opposition, une objection pour défaut d'activité inventive peut exceptionnellement être examinée durant la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet, si elle reste inscrite dans le même cadre factuel et probatoire qu'une objection pour manque de nouveauté dûment soulevée et motivée dans l'acte d'opposition. Cela ne signifie pas qu'un motif lié au défaut d'activité inventive qui part du même état de la technique est toujours implicite dans une allégation dûment motivée de manque de nouveauté. Sont plutôt concernées les seules affaires, comme celle en instance, dans lesquelles, après que l'absence de nouveauté a été valablement invoquée au stade de l'opposition sur la base d'un certain document et de passages cités dans celui-ci, le motif lié au défaut d'activité inventive est invoqué ultérieurement au stade du recours uniquement sur la base de ce document et des mêmes passages, le cadre factuel et probatoire étant donc essentiellement le même.

2.2 La chambre n'est pas tenue de procéder à un examen d'office des faits

(CLB, V.A.3.4.2)

Dans l'affaire **T 2501/11**, la chambre a retenu ce qui suit dans l'exergue : lorsque la publication d'un document est valablement contestée et que la partie tenue de présenter les faits et d'apporter les preuves n'apporte pas de réponse motivée à cette contestation,

reagiert, kann diese Entgegenhaltung von der Kammer nicht als Stand der Technik herangezogen werden, da im Einspruchsbeschwerdeverfahren auf Grund des Charakters als Streitiges Verfahren der Beibringungsgrundsatz gilt und daher das Amtsermittlungsprinzip (Art. 114 (1) EPÜ) eingeschränkt ist.

3. Überprüfung erstinstanzlicher Ermessensentscheidungen

3.1 In der ersten Instanz zugelassenes Vorbringen – Teil des Beschwerdeverfahrens

(CLB, V.A.3.5.4)

In **T 1227/14** wies die Kammer darauf hin, dass einer Beschwerdekammer nicht die Möglichkeit gegeben ist, ein Vorbringen, das die Einspruchsabteilung unter Wahrung ihres Ermessensspielraums ins Einspruchsverfahren zugelassen hat, im Beschwerdeverfahren unberücksichtigt zu lassen. Das EPÜ bietet keine Rechtsgrundlage dafür, im Beschwerdeverfahren Dokumente auszuschließen, die im erstinstanzlichen Verfahren korrekt zugelassen wurden, insbesondere, wenn die angefochtene Entscheidung auf sie gestützt ist (T 1852/11, T 1201/14). Siehe dazu auch **T 1525/17** im Kapitel IV.B.2.2.

4. Neues Vorbringen im Beschwerdeverfahren

4.1 Änderungen nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung

(CLB, V.A.4.5.1 b))

In **T 156/15** reichte der Beschwerdeführer, nachdem der Kammervorsitzende die Ergebnisse der Beratungen über den Hauptantrag und die Hilfsanträge 1 bis 18 verkündet hatte, den Hilfsantrag 19 ein. Nachdem der Vorsitzende die Beratungsergebnisse zu Hilfsantrag 19 verkündet hatte, reichte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) den Hilfsantrag 20 ein. Er richtete seine Strategie also de facto nach den Beratungsergebnissen der Kammer, was es für den Beschwerdeführer (Einsprechenden) schwer machte, darauf zu reagieren. Bei der Entscheidung über die Zulassung solcher verspätet eingereichter Anträge kann es die Wahrung des Grundsatzes eines fairen Verfahrens von vornherein gebieten, die Anträge nicht zuzulassen, auch ohne Berücksichtigung spezieller Kriterien für die Ermessenausübung der Kammer, wie z. B. der prima-facie-Gewährbarkeit.

prior art because opposition appeal proceedings are adversarial and so conducted in accordance with the adversary system of procedure, in which it is for the parties to make their cases and the boards' power to examine the facts of their own motion (Art. 114(1) EPC) is limited.

3. Review of first-instance discretionary decisions

3.1 Submissions admitted at first instance – part of the appeal proceedings

(CLB, V.A.3.5.4)

In **T 1227/14** the board observed that the boards did not have the power to disregard on appeal submissions admitted by the opposition division in exercise of its discretion. The EPC did not provide a legal basis for excluding, in appeal proceedings, documents which were correctly admitted into the first-instance proceedings, in particular when the impugned decision was based on them (T 1852/11, T 1201/14). See also **T 1525/17** in chapter IV.B.2.2.

4. New submissions on appeal

4.1 Amendments after arrangement of the oral proceedings

(CLB, V.A.4.5.1 b))

In **T 156/15** the appellant filed auxiliary request 19 after the chairman had announced the results of the board's deliberation on the main request and auxiliary requests 1 to 18, and filed auxiliary request 20 after the chairman had announced the result of the board's deliberation on auxiliary request 19. By its behaviour, the appellant (patent proprietor) was, as a matter of fact, adjusting its strategy to the results of the board's deliberation, which put the appellant (opponent) in a position where it was difficult to react. In deciding on the admission of such late-filed requests, respect for the principle of fairness of the procedure might make it immediately apparent that these requests should not be admitted, even without also considering specific criteria for the exercise of the board's discretion such as prima facie allowability.

ce document ne peut pas être invoqué comme état de la technique par la chambre, étant donné qu'en raison du caractère contradictoire de la procédure de recours sur opposition, le principe accusatoire s'applique, ce qui limite le principe de l'examen d'office (art. 114(1) CBE).

3. Réexamen de décisions rendues par une instance du premier degré exerçant son pouvoir d'appréciation

3.1 Moyen admis en première instance – élément de la procédure de recours

(CLB, V.A.3.5.4)

Dans l'affaire **T 1227/14**, la chambre a fait observer qu'il n'est pas permis à une chambre de recours de ne pas tenir compte dans la procédure de recours d'un moyen que la division d'opposition a admis dans la procédure d'opposition dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. La CBE ne fournit aucune base juridique pour l'exclusion, dans la procédure de recours, de documents qui ont été correctement admis dans la procédure de première instance, en particulier lorsqu'ils fondent la décision contestée (T 1852/11, T 1201/14). Voir également **T 1525/17** au chapitre IV.B.2.2.

4. Nouveaux moyens invoqués dans la procédure de recours

4.1 Modifications après fixation de la date de la procédure orale

(CLB, V.A.4.5.1 b))

Dans l'affaire **T 156/15**, le requérant (titulaire du brevet) avait présenté la requête subsidiaire 19 après que le président eut annoncé les résultats des délibérations de la chambre concernant la requête principale et les requêtes subsidiaires 1 à 18, et il avait présenté la requête subsidiaire 20 après que le président eut annoncé le résultat des délibérations de la chambre concernant la requête subsidiaire 19. En agissant de cette manière, le requérant (titulaire du brevet) faisait en réalité évoluer sa stratégie en fonction des résultats des délibérations de la chambre, ce qui mettait le requérant (opposant) dans une situation où il était difficile de réagir. Le respect du principe de procédure équitable pouvait conduire d'emblée la chambre à décider ne pas admettre de telles requêtes tardives, et ce sans même que soient également pris en compte les critères spécifiques à l'exercice du pouvoir d'appréciation, comme la recevabilité de prime abord.

In **T 656/16** erfolgte die Vorlage der Hilfsanträge 8A, 8B erst in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer. Gemäß einem von den Kammern häufig angewandten Ansatz werden erst nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung eingereichte Anträge nur dann zugelassen, wenn sie u. a. eindeutig oder offensichtlich gewährbar sind, d. h. für die Kammer muss ohne großen Ermittlungsaufwand sofort ersichtlich sein, dass die vorgenommenen Änderungen den aufgeworfenen Fragen erfolgreich Rechnung tragen, ohne ihrerseits zu neuen Fragen Anlass zu geben. Diese Bedingung war im Falle der Hilfsanträge 8A und 8B nicht erfüllt. Daher entschied die Kammer in der mündlichen Verhandlung, die Hilfsanträge 8A und 8B in Ausübung ihres Ermessens nach Art. 13 (3) VOBK 2007 nicht in das Verfahren zuzulassen. Nach der Nicht-Zulassung der beiden Hilfsanträge 8A und 8B reichte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) einen weiteren Hilfsantrag 8C ein. Im Hinblick auf den Hilfsantrag 8C galt, dass dem Beschwerdegegner bereits mit der Vorlage der Hilfsanträge 8A und 8B Gelegenheit gegeben worden war, die bereits vor der Vorlage dieser Anträge geäußerten Bedenken der Kammer im Hinblick auf die im Verfahren befindlichen Anträge auszuräumen. Diese Gelegenheit hatte der Beschwerdegegner bewusst nicht genutzt und es vorgezogen, den von der Kammer geäußerten Bedenken nur scheinungsweise Rechnung zu tragen. Das war aus Gründen der Verfahrensgerechtigkeit, Fairness und Verfahrensökonomie weder der Kammer noch den anderen Verfahrensbeteiligten zuzumuten. Folglich entschied die Kammer in Ausübung ihres Ermessens, auch den Hilfsantrag 8C nicht ins Verfahren zuzulassen. Das Patent wurde widerrufen.

4.2 Mitteilungen der Beschwerdekammern

(CLB, V.A.4.7.)

In **T 2072/16** wurde der Anspruchssatz des Hilfsantrags 15 erstmals zu einem späten Zeitpunkt in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereicht. Der Beschwerdeführer argumentierte, dass die Einreichung dieses Anspruchssatzes eine angemessene Reaktion auf die Anspruchsauslegung der Kammer und ihren Neuheitseinwand nach Art. 54 (3) EPÜ sei. Er verstehe erst jetzt die

In **T 656/16**, auxiliary requests 8A and 8B were not filed until the oral proceedings before the board. The boards frequently take the approach of admitting requests not filed until after oral proceedings have been arranged only if, in particular, they are clearly or manifestly allowable, which means that it must be immediately apparent to the board, with little investigative effort on its part, that the amendments made successfully deal with the issues raised without giving rise to new ones. As auxiliary requests 8A and 8B did not meet that requirement, the board, exercising its discretion under Art. 13(3) RPBA 2007, decided at the oral proceedings not to admit them. The respondent (patent proprietor) then filed another auxiliary request (8C). However, the board considered that the respondent had already had an opportunity on filing auxiliary requests 8A and 8B to overcome the reservations it had expressed before their filing about the then pending requests. The respondent had consciously declined that opportunity, preferring instead to deal with the board's reservations only bit by bit. For reasons of fairness, in particular procedural fairness, and of procedural economy, neither the board nor the other parties to the proceedings could reasonably be expected to accept that. The board therefore exercised its discretion to refuse to admit auxiliary request 8C too. The patent was revoked.

4.2 Communication of a board of appeal

(CLB, V.A.4.7.)

In **T 2072/16** the claim set of auxiliary request 15 was submitted for the first time at a late stage of the oral proceedings before the board. The appellant argued that the filing of that claim set was an appropriate reaction to the board's claim interpretation and novelty objection under Art. 54(3) EPC. It only now understood the interpretation, in particular of features (c), (d) and (f) of claim 1, as given in the

Dans l'affaire **T 656/16**, ce n'est qu'au stade de la procédure orale devant la chambre que les requêtes subsidiaires 8A et 8B ont été soumises. Conformément à une approche fréquemment suivie par les chambres de recours, les requêtes qui ne sont présentées qu'après que la date de la procédure orale a été fixée ne sont admises dans la procédure que si, notamment, il apparaît clairement ou manifestement qu'il peut y être fait droit, ce qui signifie que la chambre doit pouvoir constater immédiatement, en faisant peu de recherches, que les modifications apportées répondent de manière satisfaisante à la question soulevée, sans donner lieu à de nouvelles objections. Cette condition n'était pas remplie dans le cas des requêtes subsidiaires 8A et 8B. C'est pourquoi la chambre a décidé pendant la procédure orale de ne pas les admettre dans la procédure, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 13(3) RPCR 2007. Après la non-admission de ces deux requêtes, l'intimé (titulaire du brevet) a présenté une autre requête subsidiaire, à savoir la requête subsidiaire 8C. Or, en ce qui concerne cette dernière, l'intimé s'était déjà vu donner l'occasion, au moment de présenter les requêtes subsidiaires 8A et 8B, de lever les réserves que la chambre avait exprimées, avant même que ces requêtes subsidiaires ne soient soumises, au sujet des requêtes versées au dossier. L'intimé n'avait délibérément pas saisi cette occasion, préférant ne prendre en considération que de manière parcellaire les réserves émises par la chambre. Cela n'était pas acceptable, ni à l'égard de la chambre ni vis-à-vis des autres parties à la procédure, pour des raisons d'équité, notamment d'équité de la procédure, ainsi que d'économie de la procédure. La chambre a donc décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de ne pas admettre non plus dans la procédure la requête subsidiaire 8C. Le brevet a été révoqué.

4.2 Notification des chambres de recours

(CLB, V.A.4.7.)

Dans l'affaire **T 2072/16**, le jeu de revendications de la requête subsidiaire 15 avait été soumis pour la première fois à un stade tardif de la procédure orale devant la chambre. Le requérant a fait valoir que le dépôt de ce jeu de revendications avait été une réaction appropriée à l'interprétation de la revendication par la chambre et à l'objection pour manque de nouveauté soulevée par celle-ci au titre de

Auslegung insbesondere der Merkmale c, d und f des Anspruchs 1 in der vorläufigen Stellungnahme der Kammer und müsse daher die Möglichkeit erhalten, darauf angemessen zu reagieren. Um festzustellen, ob die Einreichung des neuen Hilfsantrags tatsächlich eine "angemessene Reaktion" auf eine unvorhersehbare Entwicklung oder einen in der mündlichen Verhandlung erhobenen Einwand war, musste die Kammer prüfen, ob eine solche Entwicklung unvorhersehbar war und ob die Reaktion tatsächlich zum frühesten Zeitpunkt erfolgte, also eine unmittelbare Reaktion auf einen Einwand darstellte (s. z. B. T 1990/07, T 1354/11), und ob damit versucht wurde, die noch offenen Einwände zumindest anzusprechen oder gar zu entkräften, d. h. ob die Reaktion kausal mit den beanstandeten Merkmalen verknüpft war.

Im vorliegenden Fall enthielt die Mitteilung der Kammer klar die Auslegung von Anspruch 1 durch die Kammer und deren vorläufige Stellungnahme, wonach die Merkmale a bis f und i offenbar nicht neu gegenüber A2 waren. Der früheste Zeitpunkt, zu dem ein Beteiligter neues Vorbringen (wie z. B. einen geänderten Anspruchssatz) einreichen sollte, muss dann sein, wenn – objektiv gesehen – ein unvorhersehbares Ereignis (wie z. B. ein neuer Einwand) im Verfahren erkennbar ist. Entsprechend hätte z. B. die Änderung nach Merkmal c' frühestens bei der Erwidierung des Beschwerdeführers auf die Mitteilung der Kammer nach Art. 15 (1) VOBK 2007 eingereicht werden können. Die Kammer entschied, den Hilfsantrag 15 gemäß Art. 13 (1) VOBK 2007 nicht zum Beschwerdeverfahren zuzulassen.

4.3 Spätes Vorbringen von neuen Argumenten, Einwänden und Angriffslinien im Beschwerdeverfahren

(CLB, V.A.4.10.1)

In T 1914/12 stellte die Kammer fest, dass die Beschwerdekammern bei der Zulassung spät vorgebrachter Argumente, die sich auf bereits im Verfahren befindliche Tatsachen stützen, keinen Ermessensspielraum haben (in Abweichung von T 1621/09). Sie verwies auf Art. 114 EPÜ, der in seiner englischen Fassung in Absatz 1 neben Tatsachen und Beweismitteln auch Argumente ("arguments") erwähnt, in Absatz 2 jedoch nicht.

board's preliminary opinion and thus had to be given an opportunity to react properly. As regards the issue of whether filing the new auxiliary request was indeed an "appropriate reaction" to any unforeseeable development or objection becoming apparent during the oral proceedings, the board had to establish whether a development was unforeseeable and whether the reaction was indeed filed at the earliest point in time, i.e. whether it was an immediate reaction to an objection (see e.g. T 1990/07, T 1354/11) and whether it attempted to at least address – if not resolve – the outstanding objections, i.e. whether it was causally linked to the features objected to.

In the case in hand, the board's communication clearly indicated the board's interpretation of claim 1 and its provisional opinion that features (a) to (f) and (i) did not appear to establish novelty over document A2. The earliest point in time at which a party should make new submissions (such as an amended claim set) must be the time at which – on an objective basis – an unforeseeable event (such as a fresh objection) becomes apparent during the proceedings. Accordingly, the earliest point in time for filing the amendment according to feature (c') could have been, for example, upon submitting the appellant's response to the board's communication under Art. 15(1) RPBA 2007. The board decided not to admit the auxiliary request 15 into the appeal proceedings under Art. 13(1) RPBA 2007.

4.3 Late submission of new arguments, objections and lines of attack in appeal proceedings

(CLB, V.A.4.10.1)

The board in T 1914/12 held (contrary to T 1621/09) that the boards did not have any discretion when it came to the admissibility of late-filed arguments based on facts already in the proceedings. Invoking Art. 114 EPC, which in English referred to arguments (as well as to facts and evidence) in paragraph 1, but not in paragraph 2, it concluded that the discretion conferred by paragraph 2 did not extend to late-filed arguments and observed that this

l'art. 54(3) CBE. Il a ajouté que ce n'était qu'à ce stade qu'il avait compris l'interprétation, en particulier l'interprétation des caractéristiques (c), (d) et (f) de la revendication 1, mentionnée dans l'avis provisoire de la chambre, et qu'il devait donc se voir accorder la possibilité de réagir de manière appropriée. Concernant la question de savoir si la présentation des nouvelles requêtes subsidiaires était bien une "réaction appropriée" à un développement ou une objection imprévisible devenant manifeste pendant la procédure orale, la chambre devait établir s'il y avait eu un développement imprévisible et si la réaction avait bien été communiquée le plus tôt possible, c'est-à-dire si elle avait été une réaction immédiate à une objection (cf. par ex. T 1990/07, T 1354/11) et si elle avait tenté à tout le moins d'aborder – si ce n'est de résoudre – les objections en suspens, c'est-à-dire si elle avait un lien de causalité avec les caractéristiques litigieuses.

Dans l'affaire en question, la notification de la chambre indiquait clairement l'interprétation qu'elle faisait de la revendication 1 et son avis provisoire selon lequel les caractéristiques (a) à (f) et (i) ne semblaient pas établir la nouveauté par rapport au document A2. Le moment à partir duquel une partie devrait invoquer de nouveaux moyens (comme un jeu de revendications modifié) doit être celui où – sur une base objective – un événement imprévisible (tel qu'une nouvelle objection) devient manifeste pendant la procédure. La modification selon la caractéristique (c') aurait donc pu ainsi être présentée dès le moment où le requérant a répondu à la notification de la chambre au titre de l'art. 15(1) RPBA 2007. La chambre a décidé de ne pas admettre la requête subsidiaire 15 dans la procédure de recours au titre de l'art. 13(1) RPBA 2007.

4.3 Présentation de nouveaux arguments, objections et nouvelles lignes d'attaque dans la procédure de recours

(CLB, V.A.4.10.1)

Dans l'affaire T 1914/12, la chambre a noté que les chambres de recours ne disposent pas d'un pouvoir d'appréciation quant à la recevabilité d'arguments tardifs qui se fondent sur des faits qui sont déjà dans la procédure (décision s'écartant de la décision T 1621/09). La chambre a fait référence à l'art. 114 CBE qui, dans sa version anglaise, mentionne les arguments (avec les faits et les preuves) dans le paragraphe 1, mais

Folglich erstreckt sich das in Absatz 2 eingeräumte Ermessen nicht auf spät vorgebrachte Argumente. Laut der Rechtsprechung vor 2011 sind Argumente nach Art. 114 (2) EPÜ vom Ermessen ausgenommen (s. z. B. T 92/92, T 861/93, T 131/01, T 704/06, T 926/07, T 1553/07). Zwei im September 2011 ergangene Entscheidungen stellten diesen Ansatz jedoch unter Berufung auf Art. 13 (1) in Verbindung mit Art. 12 (2) VOBK 2007 infrage: in den Entscheidungen T 1069/08 und T 1621/09 wird den Kammern ein gewisser Ermessensspielraum im Hinblick auf spät vorgebrachte Argumente zuerkannt. Die Kammer im vorliegenden Fall fand die diesen beiden Entscheidungen zugrunde liegende Argumentation nicht überzeugend. Die Auslegung in T 1069/08 und T 1621/09 lasse außer Acht, dass ein solches Ermessen nicht durch Art. 114 (2) EPÜ gerechtfertigt werden kann, was auch in der älteren Rechtsprechung bis dahin mehrfach bekräftigt wurde. Das EPÜ und vor allem Art. 114 EPÜ machen – zumindest in der englischen Fassung – einen Unterschied zwischen der Behandlung von Tatsachen und Argumenten. Art. 114 (2) EPÜ räumt im Besonderen und ausdrücklich einen Ermessensspielraum in Bezug auf verspätet vorgebrachte Tatsachen ein, nicht aber in Bezug auf spät vorgebrachte Argumente, die sich auf bereits im Verfahren befindliche Tatsachen stützen. Nach Auffassung der Kammer kann die VOBK zwar zur Präzisierung und Auslegung des EPÜ herangezogen werden, nicht aber, um den Beschwerdekammern Befugnisse einzuräumen, die im EPÜ nicht vorgesehen sind.

In **T 47/18** enthielt die Beschwerdebeurteilung weder einen Einwand wegen mangelnder Klarheit der Ansprüche noch einen Einwand nach Art. 123 (2) EPÜ, sondern lediglich Vorbringen in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit. Die vorstehend genannten Einwände erhob der Einsprechende erst, nachdem die Beteiligten zur mündlichen Verhandlung geladen worden waren. Die Kammer verwies auf die ständige Rechtsprechung, der zufolge neue, in der Beschwerdebeurteilung nicht enthaltene Einwände als Änderung des Sachvortrags des Beteiligten angesehen werden. Die Zulassung solcher Einwände liegt gemäß Art. 13 (1) und/oder 13 (3) VOBK 2007 im Ermessen der Kammer (s. auch T 996/15 zu einem neuen Einwand nach Art. 84 EPÜ, T 682/11 zu einem neuen Einwand nach Art. 123 (3) EPÜ und T 1307/13 zu einem neuen Einwand betreffend die Gültigkeit des

was in line with the pre-2011 case law (e.g. T 92/92, T 861/93, T 131/01, T 704/06, T 926/07 and T 1553/07). It noted that two decisions had been taken in September 2011 – T 1069/08 and T 1621/09 – in which that case law had been questioned on the basis of Art. 13(1) in conjunction with Art. 12(2) RPBA 2007 and it had been concluded that the boards did have some discretion when it came to late-filed arguments. However, it was unconvinced by the reasoning underlying these decisions. Their interpretation ignored the fact that Art. 114(2) EPC provided no justification for such discretion, as the older case law had held many times. In English at least, the EPC, and in particular Art. 114 EPC, treated facts and arguments differently. More specifically, Art. 114(2) EPC explicitly conferred discretion for late-filed facts but not for late-filed arguments based on facts already in the proceedings. In the board's view the RPBA, although they could provide more detail on and help in interpreting the EPC, could not give the boards powers that the EPC did not.

In **T 47/18** the statement of grounds of appeal contained neither an objection of lack of clarity of the claims nor an objection under Art. 123(2) EPC. It contained only submissions with respect to inventive step. It was only after the parties had been summoned to oral proceedings that the opponent raised such objections. The board referred to the established case law that new objections, which had not been raised in the statement of grounds of appeal, were considered an amendment to a party's case. Admission of such objections was at the discretion of the board pursuant to Art. 13(1) and/or 13(3) RPBA 2007 (T 996/15 for a new objection under Art. 84 EPC; T 682/11 for a new objection under Art. 123(3) EPC; T 1307/13 for a new objection regarding the validity of the priority claim). The board stated that, furthermore, the objections in question also did not

pas dans le paragraphe 2. Le pouvoir discrétionnaire formulé au paragraphe 2 ne s'étend pas aux arguments tardifs. Selon la jurisprudence antérieure à 2011, les arguments sont exclus du pouvoir discrétionnaire selon l'art. 114(2) CBE (par exemple T 92/92, T 861/93, T 131/01, T 704/06, T 926/07, T 1553/07). Deux décisions rendues en septembre 2011 ont remis en question cette approche, en s'appuyant sur l'art. 13(1) RPCR 2007 en combinaison avec l'art. 12(2) RPCR 2007. Les décisions T 1069/08 et T 1621/09 reconnaissent aux chambres un pouvoir discrétionnaire à l'égard d'arguments tardifs. La présente chambre n'est pas convaincue par le raisonnement qui sous-tend les décisions T 1069/08 et T 1621/09. L'interprétation que ces décisions ont retenue ignore que l'art. 114(2) CBE ne permet pas de justifier un tel pouvoir discrétionnaire, comme l'ancienne jurisprudence l'a maintes fois affirmé. La CBE, et notamment son art. 114, du moins dans sa version anglaise, pose une différence de traitement des faits et des arguments. L'art. 114(2) CBE prévoit notamment et explicitement un pouvoir discrétionnaire quant aux faits invoqués tardivement, et non pour les arguments tardifs qui s'appuient sur des faits qui sont déjà dans la procédure. Selon la présente chambre, le RPCR, s'il peut préciser et interpréter les dispositions de la CBE, ne saurait conférer aux chambres de recours des pouvoirs que la CBE ne leur donne pas.

Dans l'affaire **T 47/18**, le mémoire exposant les motifs du recours ne contenait ni objection pour manque de clarté des revendications, ni objection en vertu de l'art. 123(2) CBE. Il n'incluait que des moyens liés à l'activité inventive. Ce n'est qu'après l'envoi aux parties d'une citation à une procédure orale que l'opposant a soulevé de telles objections. La chambre s'est référée à la jurisprudence constante selon laquelle de nouvelles objections qui n'ont pas été soulevées dans le mémoire exposant les motifs du recours sont considérées comme une modification des moyens invoqués par une partie. L'admission de telles objections est laissée à l'appréciation de la chambre, conformément à l'art. 13(1) et/ou 13(3) RPCR 2007 (T 996/15, s'agissant d'une nouvelle objection en vertu de l'art. 84 CBE ; T 682/11, s'agissant d'une nouvelle objection en vertu de

Prioritätsanspruchs). Darüber hinaus stellte die Kammer fest, dass es sich bei den fraglichen Einwänden um mehr handelte als nur um ein neues Argument (s. o. **T 1914/12**), denn sie gingen über das hinaus, was zur Unterstreichung der rechtzeitig eingereichten Tatsachen, Beweismittel und Gründe dient. Sie basierten vielmehr auf neuen Rechtsgründen (G 4/92, ABl. EPA 1994, 149, Nr. 10 der Gründe), die zuvor im Beschwerdeverfahren nicht behandelt worden waren. Die Kammer wies darauf hin, dass der Beschwerdeführer die fraglichen Einwände zu mehreren Gelegenheiten im Verfahren vor der Einspruchsabteilung hätte vorbringen können. Es gab keinen stichhaltigen Grund, diese Einwände so spät im Verfahren zu erheben, nämlich erst etwa zwei Monate vor der mündlichen Verhandlung vor der Kammer.

In **T 603/14** machte die Kammer von ihrem Ermessen Gebrauch, den verspätet vorgebrachten Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit gegenüber D1 und D3 nicht zu berücksichtigen. Der Beschwerdeführer hatte den Einwand zum ersten Mal in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer erhoben. Die Dokumente waren Teil des Beschwerdeverfahrens. Die Kammer sah in dem Einwand eine Änderung des Vorbringens des Beschwerdeführers, weshalb die Zulassung und Berücksichtigung gemäß Art. 13 (1) VOBK 2007 in ihrem Ermessen lag. D1 und D3 waren bis dahin nur verwendet worden, um Neuheitseinwände gegen die Ansprüche 1 und 25 zu stützen. Zumindest die Behauptung, dass sie kombiniert miteinander zu mangelnder erfinderischer Tätigkeit führten, war für die Kammer eine neue Tatsache.

Der Beschwerdeführer brachte für die späte Einreichung dieser behaupteten neuen Tatsache keine überzeugende Begründung vor. Die vorläufige Stellungnahme der Kammer zur Offenbarung von D1 führte keine neuen Aspekte in die Diskussion ein. In der Anlage zur Ladung stand deutlich, dass weitere Bemerkungen, Dokumente oder Anträge spätestens einen Monat vor der mündlichen Verhandlung der Kammer und dem anderen Beteiligten vorliegen sollten und keine Überraschung für sie darstellen dürften. Mit einer Zulassung des Einwands zu diesem späten Zeitpunkt wäre daher nicht die gebotene Verfahrenseffizienz

merely constitute a new argument (**T 1914/12**, see above) because they went beyond submissions serving to underpin the facts, evidence and grounds filed in good time. Rather, they were based on new legal grounds (G 4/92, OJ EPO 1994, 149 point 10 of the Reasons) that had not been addressed before in the appeal proceedings. The board pointed out that the appellant could have raised the objections in question at several instances in the proceedings before the opposition division. There was no sound reason to raise these objections at such a late stage of the proceedings, i.e. only about two months before the oral proceedings before the board.

In **T 603/14** the board exercised its discretion not to consider the late-filed objection of lack of inventive step in view of D1 and D3. The appellant raised this objection for the first time in the oral proceedings before the board. The documents formed part of the appeal proceedings. The board stated that the objection represented an amendment to the appellant's case and might as such, pursuant to Art. 13(1) RPBA 2007, be admitted and considered at its discretion. Document D1 and D3 had up to that point only been used to support objections of lack of novelty of claim 1 and claim 25. At least the allegation that they led, in combination, to a lack of inventive step was to the board a new fact.

The appellant did not present a convincing justification for the late submission of this alleged new fact. The board's preliminary opinion on the disclosure of D1 did not introduce any new aspects into the discussion. The annex to the summons stated clearly that any further comments, documents or requests should be at the disposal of the board and the other party one month before the oral proceedings at the latest and should not surprise the other party and the board. Admittance of the objection at this late stage would therefore not have respected the required procedural efficiency. Rather it might even have borne the risk of

l'art. 123(3) CBE ; **T 1307/13**, s'agissant d'une nouvelle objection concernant la validité de la revendication de priorité). La chambre a déclaré que, de surcroît, les objections en question ne constituaient pas un simple nouvel argument (**T 1914/12**, cf. ci-dessus) du fait qu'elles allaient au-delà des moyens destinés à étayer les faits, preuves et motifs présentés en temps utile. Elles étaient en réalité fondées sur de nouveaux moyens (G 4/92, JO OEB 1994, 149, point 10 des motifs) qui n'avaient pas été traités antérieurement au cours de la procédure de recours. La chambre a souligné que le requérant aurait pu soulever ces objections à plusieurs occasions pendant la procédure devant la division d'opposition. Aucun motif valable ne justifiait que ces objections soient présentées à un stade si tardif de la procédure, à savoir quelque deux mois à peine avant la tenue de la procédure orale devant la chambre.

Dans l'affaire **T 603/14**, la chambre a décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de ne pas tenir compte de l'objection tardive pour défaut d'activité inventive au regard des documents D1 et D3. Le requérant avait soulevé cette objection pour la première fois pendant la procédure orale devant la chambre. Ces documents faisaient partie de la procédure de recours. La chambre a indiqué que l'objection en question constituait une modification des moyens invoqués par le requérant, et que l'admission et l'examen de cette modification étaient laissés à l'appréciation de la chambre, conformément à l'art. 13(1) RPCR 2007. Les documents D1 et D3 n'avaient jusqu'alors été utilisés que pour étayer les objections pour manque de nouveauté des revendications 1 et 25. Au minimum l'allégation selon laquelle ces documents, considérés ensemble, entraînaient un défaut d'activité inventive représentait un fait nouveau pour la chambre.

Le requérant n'a pas justifié de manière convaincante la présentation tardive de ce nouveau fait allégué. L'avis provisoire de la chambre concernant la divulgation du document D1 n'avait pas introduit de nouvel aspect dans la discussion. L'annexe à la citation indiquait clairement que toute observation, pièce ou requête supplémentaire devait être à la disposition de la chambre et de l'autre partie au plus tard un mois avant la procédure orale et ne devait pas les prendre au dépourvu. L'admission de l'objection à ce stade tardif n'aurait donc pas satisfait à l'exigence d'économie de la procédure. Au

gewahrt worden, und es hätte sogar die Gefahr einer Vertagung der mündlichen Verhandlung bestanden. Selbst wenn man einräumt, dass die zur Stützung eines Neuheitseinwands angeführte Entgegnung D1 auch als Ausgangspunkt für einen Einwand wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zugrunde gelegt werden konnte, war von dem anderen Beteiligten nicht zu erwarten, dass er die Aufnahme einer willkürlichen Kombination von D1 und anderen aktenkundigen Dokumenten wie D3 in das Verfahren antizipiert. Im Übrigen ist ein zur Beurteilung der Neuheit nützliches Dokument nicht unbedingt die richtige Wahl als nächstliegender Stand, s. auch T 181/17.

4.4 Artikel 12 (4) VOBK 2007

4.4.1 Erweiterung von Ansprüchen, die bereits von der Einspruchsabteilung geprüft wurden

(CLB, V.A.4.11.3 e))

In **T 1719/13** entsprach der Hilfsantrag bis auf die Hinzufügung des abhängigen Anspruchs 5 dem von der Einspruchsabteilung für zulässig befundenen Hilfsantrag I. Nach Auffassung der Kammer gab es keinen triftigen Grund, diesen Antrag zum Verfahren zuzulassen. Sie verwies auf die ständige Rechtsprechung, der zufolge das Einspruchsverfahren nicht dazu genutzt werden darf, das Patent durch die Hinzufügung eines oder mehrerer abhängiger Ansprüche nachzubessern. Eine solche Hinzufügung ist normalerweise nach R. 80 EPÜ unzulässig (s. z. B. T 993/07). Aus demselben Grund sah die Kammer in der Hinzufügung eines oder mehrerer abhängiger Ansprüche zu einem bereits von der Einspruchsabteilung für zulässig befundenen Antrag im Beschwerdeverfahren einen Versuch, den zugelassenen Antrag nachzubessern, und ließ den Antrag daher mit Verweis auf Art. 12 (4) VOBK 2007 nicht zu.

In **T 1467/13** hatte der Patentinhaber vor der Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung auf Grundlage von neuen Anträgen angestrebt, die den nun vorliegenden Haupt- und Hilfsanträgen (1 bis 8) entsprachen. Damit hatte der Patentinhaber den Rahmen des Verfahrens erstinstanzlich abgesteckt. Bei den mit der Beschwerdegründung eingereichten weiteren Hilfsanträgen (9 bis 13) wurde ein Merkmal gestrichen. Dieser Gegenstand lag somit ohne ersichtliche Rechtfertigung außerhalb des vom Patentinhaber erstinstanzlich abge-

having to adjourn the oral proceedings. Even if one accepted that D1, having been cited to support an objection of lack of novelty, could have been expected to be used as a starting point for an objection of lack of inventive step, the other party could not be expected to anticipate any arbitrary combination of D1 with other documents on file, such as D3, to be introduced into the proceedings. Furthermore, a document useful for assessing novelty is not necessarily a legitimate choice as closest prior art; see also T 181/17.

4.4 Article 12(4) RPBA 2007

4.4.1 Broadening of claims considered by the opposition division

(CLB, V.A.4.11.3 e))

In **T 1719/13** the auxiliary request corresponded to auxiliary request 1 found allowable by the opposition division, except for the addition of dependent claim 5. The board found that there was no convincing reason to admit this request into the proceedings. The board referred to the consistent case law that the opposition proceedings may not be used to tidy up the patent by adding one or more dependent claims; such an addition was normally inadmissible under R. 80 EPC (see for instance T 993/07). By the same token, the board considered the addition of one or more dependent claims in appeal proceedings to a claim request held allowable by the opposition division to be an attempt to tidy up the allowable claim request and thus not admissible under Art. 12(4) RPBA 2007.

In **T 1467/13**, in the opposition proceedings the patent proprietor had sought maintenance on the basis of new requests that were now, on appeal, its main and first to eighth auxiliary requests. Those requests had therefore defined the scope of the proceedings at first instance. In its ninth to thirteenth auxiliary requests, filed with its statement of grounds of appeal, a feature had been deleted. Their subject-matter was thus, with no apparent justification, outside the scope of the proceedings as defined at first instance. Based on Art. 12(4) RPBA 2007, it

contraire, elle aurait même pu contraindre la chambre à renvoyer la procédure orale. Même en convenant que l'on pouvait s'attendre à ce que le document D1, qui avait été cité à l'appui d'une objection pour manque de nouveauté, serve de point de départ à une objection pour défaut d'activité inventive, l'on ne pouvait attendre de l'autre partie qu'elle anticipe l'introduction, dans la procédure, de n'importe quelle combinaison arbitraire du document D1 avec d'autres documents versés au dossier, tels que le document D3. De plus, un document utile pour l'appréciation de la nouveauté ne constitue pas nécessairement un choix légitime comme état de la technique le plus proche (cf. également T 181/17).

4.4 Article 12(4) RPCR 2007

4.4.1 Extension de revendications examinées par la division d'opposition

(CLB, V.A.4.11.3 e))

Dans l'affaire **T 1719/13**, la requête subsidiaire correspondait à la requête subsidiaire 1 jugée admissible par la division d'opposition, excepté concernant l'ajout de la revendication dépendante 5. La chambre a retenu qu'aucune raison convaincante ne justifiait d'admettre cette requête dans la procédure. Elle a fait référence à la jurisprudence constante selon laquelle la procédure d'opposition ne peut pas être utilisée pour parachever le brevet en ajoutant une ou plusieurs revendications dépendantes ; un tel ajout était normalement irrecevable en vertu de la règle 80 CBE (cf. par exemple T 993/07). La chambre a considéré, au même titre, que l'ajout, dans le cadre de la procédure de recours, d'une ou de plusieurs revendications dépendantes à une requête jugée admissible par la division d'opposition constituait une tentative de parachever la requête admissible et n'était donc pas recevable en vertu de l'art. 12(4) RPCR 2007.

Dans l'affaire **T 1467/13**, le titulaire du brevet avait demandé, devant la division d'opposition, le maintien du brevet sur la base de nouvelles requêtes qui correspondaient aux requêtes principale et subsidiaires (1-8) présentées au titre du recours. Le titulaire du brevet avait ainsi délimité le cadre de la procédure de première instance. Dans les requêtes subsidiaires supplémentaires (9-13) présentées en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, une caractéristique avait été supprimée. L'objet en résultant se

steckten Rahmens des Verfahrens. Er hätte folglich im Prinzip in Anlehnung an den Grundsatz des Art. 12 (4) VOBK 2007 im Verfahren vor der ersten Instanz vorgebracht werden sollen.

4.4.2 Erneute Stellung von im Einspruchsverfahren zurückgenommenen Anträgen

(CLB, III.1.5., V.A.4.11.3 f), V.A.4.12.13)

In **T 52/15** reichte der Patentinhaber (Beschwerdeführer) immer dann einen neuen "Hauptantrag" ein, wenn die Einspruchsabteilung mitteilte, dass der vorherige Hauptantrag nicht den Erfordernissen des EPÜ entspreche. Weil die Einspruchsabteilung der Auffassung war, dass der letzte Hauptantrag nicht den Erfordernissen von Art. 56 EPÜ entsprach, widerrief sie das Patent. In der angefochtenen Entscheidung ging es nur um diesen zuletzt eingereichten Hauptantrag. Der Patentinhaber beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung oder auf der Grundlage eines der Hilfsanträge 1 bis 4, die sich erheblich von dem Antrag unterschieden, über den in der angefochtenen Entscheidung entschieden worden war. Der Patentinhaber argumentierte, dass die zuvor eingereichten Hauptanträge nicht zurückgenommen worden seien. Jeder neue Antrag sollte nur für Diskussionszwecke an die Stelle des vorherigen treten, diesen aber nicht ersetzen. Die Kammer stellte fest, dass die Einspruchsabteilung zu Recht davon ausgegangen war, dass jeder neu eingereichte "Hauptantrag" eindeutig den bzw. die zuvor eingereichten ersetzen sollte. Die Kammer betonte, dass die Zurücknahme eines Antrags ein ernstzunehmender Verfahrensschritt ist, der von den Beteiligten normalerweise ausdrücklich erklärt wird und der im Protokoll erwähnt werden muss (s. T 361/08). Allerdings erübrigt sich eine ausdrückliche Zurücknahme, wenn das Verhalten eines Beteiligten oder die von ihm im Verfahren eingeleiteten Schritte unmissverständlich sind (s. T 388/12). Die Kammer unterstrich außerdem, dass Beteiligte, die mehr als einen Antrag einreichen, nach ständiger Praxis des EPA Hauptantrag und Hilfsanträge klar bezeichnen müssen und bei mehreren Hilfsanträgen deren Rangfolge anzugeben haben (s. z. B. R 14/10).

therefore should have been filed in the first-instance proceedings.

4.4.2 Resubmission of requests withdrawn at opposition stage

(CLB, III.1.5., V.A.4.11.3 f), V.A.4.12.13)

In **T 52/15** the proprietor (appellant) filed a new "main request" every time the opposition division announced its opinion that the previous main request did not comply with the requirements of the EPC. Since the opposition division was of the opinion that the last main request did not comply with Art. 56 EPC, it revoked the patent. The appealed decision dealt only with this last main request. The proprietor requested that the decision be set aside and that the patent be maintained as granted or, alternatively, on the basis of one of auxiliary requests 1 to 4, which differed substantially from the request which was decided upon in the appealed decision. The proprietor argued that the previously filed main requests had not been withdrawn. Each new request was meant to supersede the previous one for the purpose of discussion only, but not to replace it. The board noted that the opposition division did not err when considering that each newly filed "main request" was clearly meant to replace the previously filed one/s. The board emphasised that the withdrawal of a request was a serious procedural step which was usually announced explicitly by a party via a corresponding statement and that any such statement must be mentioned in the minutes (see T 361/08). However, an explicit withdrawal was not required if a party's behaviour or procedural steps it took during the proceedings made its intention unequivocal (see T 388/12). The board also highlighted the fact that, according to established EPO practice, parties filing more than one request must specify which request is the main request, which is/are the auxiliary request(s), and, if there are several auxiliary requests, their ranking (see e.g. R 14/10).

trouvait ainsi, sans justification apparente, en dehors du cadre de la procédure délimitée en première instance par le titulaire du brevet. Conformément au principe qui découle de l'art. 12(4) RPCR 2007, il aurait dû normalement être introduit dans la procédure devant la première instance.

4.4.2 Nouveau dépôt de requêtes retirées au cours de la procédure d'opposition

(CLB, III.1.5., V.A.4.11.3 f), V.A.4.12.13)

Dans l'affaire **T 52/15**, le titulaire du brevet (requérant) avait déposé une nouvelle "requête principale" à chaque fois que la division d'opposition indiquait que la requête principale précédente ne satisfaisait pas aux exigences de la CBE. La division d'opposition avait révoqué le brevet, estimant que la dernière requête principale n'était pas conforme à l'art. 56 CBE. La décision frappée de recours ne traitait que de cette dernière requête principale. Le titulaire du brevet a demandé que la décision soit annulée et que le brevet soit maintenu tel que délivré ou bien sur la base de l'une des requêtes subsidiaires 1 à 4, qui différaient considérablement de la requête qui avait fait l'objet de la décision frappée de recours. Le titulaire du brevet a fait valoir qu'il n'avait pas retiré les requêtes principales qu'il avait déposées antérieurement. Chaque nouvelle requête était destinée à succéder à la précédente uniquement aux fins de la discussion, et non à la remplacer. La chambre a fait observer que la division d'opposition avait à juste titre considéré que chaque "requête principale" nouvellement déposée était manifestement destinée à remplacer la ou les requêtes qui la précédaient. La chambre a souligné que le retrait d'une requête est un acte procédural grave, qui est généralement annoncé explicitement par une partie au moyen d'une déclaration correspondante, et qu'une telle déclaration doit être inscrite au procès-verbal (cf. T 361/08). Cependant, un retrait explicite n'est pas nécessaire si le comportement d'une partie ou les actes procéduraux qu'elle effectue au cours de la procédure font apparaître sans équivoque l'intention qu'elle poursuit (cf. T 388/12). La chambre a également mis l'accent sur le fait que, conformément à la pratique établie à l'OEB, les parties qui déposent plusieurs requêtes doivent préciser quelle est celle qui constitue la requête principale, et quelle est ou quelles sont celles qui constituent les requêtes subsidiaires et indiquer, en cas de pluralité de requêtes subsidiaires, un

Die Kammer kam zu dem Schluss, dass die schriftliche Entscheidung der Einspruchsabteilung auf den Antrag gestützt war, der als einziger anhängig war, als die Widerrufsentscheidung mündlich verkündet wurde. Der Hauptantrag sowie die Hilfsanträge 1 und 2 wurden zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereicht und entsprachen dem ursprünglichen Antrag des Patentinhabers und zwei in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsanträgen. Diese Anträge unterschieden sich erheblich von dem Antrag, über den in der angefochtenen Entscheidung entschieden worden war. Die Kammer stellte fest, dass die Wiedereinführung zuvor zurückgenommener Anträge im Beschwerdeverfahren dem Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens zuwiderläuft, nämlich der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten. Es gibt zwar Entscheidungen, in denen die Kammern den Patentinhabern erlaubten, breitere, im Einspruchsverfahren zurückgenommene oder nicht aufrecht erhaltene Anträge wieder ins Verfahren einzuführen, doch sind auch zahlreiche Entscheidungen ergangen, in denen die Kammern ihr Ermessen streng ausgeübt und solche Anträge nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen haben (s. T 390/07, T 361/08, T 671/08, T 922/08, T 1525/10, T 140/12, T 1697/12, T 143/14). Anscheinend ist dies der derzeit vorherrschende Ansatz der Kammern. Die Anträge wurden nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen (Art. 12 (4) VOBK 2007).

In **T 1695/14** entsprach der betreffende vom Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Hilfsantrag einem der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge. Diesen ursprünglichen Hilfsantrag hatte der Patentinhaber im Verlauf des schriftlichen Verfahrens jedoch nicht weiterverfolgt und mit einem Schriftsatz neue Hilfsanträge eingereicht. Aus diesem Schriftsatz ging hervor, dass der Patentinhaber seine bisherigen Anträge durch die neu eingereichten Anträge ersetzen wollte. Die Kammer legte diese Erklärung des Patentinhabers als konkludente Rücknahme des Hilfsantrags aus. Eine Rücknahme eines Antrags kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen. Eine konkludente Antragsrücknahme liegt dann vor, wenn sich aus den Umständen zweifelsfrei

The board concluded that the written decision of the opposition division was based on the only request that was pending when the decision to revoke the patent was orally announced. The main request and auxiliary requests 1 and 2 were filed with the statement setting out the grounds of appeal and corresponded to the proprietor's initial request and two auxiliary requests filed during the oral proceedings before the opposition division. These requests differed substantially from the request which was decided upon in the appealed decision. The board stated that the reintroduction of previously withdrawn requests on appeal ran counter to the main purpose of inter partes appeal proceedings, namely to give the losing party the possibility of challenging the decision of the opposition division on its merits. The board also noted that although there have been decisions where the boards have allowed patent proprietors to reinstate broader requests which had been withdrawn or not maintained during the opposition proceedings, numerous decisions have also been issued in which the board's discretion has been applied in a strict manner and such requests have not been admitted into the appeal proceedings (see T 390/07, T 361/08, T 671/08, T 922/08, T 1525/10, T 140/12, T 1697/12, T 143/14). This appeared to be the current predominant approach applied by the boards. The requests were not admitted into the appeal proceedings (Art. 12(4) RPBA 2007).

In **T 1695/14** the auxiliary request in question, which the patent proprietor had filed during the oral proceedings, was the same as one of the auxiliary requests it had filed with its grounds of appeal. But the proprietor had not then pursued that original auxiliary request in the written proceedings, instead filing new auxiliary requests with a written submission stating that it wanted them to replace its previous ones. The board interpreted this statement as an implicit withdrawal of the auxiliary request; requests could be withdrawn either explicitly or implicitly, the latter being when the circumstances left no doubt that a party no longer wished to pursue them (see T 388/12, T 52/15). Requests not later pursued as the main or an auxiliary request, but (implicitly) withdrawn, did not remain in the

ordre de préférence (cf. par exemple R 14/10).

La chambre a conclu que la décision écrite de la division d'opposition était fondée sur l'unique requête qui était en instance lorsque la décision de révoquer le brevet a été annoncée oralement. La requête principale et les requêtes subsidiaires 1 et 2 ont été déposées avec le mémoire exposant les motifs du recours et correspondaient à la requête initiale du titulaire du brevet et à deux requêtes subsidiaires présentées au cours de la procédure orale devant la division d'opposition. Ces requêtes différaient considérablement de la requête qui avait fait l'objet de la décision frappée de recours. La chambre a relevé que le fait de réintroduire pendant la procédure de recours des requêtes qui avaient été retirées antérieurement, était contraire à l'objectif principal d'une procédure de recours inter partes, qui consistait à donner à la partie déboutée la possibilité de contester la décision de la division d'opposition sur le fond. La chambre a en outre constaté que même si les chambres de recours avaient autorisé dans certains cas les titulaires de brevet à rétablir des requêtes plus larges qui avaient été retirées - ou qui n'avaient pas été maintenues - durant la procédure d'opposition, les chambres de recours avaient également rendu de nombreuses décisions dans lesquelles elles avaient appliqué de manière stricte leur pouvoir d'appréciation et n'avaient pas admis de telles requêtes dans la procédure de recours (cf. T 390/07, T 361/08, T 671/08, T 922/08, T 1525/10, T 140/12, T 1697/12 et T 143/14). Il s'agit de l'approche prédominante actuelle suivie par les chambres. Les requêtes n'ont pas été admises dans la procédure de recours (art. 12(4) RPCR 2007).

Dans l'affaire **T 1695/14**, la requête subsidiaire en question présentée par le titulaire du brevet au cours de la procédure orale correspondait à l'une des requêtes subsidiaires soumises avec le mémoire exposant les motifs du recours. Le titulaire du brevet n'avait cependant pas donné suite à cette requête subsidiaire initiale au cours de la procédure écrite et avait présenté par courrier de nouvelles requêtes. Il ressortait de ce courrier que le titulaire du brevet souhaitait remplacer ses anciennes requêtes par les requêtes nouvellement présentées. La chambre a interprété cette déclaration du titulaire du brevet comme un retrait implicite de la requête subsidiaire. Le retrait d'une requête peut avoir lieu de manière explicite ou implicite. Il y a retrait implicite de requêtes lorsqu'il ressort

ergibt, dass bestimmte Anträge nicht weiterverfolgt werden sollen (vgl. T 388/12, T 52/15). Frühere Anträge, die nicht als Haupt- oder Hilfsantrag weiterverfolgt, sondern (konkludent) zurückgenommen wurden, verbleiben nicht im Verfahren, denn das Verfahrensrecht kennt geltende oder zurückgenommene Anträge, nicht aber ruhende Anträge.

Die Kammer befasste sich dann mit den maßgeblichen Zulassungskriterien für einen wiederaufgegriffenen Antrag. Da ein zurückgenommener Antrag nicht mehr Gegenstand des Verfahrens ist (vgl. T 1732/10, T 143/14), ist seine Zulassung, wenn er in einem späteren Verfahrensstadium erneut gestellt wird, den gleichen verfahrensrechtlichen Normen unterworfen, wie ein gänzlich neuer Antrag (s. T 1732/10, T 122/10). Dies entspricht der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern. Dementsprechend ist auch ein Antrag, der im Verlauf des Beschwerdeverfahrens zunächst gestellt, später aber explizit oder konkludent zurückgenommen wurde, als neuer Antrag einzuordnen, wenn er später erneut gestellt wird. Seine Zulassung richtet sich dann insbesondere nach den Regelungen in Art. 13 VOBK 2007 und den dazu von der Rechtsprechung entwickelten Ermessenskriterien.

4.5 Konvergierende oder divergierende Anspruchsfassungen

(CLB, V.A.4.12.4)

In **T 1280/14** stellte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) erst in der mündlichen Verhandlung klar, dass er nun mehr nur noch seine 3. und 6. Verteidigungslinie zu verteidigen beabsichtige. Mit der Beschwerdeerwiderung hatte er 15 Hilfsanträge nochmals eingereicht, die von der Einspruchsabteilung nicht geprüft worden waren, weil sie dem Hauptantrag des Patentinhabers stattgegeben hatte. Erst in der mündlichen Verhandlung hat er eine Vielzahl von divergierenden Verteidigungslinien, die von einer Hauptverteidigungslinie abwichen und bereits in der vorläufigen Stellungnahme der Kammer gerügt worden waren, auf einige wenige der divergierenden Verteidigungslinien beschränkt. Nach Ansicht der Kammer hätte der Beschwerdegegner die Änderung seiner Anträge rechtzeitig, d. h. spätestens einen Monat vor der mündlichen Verhandlung, bekannt geben müssen. Die Kammer kam zu dem Ergebnis, dass der Beschwerdegegner die gebotene Verfahrensöko-

proceedings; procedural law provided for current and withdrawn requests, but not for ones on hold.

The board then considered the relevant criteria for admitting a resubmitted request. Since a withdrawn request no longer formed part of the proceedings (see T 1732/10, T 143/14), its admission on resubmission later in them was subject to the same procedural standards as applied to an entirely new one (see T 1732/10, T 122/10); this was the boards' settled case law. Hence a request initially filed on appeal but implicitly or explicitly withdrawn later on in the proceedings had to be considered a new request when subsequently refiled. Its admission was then governed in particular by Art. 13 RPBA 2007 and the criteria for exercising discretion under it developed by the case law.

4.5 Converging or diverging versions of claims

(CLB, V.A.4.12.4)

In **T 1280/14** the respondent (patent proprietor) did not make clear until the oral hearing that it now still intended to pursue only its third and sixth lines of defence. It had refiled with its reply 15 auxiliary requests that the opposition division had not examined because it had granted the main request. Although the board had already found fault in its preliminary opinion with the various alternative lines of defence formed by these requests, the respondent did not reveal until the oral proceedings that it from then on intended to pursue only two of them. Holding that the respondent should have communicated this change to its requests in due time, i.e. no later than one month before the oral proceedings, and that its conduct had therefore been at odds with the need for procedural economy, the board refused to admit its two remaining auxiliary requests and revoked the patent.

indubitablement des circonstances que certaines requêtes ne doivent pas être poursuivies (cf. T 388/12, T 52/15). Les requêtes qui ne sont pas poursuivies ultérieurement comme requête principale ou à titre de requête subsidiaire, mais font l'objet d'un retrait implicite, ne restent pas dans la procédure, car le droit procédural connaît les requêtes en cours ou retirées, mais pas les requêtes en suspens.

La chambre s'est ensuite penchée sur les critères de recevabilité pertinents pour une requête réitérée. Étant donné qu'une requête retirée ne fait plus partie de la procédure (cf. T 1732/10, T 143/14), son admission, lorsqu'elle est présentée de nouveau à une étape ultérieure de la procédure, est subordonnée aux mêmes dispositions de droit procédural qu'une requête entièrement nouvelle (cf. T 1732/10, T 122/10). Cela correspond à la jurisprudence constante des chambres de recours. Par conséquent, une requête qui a d'abord été présentée pendant la procédure de recours, mais a ensuite fait l'objet d'un retrait explicite ou implicite, doit être considérée comme une nouvelle requête lorsqu'elle est présentée de nouveau ultérieurement. Son admission est alors régie en particulier par les dispositions de l'art. 13 RPCR 2007 et par les critères d'appréciation développés par la jurisprudence en la matière.

4.5 Textes des revendications convergents ou divergents

(CLB, V.A.4.12.4)

Dans l'affaire **T 1280/14**, ce n'est qu'au stade de la procédure orale que l'intimé (titulaire du brevet) a précisé qu'il comptait désormais se limiter à ses stratégies de défense numéro 3 et numéro 6. Dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, il avait à nouveau présenté les 15 requêtes subsidiaires qui n'avaient pas été examinées par la division d'opposition, car celle-ci avait fait droit à sa requête principale. Ce n'est qu'au stade de la procédure orale que l'intimé a réduit à quelques-unes le grand nombre de stratégies de défense divergentes qui s'écartaient de la stratégie de défense principale et qui avaient déjà été critiquées dans l'avis provisoire de la chambre. Selon cette dernière, l'intimé aurait dû faire connaître la modification de ses requêtes à temps, c'est-à-dire au plus tard un mois avant la procédure orale. La chambre a conclu que l'intimé n'avait pas observé le principe d'économie de la procédure. Aucune des deux requêtes subsidiaires n'a été admise

nomie nicht beachtet hatte. Beide Hilfsanträge wurden nicht zum Verfahren zugelassen. Das Patent wurde widerrufen.

5. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

5.1 Beschwerde, die als nicht eingelegt gilt, oder unzulässige Beschwerde

(CLB, V.A.9.3.)

In **G 1/18** (ABl. EPA 2020, A26) erläuterte die Große Beschwerdekammer zunächst, dass die vorgelegte Frage wie folgt zu lesen sein sollte: "Wenn erst nach Ablauf der in Art. 108 EPÜ vorgesehenen Frist von zwei Monaten Beschwerde eingelegt und/oder die Beschwerdegebühr entrichtet wird, ist die Beschwerde dann unzulässig oder gilt sie als nicht eingelegt, und muss die Beschwerdegebühr zurückgezahlt werden?"

Der Präsident des EPA erklärte, dass die Bedingungen des Art. 112 (1) b) EPÜ erfüllt seien. Belegt wurde die divergierende Rechtsprechung in der Vorlage mit der Entscheidung T 1897/17 als Beispiel der sogenannten "minderheitlichen" Rechtsprechungslinie, die zu dem Schluss kommt, dass die Beschwerde unzulässig ist, und den Entscheidungen T 1325/15 und T 2406/16 als Beispielen der anderen, sogenannten "mehrheitlichen" Rechtsprechungslinie, der zufolge die Beschwerde als nicht eingelegt gilt. Zudem erklärte der Präsident des EPA, dass die Antwort "eindeutige Auswirkungen auf die Praxis der erstinstanzlichen Organe des Amts" habe, da mehrere Vorschriften des EPÜ einen ähnlichen Wortlaut hätten.

Die Große Beschwerdekammer stellt fest, dass drei Fallkonstellationen vorstellbar sind:

- Fallkonstellation 1 – Die Beschwerdeschrift wird innerhalb der vorgeschriebenen Frist von zwei Monaten eingebracht UND die Beschwerdegebühr wird NACH Ablauf dieser Frist von zwei Monaten entrichtet;

- Fallkonstellation 2 – Die Beschwerdeschrift wird nach Ablauf der Frist von zwei Monaten eingereicht UND die Beschwerdegebühr wird NACH Ablauf dieser Frist von zwei Monaten entrichtet;

- Fallkonstellation 3 – Die Beschwerdegebühr wird innerhalb der Frist von zwei Monaten entrichtet UND die Beschwerdeschrift wird NACH Ablauf dieser Frist von zwei Monaten eingereicht.

5. Reimbursement of appeal fees

5.1 Appeal deemed not to have been filed or inadmissible appeal

(CLB, V.A.9.3.)

In **G 1/18** (OJ EPO 2020, A26) the Enlarged Board first considered that the question referred should be read as follows: "If notice of appeal is filed and/or the appeal fee is paid after expiry of the two-month time limit under Art. 108 EPC, is the appeal inadmissible or is it deemed not to have been filed, and must the appeal fee be reimbursed?"

The President of the EPO wrote that the requirements of Art. 112(1)(b) EPC had been met. As evidence of different decisions, the referral cited T 1897/17 as representing the "minority" view in the case law that the appeal is inadmissible and T 1325/15 and T 2406/16 as representing the "majority" view in the case law that the appeal is deemed not to have been filed. The President of the EPO added that the answer "is certain to have an impact on the practice of the Office's departments of first instance", several EPC provisions having similar wording.

The Enlarged Board held that there were three possible scenarios:

- Scenario 1: the appeal was filed within the prescribed two-month time limit AND the appeal fee was paid AFTER expiry of that two-month time limit.

- Scenario 2: the appeal was filed AFTER expiry of the two-month time limit AND the appeal fee was paid AFTER expiry of that two-month time limit.

- Scenario 3: the appeal fee was paid within the prescribed two-month time limit AND the appeal was filed AFTER expiry of that two-month time limit.

dans la procédure. Le brevet a été révoqué.

5. Remboursement de la taxe de recours

5.1 Recours réputé ne pas avoir été formé ou recours irrecevable

(CLB, V.A.9.3.)

Dans l'affaire **G 1/18** (JO OEB 2020, A26) la Grande Chambre a estimé en premier lieu que la question soumise aurait dû se lire comme suit : "Lorsque la formation d'un recours et/ou le paiement de la taxe de recours ont lieu après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'art. 108 CBE, le recours est-il irrecevable ou réputé non formé, et la taxe de recours doit-elle être remboursée ?"

Le Président de l'OEB a indiqué que les conditions de l'art. 112(1)(b) CBE étaient remplies. Pour motiver la divergence entre des décisions, le mémoire de saisine a retenu la décision T 1897/17 comme représentant la jurisprudence dite "minoritaire" qui a conclu à l'irrecevabilité du recours et les décisions T 1325/15 et T 2406/16 comme représentant l'autre courant jurisprudentiel dit "majoritaire" qui ont jugé que le recours était réputé non formé. D'autre part, le Président a expliqué que la réponse "aura un impact certain sur la pratique des départements de première instance de l'Office", plusieurs dispositions de la CBE présentant un libellé semblable.

La Grande Chambre a constaté qu'il était possible d'envisager trois cas de figures :

- cas de figure 1 : le recours est formé dans le délai de deux mois requis ET la taxe de recours a été acquittée APRÈS l'expiration dudit délai de deux mois ;

- cas de figure 2 : le recours est formé APRÈS l'expiration du délai de deux mois ET la taxe de recours est acquittée APRÈS l'expiration dudit délai de deux mois ;

- cas de figure 3 : la taxe de recours est acquittée dans le délai de deux mois requis ET le recours est formé APRÈS l'expiration dudit délai de deux mois.

Die Große Beschwerdekammer prüfte die zahlreichen Entscheidungen, die in allen drei Fallkonstellationen die sogenannte "mehrheitliche" Rechtsprechungslinie bilden. Was die "minderheitliche" Rechtsprechungslinie betrifft, so wurde nur in 15 Entscheidungen der Beschwerdekammern entschieden, dass die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen sei. Nur in einer Entscheidung (R 2/10) gelangte die Große Beschwerdekammer zum selben Ergebnis.

Die Große Beschwerdekammer erklärte, dass das EPÜ, obwohl die Europäische Patentorganisation nicht Vertragspartei des Wiener Übereinkommens von 1969 ist, gemäß den darin aufgestellten Grundsätzen (siehe insbesondere Art. 31 und 32) ausgelegt werden muss. Die Rechtsfolge "die Beschwerde gilt als nicht eingelegt" ist zwar nicht ausdrücklich in Art. 108 EPÜ genannt. Aus der Analyse der "Travaux préparatoires" zur R. 69 (1) EPÜ 1973 wird aber ersichtlich, dass der Gesetzgeber gleichwohl ausdrücklich in R. 69 (1) EPÜ 1973 (nunmehr R. 112 (1) EPÜ) als Rechtsfolge festlegen wollte, dass die Beschwerde als nicht eingelegt gilt, indem er in einer einzigen Bestimmung und in einer allgemeinen Formulierung alle Fälle von Rechtsverlusten zusammengefasst hat.

Die Große Beschwerdekammer kam zu dem Schluss, dass unabhängig von den Fallkonstellationen die sogenannte "mehrheitliche" Rechtsprechungslinie anzuwenden ist und die sogenannte "minderheitliche" Rechtsprechungslinie nicht mehr anwendbar ist. Aus diesen Gründen wurde die der Großen Beschwerdekammer vom Präsidenten des EPA vorgelegte Rechtsfrage wie folgt beantwortet:

1. Die Beschwerde gilt in folgenden Fällen als nicht eingelegt:

- a) wenn die Beschwerdeschrift innerhalb der in Art. 108 Satz 1 EPÜ vorgesehenen Frist von zwei Monaten eingereicht UND die Beschwerdegebühr nach Ablauf dieser Frist von zwei Monaten entrichtet wird;
- b) wenn die Beschwerdeschrift nach Ablauf der in Art. 108 Satz 1 EPÜ vorgesehenen Frist von zwei Monaten eingereicht UND die Beschwerdegebühr nach Ablauf dieser Frist von zwei Monaten entrichtet wird;
- c) wenn die Beschwerdegebühr innerhalb der in Art. 108 Satz 1 EPÜ vorgesehenen Frist von zwei Monaten für die Einreichung der Beschwerdeschrift entrichtet UND die Beschwerde-

The Enlarged Board examined many decisions which constituted the so-called "majority" view in the case law in all three scenarios. Concerning the "minority" view in the case law, the boards had held in only 15 decisions that the appeal had to be rejected as inadmissible. The Enlarged Board had reached that conclusion in only one decision (R 2/10).

The Enlarged Board held that the EPC had to be interpreted in accordance with the rules laid down in the Vienna Convention concluded in 1969 (see in particular Art. 31 and 32). The consequence "the appeal is deemed withdrawn" has certainly not been laid down expressly in Art. 108 EPC. However, an analysis of the travaux préparatoires relating to R. 69 EPC 1973 (now R. 112(1) EPC) shows that the legislator did intend to stipulate there expressly the legal consequence that notice of appeal is deemed not to have been filed in that it grouped together in that single, generally worded provision all legal situations involving a loss of rights.

The Enlarged Board of Appeal concluded that, whatever the scenario at issue, the "majority" view in the boards' case law was applicable and the "minority" view was no longer to be applied. The point of law referred to the Enlarged Board of Appeal by the EPO President was answered as follows:

1. An appeal is deemed not to have been filed in the following cases:

- (a) where notice of appeal was filed within the two-month time limit prescribed in Art. 108, first sentence, EPC AND the appeal fee was paid after expiry of that two-month time limit;
- (b) where notice of appeal was filed after expiry of the two-month time limit prescribed in Art. 108, first sentence, EPC AND the appeal fee was paid after expiry of that two-month time limit;
- (c) where the appeal fee was paid within the two-month time limit prescribed in Art. 108, first sentence, EPC for filing notice of appeal AND notice of appeal was filed after expiry of that two-month time limit.

La Grande Chambre a examiné les nombreuses décisions qui constituent la jurisprudence dite "majoritaire" dans les trois cas. Concernant la jurisprudence minoritaire, 15 décisions seulement des chambres de recours ont jugé que le recours devait être rejeté comme irrecevable. Et dans une seule décision, la Grande Chambre de recours (affaire R 2/10) est arrivée à la même conclusion.

La Grande Chambre a énoncé que la CBE doit être interprétée conformément aux principes énoncés dans la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (v. spécialement les articles 31 et 32). La conséquence "le recours est réputé non formé" n'a certes pas été expressément inscrite à l'art. 108 CBE. Par une analyse des travaux préparatoires de la règle 69 CBE 1973, la Grande Chambre fait observer que le législateur a voulu toutefois fixer expressément à la règle 69(1) CBE 1973 (devenue règle 112 (1) CBE) la conséquence juridique que le recours est réputé non formé, en regroupant dans une seule disposition et dans une formulation à caractère général, toutes les situations juridiques de pertes de droit.

La Grande Chambre de recours est arrivée à la conclusion que, quels que soient les cas de figure retenus, la jurisprudence des chambres de recours dite "majoritaire" doit être appliquée et que la jurisprudence dite "minoritaire" n'a plus à s'appliquer. Il a finalement été répondu comme suit à la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours par le Président de l'OEB :

1. Le recours est réputé non formé dans les cas suivants :

- a) lorsque l'acte de recours est déposé dans le délai de deux mois tel que prévu à l'art. 108, première phrase CBE ET que la taxe de recours a été acquittée après l'expiration dudit délai de deux mois ;
- b) lorsque l'acte de recours est déposé après le délai de deux mois tel que prévu à l'art. 108, première phrase CBE ET que la taxe de recours a été acquittée après l'expiration dudit délai de deux mois ;
- c) lorsque la taxe de recours a été acquittée dans le délai de deux mois tel que prévu à l'art. 108, première phrase CBE pour le dépôt de l'acte de recours ET que l'acte de recours a été déposé

schrift nach Ablauf dieser Frist von zwei Monaten eingereicht wird.

2. In den Fällen 1 a) bis 1 c) wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr von Amts wegen angeordnet.

3. Wenn die Beschwerdegebühr innerhalb oder nach Ablauf der in Art. 108 Satz 1 EPÜ vorgesehenen Frist von zwei Monaten für die Einreichung der Beschwerdeschrift entrichtet UND die Beschwerdeschrift nicht eingereicht wird, wird die Beschwerdegebühr zurückgezahlt.

5.2 Mangel muss verfahrensrechtlicher Natur sein

(CLB, V.A.9.5.1, V.A.9.8.2, IV.B.3.9.)

In **T 683/14** hatte die Prüfungsabteilung die irrige Annahme vertreten, dass das am 1. August 2013 vorgelegte Dokument zur Vertraulichkeit nicht berücksichtigt werden könne, weil die sachliche Debatte beendet worden sei und in der mündlichen Verhandlung am 10. Dezember 2012 eine "Entscheidung" ergangen sei. Die Kammer stellte fest, dass die Prüfungsabteilung in zweierlei Hinsicht fehl ging. Erstens wurde die mündliche Verhandlung nicht mit einer formalen Entscheidung abgeschlossen, zweitens hätte die Debatte, selbst wenn sie formal beendet wurde, wieder eröffnet werden können. Die Kammer führte T 595/90 an: "Danach [nach Abschluss der sachlichen Debatte] eingehende Schriftsätze könnten nur berücksichtigt werden, wenn die Kammer die Debatte wieder eröffnen würde (Art. 113 EPÜ), was in ihrem Ermessen liegt." Die Kammer vertrat die Ansicht, dass dies analog auch für die erste Instanz des EPA gelte. Die Prüfungsabteilung habe einen Fehler gemacht, aber einen materiellrechtlichen und keinen (unabhängigen) verfahrensrechtlichen. Die verfahrensrechtlichen Konsequenzen seien ausschließlich aus der Umsetzung ihrer irrigen materiellrechtlichen Annahme entstanden. Nachdem der Anmelder Beschwerde gegen die Zurückweisungsentscheidung eingelegt hatte, berichtigte die Prüfungsabteilung ihre Entscheidung. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von 50 % nach R. 103 (2) EPÜ wurde mit der Begründung zurückgewiesen, dass die Prüfungsabteilung mit der Berichtigung die angefochtene Entscheidung aufgehoben und der Beschwerde stattgegeben habe. Der Antrag des Anmelders auf Zurücknahme seiner Beschwerde war somit gegenstandslos, und ohne eine anhängige Beschwerde, die zurück-

2. In the cases referred to in answers 1(a) to (c), reimbursement of the appeal fee is to be ordered *ex officio*.

3. Where the appeal fee was paid within or after the two-month time limit prescribed in Art. 108, first sentence, EPC for filing notice of appeal AND no notice of appeal was filed at all, the appeal fee is to be reimbursed.

5.2 Violation must be of a procedural nature

(CLB, V.A.9.5.1, V.A.9.8.2, IV.B.3.9.)

In **T 683/14** the examining division had implemented its erroneous position that the confidentiality document submitted on 1 August 2013 could not be taken into account because the debate had been closed and a "decision" had been taken during the oral proceedings of 10 December 2012. The board stated that the examining division had erred in two respects. Firstly, the oral proceedings were not terminated by a formal decision. Secondly, even if the debate had been formally closed, it could have been reopened. The board cited T 595/90: "Observations submitted [after the closing of the debate] could only be taken into account if the Board reopened the debate (Art. 113 EPC) which depends on its discretion." The board was of the view that analogous considerations applied to the EPO departments of first instance. The board found that the examining division did commit an error, but a substantive and not an (independent) procedural one. The procedural consequences were caused exclusively by the implementation of the division's erroneous substantive position. After the applicant filed an appeal against the decision to refuse the European patent, the examining division rectified their decision to refuse. The request for reimbursement of the appeal fee at 50% under R. 103(2) EPC was refused on the grounds that by rectifying the decision the examining division had set the decision under appeal aside and had allowed the appeal. As such the applicant's request for the withdrawal of its appeal had no object and in the absence of a pending appeal that might be withdrawn, R. 103(2) EPC did not apply.

après l'expiration dudit délai de deux mois.

2. Pour les réponses 1a) à 1c), le remboursement de la taxe de recours est ordonné d'office.

3. Lorsque la taxe de recours a été acquittée dans ou après le délai de deux mois tel que prévu à l'art. 108, première phrase CBE pour le dépôt de l'acte de recours ET que l'acte de recours n'a pas été déposé, la taxe de recours est remboursée.

5.2 L'irrégularité doit être de nature procédurale

(CLB, V.A.9.5.1, V.A.9.8.2, IV.B.3.9.)

Dans l'affaire **T 683/14**, la division d'examen avait appliqué le point de vue erroné selon lequel le document soumis le 1^{er} août 2013 sur la question de la confidentialité ne pouvait être pris en considération au motif que les débats avaient été clos et qu'une "décision" avait été prise à la procédure orale du 10 décembre 2012. La chambre a indiqué que la division d'examen s'était méprise sur deux points. Premièrement, les débats ne s'étaient pas terminés par une décision en bonne et due forme. Deuxièmement, même si les débats avaient été clos en bonne et due forme, ils auraient pu être rouverts. La chambre a cité la décision T 595/90 : "Les observations présentées [après la clôture des débats] ne peuvent être prises en considération que si la chambre rouvre les débats, ce qui est laissé à son appréciation (art. 113 CBE)". La chambre a estimé que des considérations analogues s'appliquent aux instances du premier degré de l'OEB. Elle a jugé que la division d'examen avait bien commis une erreur, laquelle portait toutefois sur le fond et ne constituait pas une erreur (indépendante) d'ordre procédural. Les conséquences procédurales découlaient exclusivement de l'application concrète du point de vue erroné de la division d'examen sur une question de fond. Le demandeur avait ensuite formé un recours contre la décision rejetant la demande de brevet européen, recours auquel la division d'examen avait fait droit. La requête en remboursement de la taxe de recours à 50 % en vertu de la règle 103(2) CBE a été rejetée au motif que la division d'examen, en faisant droit au recours, avait annulé la décision attaquée. La requête du demandeur en retrait du recours était en soi dénuée d'objet et, en l'absence de recours en instance qui puisse être retiré, la règle 103(2) CBE n'était pas applicable.

genommen werden könnte, findet R. 103 (2) EPÜ keine Anwendung.

5.3 Fehlbeurteilung durch die erste Instanz

(CLB, V.A.9.5.10 b))

In **T 658/12** befand die Kammer, dass eine ungenügend begründete Entscheidung von einer Entscheidung zu unterscheiden sei, deren Begründung fehlerhaft oder nicht überzeugend ist. Die Kammer schlussfolgerte, dass die möglicherweise falsche Anwendung des Comvik-Ansatzes im vorliegenden Fall ein wesentlicher Irrtum sei und somit nur eine Beurteilung vorliege. Daher entschied die Kammer, dass die Entscheidung im Sinne von R. 111 (2) EPÜ begründet war. Die Kammer stellte weiter fest, dass die Prüfungsabteilung nicht – wie vom Beschwerdeführer (Anmelder) behauptet – unangemessen gehandelt hatte, als sie den zweiten Hilfsantrag nicht zuließ. Nach Ansicht der Kammer gab es daher keinen Grund für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr (s. auch T 690/06).

5.4 Übermäßig lange Verfahrensdauer

(CLB, V.A.9.5.11 a)(ii))

In **T 2340/13** vergingen zwischen der mündlichen Verhandlung und der Abfassung der Niederschrift 13 Monate und zwischen der mündlichen Verhandlung und dem Ergehen der schriftlichen Entscheidung der Einspruchsabteilung 14,5 Monate. Die Kammer erklärte mit Verweis auf T 358/10, dass diese Verzögerung, selbst wenn sie an sich noch nicht als wesentlicher Verfahrensmangel angesehen werde, wahrscheinlich zu den anderen Verfahrensmängeln beigetragen habe.

In **T 2707/16** wurde die streitige Zurückweisungsentscheidung über 14 Jahre nach dem Anmeldetag getroffen. Die Kammer urteilte, dass die übermäßigen Verzögerungen, insbesondere der Zeitraum von mehr als sieben Jahren bis zum Versand des zweiten Sachbescheids, einen Verfahrensmangel darstellten. Die Kammer argumentierte, dass der Mangel zudem wesentlich war, weil die starken Verzögerungen zur Folge hatten, dass die erstinstanzliche Entscheidung aufgrund der Verfahrensmängel erheblich später erfolgte. Somit wirkten sie sich auf ein wesentliches Element der Entscheidung aus, nämlich das Datum ("verzögertes Recht ist verweigertes Recht"). Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr sei nach Auffassung der Kammer unter den Umständen jedoch nur dann als billig anzusehen, wenn der Anmelder in irgendeiner Weise deutlich gemacht

5.3 Error of judgement by a department of first instance

(CLB, V.A.9.5.10 b))

In **T 658/12** the board held that an insufficiently reasoned decision had to be distinguished from a decision that had faulty or unpersuasive reasoning. The board concluded that while the COMVIK approach may have been incorrectly applied in the case in hand, this was a substantive issue, only involving judgement. Thus, the board found that the decision was reasoned in the sense of R. 111(2) EPC. The board also found that the examining division had not acted unreasonably, as claimed by the appellant (applicant), by not admitting the second auxiliary request. The board held, therefore, that there was no basis for reimbursement of the appeal fee (see also T 690/06).

5.4 Excessive length of proceedings

(CLB, V.A.9.5.11 a)(ii))

In **T 2340/13** the length of time between the oral proceedings and issuing of the minutes and written decision of the opposition division was 13 months and 14.5 months respectively. The board noted, with reference to T 358/10, that even if this delay by itself were not considered to be a substantial procedural violation, it plausibly contributed to the other procedural violations.

In **T 2707/16** the contested refusal decision was taken more than fourteen years after the filing date. The board found that the excessive delays, in particular the lapse of more than seven years before the second substantive communication was sent out, constituted a procedural violation. The board argued that the violation was also substantial because the severe delays had the consequence that the first-instance decision was taken much later than it would have been without the procedural deficiencies. Thus, they had an impact on an essential element of the decision, namely its date ("justice delayed is justice denied"). However, the board was of the opinion that a reimbursement of the appeal fee in the circumstances should be regarded as equitable only where the applicant has made clear by some action that he did not tacitly agree with the stagnation of

5.3 Erreur d'appréciation commise en première instance

(CLB, V.A.9.5.10 b))

Dans l'affaire **T 658/12**, la chambre a estimé qu'il convenait de distinguer une décision insuffisamment motivée d'une décision dont les motifs sont erronés ou non convaincants. La chambre a conclu que, bien que l'approche COMVIK ait pu être mal appliquée dans l'affaire en question, il s'agissait d'une question de fond, qui fait l'objet d'une appréciation. La chambre a donc conclu que la décision était motivée au sens de la règle 111(2) CBE. Elle a également conclu que la division d'examen n'avait pas agi, comme l'avait allégué le requérant (demandeur), de manière déraisonnable en n'admettant pas la deuxième requête subsidiaire. La chambre a par conséquent retenu que rien ne justifiait le remboursement de la taxe de recours (cf. également T 690/06).

5.4 Durée excessive de la procédure

(CLB, V.A.9.5.11 a)(ii))

Dans l'affaire **T 2340/13**, il s'était écoulé 13 mois entre la procédure orale et l'établissement du procès-verbal et 14,5 mois entre la procédure orale et la décision (intermédiaire) écrite de la division d'opposition. Faisant référence à la décision T 358/10, la chambre a indiqué que, même si ce retard n'était pas considéré en soi comme un vice substantiel de procédure, il avait vraisemblablement contribué aux autres vices de procédure.

Dans l'affaire **T 2707/16**, la décision de rejet contestée avait été prise plus de quatorze ans après la date de dépôt. La chambre a estimé que les retards excessifs, en particulier l'écoulement de plus de sept ans avant l'envoi de la deuxième notification quant au fond, constituaient un vice de procédure. La chambre a indiqué que ce vice de procédure était en outre substantiel, car les retards considérables avaient eu pour effet que la décision de première instance avait été prise bien plus tard qu'elle ne l'aurait été en l'absence d'irrégularités procédurales. Ces retards avaient donc eu une incidence sur un élément essentiel de la décision, à savoir sa date ("une justice différée est une justice déniée"). Cependant, la chambre a estimé qu'un remboursement de la taxe de recours ne pourrait être considéré comme équitable que si le demandeur avait

habe, dass er dem Verfahrensstillstand nicht stillschweigend zustimmt. Die Kammer wies darauf hin, dass der Beschwerdeführer dies sehr lange Zeit nicht signalisiert habe, und wies den Antrag auf Rückzahlung zurück.

In **T 2377/17** sah die Kammer in der Wartezeit von 14 Jahren bis zum Erlass des ersten Sachbescheids durch die Prüfungsabteilung einen wesentlichen Verfahrensmangel. Die Kammer stellte fest, dass der Beschwerdeführer über 12 Jahre lang inaktiv war, bevor er eine beschleunigte Prüfung beantragte, die Prüfungsabteilung es aber selbst dann nicht schaffte, innerhalb der zugesagten Frist von sechs Monaten einen Bescheid zu erlassen. Tatsächlich vergingen wiederum fast zwei Jahre. Nachdem der Beschwerdeführer eine fristgerechte Erwiderung eingereicht hatte, bedurfte es weiterer 18 Monate – und eines zweiten Antrags auf beschleunigte Prüfung, auf den hin sich die Prüfungsabteilung erneut auf ein Datum festlegte, das sie letztlich nicht einhielt – bevor die Prüfungsabteilung eine mündliche Verhandlung anberaumte. Die Kammer stellte die Bemühungen des Anmelders, die Sache voranzutreiben, denjenigen des Anmelders in **T 2707/16** gegenüber, wo sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr für unbillig erachtet hatte, weil Letzterer sich unzureichend um den Fortgang des Verfahrens bemüht hatte. Da es in der vorliegenden Sache zu ungerechtfertigten Verzögerungen gekommen war, obwohl sich der Anmelder bemüht hatte, die Sache voranzutreiben, entsprach die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Ansicht der Kammer hier der Billigkeit.

In **T 2699/17** stimmte die Kammer mit dem Beschwerdeführer (Anmelder) darin überein, dass eine Bearbeitungsdauer von insgesamt mehr als 12 Jahren (von der Einreichung der Anmeldung bis zur Entscheidung über deren Zurückweisung) weit über dem Durchschnitt lag, kam aber zu dem Ergebnis, dass diese – unerfreulich lange – Verfahrensdauer in Anbetracht der besonderen Umstände des Falls keinen wesentlichen Verfahrensmangel darstellte. Die Angemessenheit der Verfahrenslänge müsse in jedem Einzelfall beurteilt werden; anders als in **T 2707/16**, wo es eine lange Phase der Stagnation gegeben habe, sei die Prüfungsabteilung hier regelmäßig tätig geworden und habe mehrere inhaltliche Fragen angesprochen, die der Beschwerdeführer umgehend beantwortet habe. Während der Bearbeitung

the proceedings. The board found the appellant failed to provide any such signal for a very long period of time and therefore refused the request for reimbursement.

In **T 2377/17** the board found the delay of 14 years before the examining division issued its first substantive communication to be a substantial procedural violation. The board noted that the appellant had remained inactive for over 12 years before it requested accelerated examination, but the examining division then still did not succeed in issuing a communication within the period of six months to which it had committed; instead, it required close to two more years. After the appellant filed a timely reply, it again took more than 18 months – and a second request for accelerated examination, again leading the examining division to commit itself to a date it ultimately did not keep – before the examining division issued the summons to oral proceedings. Contrasting the applicant's attempts to move the case forward with those of the applicant in **T 2707/16**, in which the same board found the reimbursement of the appeal fee not to be equitable because the applicant there had taken insufficient action to try to move the proceedings forward, and noting the periods of unjustified delay that occurred despite the appellant's attempts to move the case forward, the board considered reimbursement of the appeal fee to be equitable in the case in hand.

In **T 2699/17** the board agreed with the appellant (applicant) that a total processing time of more than 12 years (from filing of the application to the decision to refuse the application) was by far above the average, but found that although undesirably long, the duration of the case did not amount to a substantial procedural violation, taking into account the particular circumstances of the case. The reasonableness of the length of the proceedings must be assessed in each case but unlike in **T 2707/16**, in which there was a long period of stagnation, in the case in hand the examining division regularly returned to the case and addressed various issues of substance, which the appellant promptly addressed. During prosecution of the case, the decision in **G 1/07** (OJ EPO 2011, 134) was also issued, which was

indiqué clairement qu'il ne consentait pas tacitement à la stagnation de la procédure. Or, le requérant n'avait fourni pendant très longtemps aucun signal en ce sens, si bien que la chambre a rejeté la demande de remboursement.

Dans l'affaire **T 2377/17**, la chambre a estimé que le retard de 14 ans qui s'était produit avant que la division d'examen envoie la première notification sur le fond constituait un vice substantiel de procédure. La chambre a relevé que le requérant, avant de présenter une requête en examen accéléré, n'avait entrepris aucune démarche pendant plus de douze ans, et que la division d'examen n'était malgré tout pas parvenue par la suite à établir une notification dans le délai de six mois qu'elle s'était engagée à respecter, délai qu'elle avait au contraire dépassé de presque deux années. À la suite de la réponse fournie en temps opportun par le requérant, il avait à nouveau fallu plus de 18 mois – et une deuxième requête en examen accéléré, qui avait à nouveau conduit la division d'examen à s'engager à respecter une date finalement non tenue – pour qu'une citation à une procédure orale soit émise. Après avoir comparé les tentatives du requérant de faire avancer l'affaire avec celles du demandeur dans l'affaire **T 2707/16**, dans laquelle la même chambre avait jugé le remboursement de la taxe de recours non équitable en raison des démarches insuffisantes entreprises par le demandeur pour que la procédure progresse, la chambre, constatant les retards injustifiés qui s'étaient produits malgré les efforts du requérant pour faire avancer l'affaire, a considéré le remboursement de la taxe de recours comme équitable en l'espèce.

Dans l'affaire **T 2699/17**, la chambre a concédé au requérant (demandeur) qu'une durée totale de douze ans pour le traitement d'une demande (à compter du dépôt jusqu'à la décision de rejet) était de loin supérieure à la moyenne, mais elle a estimé que la durée de l'affaire, bien qu'inopportune, ne constituait pas un vice substantiel de procédure compte tenu des circonstances particulières de l'espèce. Il est nécessaire d'évaluer au cas par cas si la durée de la procédure est, ou n'est pas, raisonnable mais, contrairement à la décision **T 2707/16**, dans laquelle l'affaire était longtemps restée au point mort, la division d'examen était en l'espèce revenue régulièrement à l'affaire et avait traité diverses questions de fond auxquelles le requérant avait rapidement répondu. Pendant l'instruction du dossier, la

sei auch die Entscheidung G 1/07 (ABI. EPA 2011, 134) ergangen, die für die Anmeldung hoch relevant war. Die Kammer konnte nicht erkennen, warum der Beschwerdeführer seine Anliegen erst in der Beschwerdephase geltend gemacht hat, anstatt das PACE-Programm zu nutzen, das Anmeldern ein geeignetes Instrument an die Hand gibt, um das Verfahren zu beschleunigen (s. auch Kapitel I.A.3.1. "Medizinische Methoden").

5.5 Verletzung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes

(CLB, V.A.9.7.3)

In **T 613/14** nahm der Beschwerdeführer (Patentinhaber) seine Beschwerde zurück, erhielt aber seinen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr mit der Begründung aufrecht, er habe auf der Grundlage irreführender Informationen seitens der Einspruchsabteilung Beschwerde eingelegt. Er berief sich damit auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes. Die Kammer hatte zu entscheiden, ob die Erklärung der Einspruchsabteilung, dass die Zurückweisung des Antrags des Beschwerdeführers auf Berichtigung der Entscheidung über den Widerruf des europäischen Patents EP 1 730 151 sowie der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vom 19. September 2013 eine beschwerdefähige Entscheidung darstellte, die berechnete Erwartung begründete, dass eine Beschwerde für zulässig befunden und inhaltlich geprüft würde.

Die Kammer stellte fest, dass es anders als bei einem auf die Niederschrift oder den Erteilungsbeschluss bezogenen Berichtigungsantrag keine ständige Rechtsprechung zu der Frage gab, ob die Zurückweisung eines Antrags auf Berichtigung einer Entscheidung gemäß R. 140 EPÜ mit der Beschwerde angefochten werden kann. Es sei also nicht auszuschließen – und sogar wahrscheinlich –, dass der Beschwerdeführer im Vertrauen auf die Erklärung der Einspruchsabteilung Beschwerde eingelegt habe. Nach Auffassung der Kammer begründete die Erklärung der Einspruchsabteilung eine berechnete Erwartung, dass eine Beschwerde für zulässig befunden und inhaltlich geprüft würde, zumindest was den Antrag auf Berichtigung der Entscheidung betraf. In ihrer vorläufigen Stellungnahme hielt die Kammer die Beschwerde gegen die Zurückweisung des Berichtigungsantrags durch die Einspruchsabteilung jedoch für nicht zulässig. Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass sie damit die berechnete

highly pertinent to the application. The board was also unable to see why the appellant waited until the appeal stage to voice its concerns instead of making use of the PACE programme, which gives applicants a convenient tool to speed up the pace at which the proceedings are progressing (see also Chapter I.A.3.1. "Medical methods").

5.5 Violation of the principle of the protection of legitimate expectations

(CLB, V.A.9.7.3)

In **T 613/14** the appellant (patent proprietor) withdrew its appeal but maintained its request for reimbursement of the appeal fee on the ground that it had filed the appeal based on misleading information provided by the opposition division, thus invoking the principle of protection of legitimate expectations. The issue to be decided was whether the statement by the opposition division that the rejection of the appellant's request to correct the decision to revoke European patent EP 1 730 151 and the minutes of the oral proceedings before the opposition division on 19 September 2013 constituted a decision open to appeal created a legitimate expectation that an appeal would be found admissible and examined as to its substance.

In contrast to a request for correction of the minutes or the decision to grant, the board stated that there was no established case law on the issue of whether or not the rejection of a request for correction of a decision under R. 140 EPC was open to appeal. It found therefore that it could not be ruled out, and that it was even likely, that the appellant had relied on the opposition division's statement when filing the appeal. The board considered the opposition division's statement to have created a legitimate expectation that an appeal would be found admissible and examined as to its substance, at least in respect of the request for correction of the decision. However, in its preliminary opinion, the board took the position that the appeal against the opposition division's refusal of the request to correct its decision was not admissible. The board held that it had thus deprived the appellant of its legitimate expectations. After the board had maintained its preliminary opinion during the oral proceedings, the

Grande Chambre de recours avait en outre rendu la décision G 1/07 (JO OEB 2011, 134), qui était particulièrement pertinente pour la demande. De plus, la chambre ne voyait pas pourquoi le requérant avait attendu jusqu'au recours pour exprimer ses réserves, au lieu d'utiliser le programme PACE, un dispositif pratique qui permet aux demandeurs d'accélérer le rythme de progression de la procédure (voir aussi le chapitre I.A.3.1. "Méthodes de traitement médical").

5.5 Non-respect du principe de la protection de la confiance légitime

(CLB, V.A.9.7.3)

Dans l'affaire **T 613/14**, le requérant (titulaire du brevet) avait retiré son recours, mais maintenu sa requête en remboursement de la taxe de recours au motif qu'il avait formé le recours sur la base d'informations fournies par la division d'opposition qui l'avaient induit en erreur. Il invoquait ainsi le principe de la protection de la confiance légitime. La chambre devait établir si la déclaration, par laquelle la division d'opposition avait rejeté la requête du requérant visant à faire corriger la décision de révocation du brevet européen n° 1 730 151, ainsi que le procès-verbal de la procédure orale tenue le 19 septembre 2013 devant la division d'opposition, constituait une décision susceptible de recours, et avait conduit le titulaire du brevet (requérant) à escompter légitimement qu'un recours serait jugé recevable et examiné sur le fond.

La chambre a fait observer que contrairement à une requête en correction du procès-verbal ou de la décision de délivrance, il n'existait pas de jurisprudence constante concernant la question de savoir si le rejet d'une requête en correction d'une décision en vertu de la règle 140 CBE est ou non susceptible de recours. Selon la chambre, on ne pouvait pas exclure que le requérant ait formé un recours en se fiant à la déclaration de la division d'opposition, et il était même vraisemblable que tel avait été le cas. La chambre a estimé que la déclaration de la division d'opposition avait conduit le titulaire du brevet (requérant) à escompter légitimement qu'un recours serait jugé recevable et serait examiné sur le fond, à tout le moins en ce qui concernait la requête en correction de la décision. Dans son avis préliminaire, la chambre a néanmoins considéré comme non recevable le recours contre le rejet, par la division d'opposition, de la requête en correction de sa décision. La chambre a dès lors ôté au requérant

Erwartung des Beschwerdeführers zunichte gemacht habe. Nachdem sie in der mündlichen Verhandlung an ihrer vorläufigen Stellungnahme festgehalten hatte, nahm der Beschwerdeführer seine Beschwerde zurück. Unter diesen Umständen hielt die Kammer die Rückzahlung der Beschwerdegebühr für gerechtfertigt.

5.6 Rücknahme einer Beschwerde nach Regel 103 (2) EPÜ

(CLB, V.A.9.8.2)

In **T 265/14** wurde die Beschwerde nach Ablauf der im ersten Bescheid nach R. 100 (2) EPÜ, aber vor Ablauf der im zweiten Bescheid der Kammer nach R. 100 (2) EPÜ gesetzten Stellungnahmefrist zurückgenommen. Die Kammer stellte fest, dass R. 103 (2) b) EPÜ nicht so auszulegen sei, dass eine Rückzahlung der hälftigen Beschwerdegebühr nach Verstreichenlassen einer Stellungnahmefrist gemäß R. 100 (2) EPÜ endgültig ausgeschlossen wäre. Setzt die Kammer eine erneute Stellungnahmefrist, eröffnet sie vielmehr eine neue Möglichkeit, innerhalb dieser Frist mit gebührenreduzierender Wirkung die Beschwerde zurückzunehmen. Der Fall des Erlasses eines zweiten Bescheides nach R. 100 (2) EPÜ ist daher der Anberaumung einer mündlichen Verhandlung nach Verstreichen der in einem ersten Bescheid gesetzten Frist gleichzusetzen, die ebenfalls eine erneute Rückzahlungsmöglichkeit nach R. 103 (2) a) EPÜ nach sich zieht. Die Kammer stellte fest, dass die Existenz der Rückzahlungsmöglichkeit in dieser Konstellation doch dafür spräche, die Gesamtregelung R. 103 (2) EPÜ ihrem Ziel und Zweck nach im Sinne der weiten Auslegung zu verstehen, sodass beide Fallkonstellationen gleich behandelt werden können.

B. Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer

1. Artikel 112a (1) EPÜ – beschwerter Beteiligter kann einen Antrag auf Überprüfung stellen

(CLB, V.B.3.3.)

In **R 4/18** wies die Große Beschwerdekammer darauf hin, dass Niederschriften nicht als Entscheidungen anzusehen seien. Sie könne nicht nachvollziehen, wie die Verwendung des Wortes "conclusion" (Schlussfolgerung) anstelle von "preliminary view" (vorläufige Stellungnahme) im Zusam-

appellant withdrew its appeal. Under these circumstances, the board considered it justified to order the reimbursement of the appeal fee.

5.6 Withdrawal of appeal under Rule 103(2) EPC

(CLB, V.A.9.8.2)

In **T 265/14** the appeal had been withdrawn after expiry of the period set by the board in a first communication inviting the party to file observations under R. 100(2) EPC but before expiry of the period set in a second communication. The board held that R. 103(2)(b) EPC was not to be interpreted as definitively ruling out reimbursement of 50% of the appeal fee where no observations were filed within the period set under R. 100(2) EPC. If a board then set a new period for filing observations, it thereby gave the appellant a fresh opportunity to withdraw the appeal, with the effect of reducing the fee, within that period. So the board concluded that issuing a second invitation under R. 100(2) EPC was to be treated as equivalent to setting a date for oral proceedings after expiry of the period set in the first invitation, which likewise reopened the possibility of the reimbursement of the appeal fee under R. 103(2)(a) EPC. That reimbursement was possible in those circumstances supported the view that R. 103(2) EPC as a whole was to be interpreted broadly in the light of its object and purpose and that both its scenarios could be treated in the same way.

B. Proceedings before the Enlarged Board of Appeal

1. Article 112a(1) EPC – adversely affected party entitled to file a petition for review

(CLB, V.B.3.3.)

In **R 4/18** the Enlarged Board held that minutes were not considered to be a decision. It did not see how the use of the word "conclusion" instead of "preliminary view" in the context of the minutes of oral proceedings could transform those minutes into a decision, noting that the appeal proceedings had

toute attente légitime quant au recours. La chambre ayant maintenu son avis préliminaire pendant la procédure orale, le requérant a retiré son recours. Dans ces circonstances, la chambre a estimé que le remboursement de la taxe de recours était justifié.

5.6 Retrait du recours au titre de la règle 103(2) CBE

(CLB, V.A.9.8.2)

Dans l'affaire **T 265/14**, le recours avait été retiré après l'expiration du délai pour présenter des observations imparties dans la première notification émise au titre de la règle 100(2) CBE, mais avant l'expiration du délai pour présenter des observations imparties dans la deuxième notification de la chambre émise au titre de la règle 100(2) CBE. La chambre a indiqué que la règle 103(2)(b) CBE ne devait pas être interprétée en ce sens qu'un remboursement à 50 % de la taxe de recours serait définitivement exclu après l'expiration du délai pour présenter des observations imparties au titre de la règle 100(2) CBE. Lorsque la chambre impartit un nouveau délai pour présenter des observations, elle offre une nouvelle possibilité de retirer le recours avec réduction de la taxe dans ce délai. L'envoi d'une deuxième notification au titre de la règle 100(2) CBE doit donc être assimilé à la convocation d'une procédure orale après l'expiration d'un délai impartis dans une première notification, qui offre également une nouvelle possibilité de remboursement au titre de la règle 103(2)(a) CBE. Eu égard à la possibilité de remboursement dans ce cas de figure, la chambre a estimé que la règle 103(2) CBE prise dans son ensemble doit être interprétée au sens large à la lumière de son objet et de son but et que les deux cas de figure peuvent être traités de la même manière.

B. Procédures devant la Grande Chambre de recours

1. Article 112bis(1) CBE – partie aux prétentions de laquelle il n'a pas été fait droit habilitée à présenter une requête en révision

(CLB, V.B.3.3.)

Dans l'affaire **R 4/18**, la Grande Chambre de recours a estimé qu'un procès-verbal n'est pas considéré comme une décision. Elle ne voyait pas en quoi l'emploi du mot "conclusion" au lieu d'"avis préliminaire" dans le procès-verbal d'une procédure orale pouvait faire de ce procès-verbal une décision

menhang mit den Niederschriften über eine mündliche Verhandlung aus diesen Niederschriften eine Entscheidung machen könne; zudem sei das Beschwerdeverfahren nach der Rücknahme der Beschwerde im überprüften Verfahren durch den Beschwerdeführer (Antragsteller im vorliegenden Fall) beendet worden. Die Große Beschwerdekammer stellte fest, dass es gängige Praxis der Beschwerdekammern sei, Ansichten und Schlussfolgerungen zu Sachfragen zu äußern, die im Laufe mündlicher Verhandlungen aufkommen. Eine Entscheidung in der Sache werde dann am Ende der mündlichen Verhandlung verkündet.

2. Frist für die Einreichung eines Antrags auf Überprüfung

(CLB, V.B.3.8., III.E.4.1.)

In **R 1/18** musste die Große Beschwerdekammer entscheiden, ob der Überprüfungsantrag aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung als nicht gestellt galt oder als unzulässig anzusehen war. Die gleiche Frage stellte sich im Zusammenhang mit dem Wiedereinsetzungsantrag. Die Große Beschwerdekammer sah keinen Grund, die Schlussfolgerungen aus der Stellungnahme **G 1/18** (ABI. EPA 2020, A26) nicht auf die Bestimmungen über die Rechtsfolgen einer verspäteten Zahlung der Gebühr für den Überprüfungsantrag anzuwenden. So kam sie zu dem Schluss, dass der Antrag auf Überprüfung als nicht gestellt galt und die Gebühr für den Überprüfungsantrag zurückzuzahlen war. Hinsichtlich des Wiedereinsetzungsantrags im Allgemeinen stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass R. 136 (1) letzter Satz EPÜ genauso formuliert ist wie der in der Stellungnahme **G 1/18** geprüfte Art. 108 Satz 2 EPÜ. In R. 136 (1) EPÜ ist aber auch festgelegt, dass die Frist für die Stellung des Antrags im Normalfall durch den Wegfall des Hindernisses in Gang gesetzt wird. Somit kann die Frist für die Stellung eines Antrags auf Wiedereinsetzung nicht immer ohne eingehende Prüfung der Sachlage bestimmt werden (die Überlegungen in **G 1/18**, insbesondere Nr. IV.3 der Begründung, sind also nicht direkt anwendbar – auch wenn es sich nur um eine Rechtsfiktion handelt, ist es widersinnig, die Begründetheit eines nicht existierenden Antrags zu prüfen). Nun sieht R. 136 (1) Satz 2 EPÜ aber andere Regeln für die Wiedereinsetzung in die Frist für einen Antrag auf Überprüfung nach Art. 112a EPÜ vor. Da somit im vorliegenden Fall eine rein formale Prüfung ausreichte und es keiner sachlichen Prüfung des Wieder-

been terminated by the appellant's (petitioner in the case in hand) withdrawal of the appeal in the proceedings under review. The Enlarged Board noted that it was the common practice of the boards to express views or conclusions on the substantive issues before them during the course of the oral proceedings. A decision on the case is then made at the end of the oral proceedings.

2. Time limit for filing a petition for review

(CLB, V.B.3.8., III.E.4.1.)

In **R 1/18** the Enlarged Board was called on to decide whether a petition for review for which the fee had not been paid in time was to be regarded as inadmissible or deemed not to have been filed. The same question arose in relation to a request for re-establishment of rights. The Enlarged Board saw no reason not to apply the findings reached in opinion **G 1/18** (OJ EPO 2020, A26) to the provisions governing the legal effects of late payment of the fee for petition for review and so concluded that the petition for review had to be deemed not filed and that the associated fee had to be reimbursed. On requests for re-establishment of rights generally, it observed that, while R. 136(1), last sentence, EPC was worded in the same way as Art. 108, second sentence, EPC, which had been examined in opinion **G 1/18**, R. 136(1) EPC also provided that the period for filing a request for re-establishment of rights generally began to run from the removal of the cause of non-compliance, which meant that period could not always be determined without thoroughly investigating the circumstances of the case (the findings in **G 1/18**, in particular those in point IV.3 of the Reasons, were thus not directly applicable – the notion of examining the merits of a non-existent request, albeit merely as a legal fiction, was in itself contradictory). Turning specifically to R. 136(1), second sentence, EPC, however, the Enlarged Board observed that it laid down different rules for re-establishment of rights in respect of the period for filing a petition for review under Art. 112a EPC. In the case in hand, therefore, a purely formal examination of the request for re-establishment of rights was sufficient

et a noté que la procédure de recours avait pris fin lorsque le requérant (l'auteur de la requête en révision dans l'affaire en cause) avait retiré son recours pendant la procédure à l'origine de la requête en révision. La Grande Chambre de recours a fait observer qu'il est de pratique courante pour les chambres de recours d'exprimer lors d'une procédure orale des points de vue ou des conclusions concernant les questions de fond dont elles sont saisies. Une décision concernant l'affaire est ensuite rendue à la fin de la procédure orale.

2. Délai pour présenter une requête en révision

(CLB, V.B.3.8., III.E.4.1.)

Dans l'affaire **R 1/18**, la Grande Chambre devait décider si la requête en révision devait être considérée comme irrecevable ou inexistante, en raison du paiement hors délai. La même question se posait pour la requête en restitutio in integrum. La Grande Chambre ne voyait aucune raison de ne pas appliquer les conclusions de **G 1/18** (JO OEB 2020, A26) aux dispositions régissant les effets juridiques de la taxe pour la requête en révision déposée tardivement. Par conséquent, la Grande Chambre de recours est arrivée à la conclusion que la requête en révision n'était pas formée et que la taxe de la requête en révision devait être remboursée. Quant à la requête en restitutio in integrum en général, la Grande Chambre a énoncé que la règle 136(1) CBE, dernière phrase, était formulée de la même manière que l'art. 108, deuxième phrase CBE examiné par l'avis **G 1/18**. La règle 136(1) CBE dispose cependant également qu'en règle générale, le délai de dépôt de la requête est déclenché par la cessation de l'empêchement. Ainsi, le délai pour le dépôt d'une requête en restitutio in integrum ne peut pas toujours être déterminé sans un examen approfondi de l'affaire (les considérations de l'avis **G 1/18**, en particulier le point IV.3 des motifs, ne sont donc pas directement applicables – même s'il ne s'agit que d'une fiction juridique, la notion d'examen du bien-fondé d'une requête inexistante est par elle-même contradictoire). Mais s'agissant spécifiquement de la règle 136(1), deuxième phrase CBE, elle prévoit des règles différentes pour un rétablissement dans le délai du dépôt d'une requête en révision au titre de l'art. 112bis CBE. Un simple examen

einsetzungsantrags bedurfte, hielt die Große Beschwerdekammer als korrekte Rechtsfolge der verspäteten Zahlung fest, dass der Antrag als nicht gestellt gilt und die Gebühr für den Wiedereinsetzungsantrag ebenfalls zurückzahlen ist (s. auch T 46/07, Nr. 1.3.2 der Entscheidungsgründe). Die Große Beschwerdekammer konnte daher in ihrer Besetzung nach R. 109 (2) a) EPÜ entscheiden, dass der Wiedereinsetzungs- und der Überprüfungsantrag als nicht gestellt gelten. Die Rückzahlung der Gebühren wurde angeordnet.

3. Keine Gelegenheit zur Stellungnahme, überraschende Begründung

(CLB, V.B.4.3.8 a), III.B.2.5.1)

In **R 6/18** beanstandete der Antragsteller (Patentinhaber), dass die Feststellung der Kammer in der zu überprüfenden Entscheidung, wonach der zweite Hilfsantrag eine unzulässige Erweiterung enthalte, unter Verletzung seines rechtlichen Gehörs getroffen wurde. Er behauptete, die Entscheidung basiere auf nicht erörterten Passagen der Beschreibung, auf die zuvor weder die Einsprechenden noch die Kammer eingegangen seien. Die Große Beschwerdekammer befand, dass es nicht überraschend sei, wenn die Kammer bei der Entscheidung darüber, ob eine eindeutige Offenbarung der beanspruchten Erfindung vorliegt, nicht nur die vom Antragsteller genannte Passage im engeren Sinn betrachtet, sondern auch die direkt daran anschließenden Sätze. Die Beteiligten müssten sich darüber im Klaren sein, dass die Frage der unzulässigen Erweiterung generell nicht nur anhand isolierter Passagen der Beschreibung entschieden werden kann, sondern eine umfassendere Analyse der Anmeldungsunterlagen erfordert.

4. Artikel 112a (2) a) EPÜ – angeblicher Verstoß gegen Artikel 24 EPÜ

(CLB, V.B.4.3.15, V.B.4.1., III.J.5.2.5)

In der in **R 3/16** angefochtenen Entscheidung hatte der Antragsteller geltend gemacht, dass sobald ein Einwand nach Art. 24 (3) EPÜ erhoben wurde, das abgelehnte Mitglied nicht mehr in irgendeiner Weise an der Entscheidung mitwirken könne, sei es in Bezug auf die Zulässigkeit oder die Begründetheit des Einwands. Wie die Große Beschwerdekammer feststellte, sieht Art. 112a (2) a) EPÜ die Situation

and there was no need to examine its merits. The Enlarged Board thus concluded that the proper legal effect of late payment of the fee for requesting re-establishment of rights was a finding that the request was deemed not to have been filed and that the fee was to be reimbursed (see also T 46/07, point 1.3.2 of the Reasons). The Enlarged Board was competent to decide in its restricted composition pursuant to R. 109(2)(a) EPC that the request for re-establishment of rights and the petition for review had to be deemed not filed. It ordered reimbursement of the associated fees.

3. No opportunity to comment, surprising reasons

(CLB, V.B.4.3.8 a), III.B.2.5.1)

In **R 6/18** the petitioner (patent proprietor) complained that the board's finding of added subject-matter with respect to the second auxiliary request in the decision under review was made in violation of its right to be heard. It claimed the decision was based on non-discussed passages of the description that had never been relied on before by the opponents or the board. The Enlarged Board found that it could not come as a surprise that the board, when deciding whether there was an unambiguous disclosure of the claimed invention, did not only consider the passage *sensu stricto* referred to by the petitioner but also the sentences which directly followed that passage. Parties had to be aware that in general the question of added matter could not be decided by simply relying on isolated passages of the description but required a comprehensive analysis of the application documents.

4. Article 112a(2)(a) EPC – alleged breach of Article 24 EPC

(CLB, V.B.4.3.15, V.B.4.1., III.J.5.2.5)

In the decision under review in **R 3/16**, the petitioner argued that once an objection based on Art. 24(3) EPC had been raised, the member(s) objected to could not take part in the decision whatsoever, be it on the admissibility or on the merits of the objection. The Enlarged Board noted that Art. 112a(2)(a) EPC foresaw the situation where a member of the board had taken part in the decision despite

formel, sans avoir à examiner au fond la présente requête en restitutio, étant dès lors suffisant dans le cas d'espèce, la Grande Chambre a conclu que la conséquence juridique correcte du paiement tardif est la constatation que la requête est réputée ne pas avoir été présentée, et la taxe de la requête en restitutio in integrum doit également être remboursée (voir aussi T 46/07, point 1.3.2 des motifs). La Grande Chambre de recours était en droit de statuer dans sa formation restreinte conformément à la règle 109(2)(a) CBE pour décider que la requête en restitutio in integrum et la requête en révision étaient réputées non formées. Le remboursement des taxes correspondantes a été ordonné.

3. Aucune possibilité de prendre position, motifs surprenants

(CLB, V.B.4.3.8 a), III.B.2.5.1)

Dans l'affaire **R 6/18**, le requérant (titulaire du brevet) faisait valoir que son droit d'être entendu avait été enfreint en raison des conclusions tirées par la chambre dans la décision faisant l'objet de la procédure de révision, et selon lesquelles des éléments ajoutés étaient présents dans la deuxième requête subsidiaire. Le requérant a allégué que cette décision s'appuyait sur des passages de la description qui n'avaient pas été discutés et qui n'avaient jamais été invoqués antérieurement par les opposants ou par la chambre. Selon la Grande Chambre de recours, il n'y avait rien de surprenant dans le fait que la chambre, pour établir s'il y avait divulgation ambiguë de l'invention revendiquée, ait pris en considération non seulement le passage au sens strict cité par le requérant, mais aussi les phrases qui le suivaient directement. Les parties doivent savoir qu'en général, la question des éléments ajoutés ne peut être tranchée sur le simple fondement de passages isolés de la description et qu'elle nécessite au contraire une analyse exhaustive des pièces de la demande.

4. Article 112bis(2)a) CBE – violation alléguée de l'article 24 CBE

(CLB, V.B.4.3.15, V.B.4.1., III.J.5.2.5)

Dans la décision faisant l'objet de la révision dans l'affaire **R 3/16**, le requérant avait fait valoir qu'une fois qu'une récusation fondée sur l'art. 24(3) CBE était soulevée, le ou les membres récusés ne pouvaient pas prendre part à la décision, qu'il fût question de la recevabilité ou du bien-fondé de la récusation. La Grande Chambre de recours a fait observer que l'art. 112bis(2)a) CBE prévoyait la

vor, dass ein Mitglied der Kammer trotz einer Ausschlussentscheidung nach Art. 24 (4) EPÜ oder unter Verstoß gegen Art. 24 (1) EPÜ an einer Entscheidung mitgewirkt hat. Beides traf im vorliegenden Fall nicht zu, denn die Mitglieder waren weder ausgeschlossen worden noch wurde ein persönliches Interesse behauptet. Daher gelangte die Große Beschwerdekammer durch bloße Anwendung der in ihrer ständigen Rechtsprechung zu Art. 112a EPÜ entwickelten Grundsätze zu folgendem Schluss: wenn die angebliche Rechtswidrigkeit der Zusammensetzung nicht auf eine Verletzung des rechtlichen Gehörs oder die Nichtbeachtung eines Antrags zurückgeht, liegt dieser Grund (Ablehnung nach Art. 24 (3) EPÜ) offenbar außerhalb des Umfangs, worauf eine Überprüfung gestützt werden kann, zumal er in Art. 112a EPÜ nicht aufgelistet ist. Der Antragsteller behauptete, dass allgemein anerkannt sei, dass ein Beteiligter nicht verpflichtet sei, vor einem rechtswidrigen Gericht zu erscheinen; dies könne im Gegenteil sogar schädlich sein, da der Anspruch auf rechtliches Gehör vor einem solchen Gericht nicht angemessen gewährleistet werden könne, was die Frage aufwerfe, ob ein Beschwerdeverfahren vor einer rechtswidrig zusammengesetzten Kammer an sich eine Verletzung des rechtlichen Gehörs darstelle. Diese Frage blieb jedoch offen, da die Große Beschwerdekammer nicht zu dem Schluss kam, dass die Kammer das Verfahren nach Art. 24 (4) EPÜ tatsächlich ignoriert hatte. Bezüglich der Tatsache, dass der Antragsteller den ersten Bescheid falsch verstanden hat, hielt die Große Beschwerdekammer fest, dass der Antragsteller selbst dafür verantwortlich sei, wenn er einer mündlichen Verhandlung nicht beigewohnt habe, auf der die angebliche Missverständlichkeit eines Bescheids hätte ausgeräumt werden können. Es stehe einem Antragsteller frei, einer mündlichen Verhandlung fernzubleiben, doch treffe er diese Entscheidung auf eigene Gefahr, da eine Kammer nicht verpflichtet ist, eine mündliche Verhandlung aufzuschieben, nur weil ein Beteiligter nicht anwesend ist, vorausgesetzt, sie stützt ihre Entscheidung auf die schriftlichen Tatsachen und Argumente (R. 115 EPÜ und Art. 15 (3) VOBK 2007).

5. Artikel 112a (2) c) EPÜ – angeblicher schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ

(CLB, V.B.4.3.2, V.B.4.3.17, III.B.3.1.)

In **R 8/16** wies die Große Beschwerdekammer darauf hin, dass

being excluded pursuant to a decision under Art. 24(4) EPC or in breach of Art. 24(1) EPC. The case in hand was not concerned with those two grounds since the members had not been excluded and no personal interest had been alleged. Therefore, by a mere application of the principles developed by the established case law of the Enlarged Board under Art. 112a EPC, the Enlarged Board held that if the alleged unlawfulness of the composition was not the consequence of a violation of the right to be heard or an omission of a request, this ground (an objection based on Art. 24(3) EPC) appeared to fall outside the scope of a review, since *inter alia* it was not on the list of grounds under Art. 112a EPC. The petitioner had further contended that it was an established principle that a party had no obligation to appear before an unlawful court; that, on the contrary, it could be prejudicial to do so since the right to be heard could not be properly guaranteed before such a court, thus leading to the question as to whether appeal proceedings held by a board unlawfully composed may amount *per se* to a breach of the right to be heard. This question, however, remained open because the Enlarged Board did not come to the conclusion that the board had actually ignored the procedure of Art. 24(4) EPC. Regarding the petitioner's misunderstanding of the first communication, the Enlarged Board held that the petitioner was itself responsible for not having attended the oral proceedings where the alleged ambiguity of a communication could have been dispelled. A petitioner is free not to attend the oral proceedings but this choice is at its own risk since a board is never obliged to postpone oral proceedings only because a party does not appear, provided that it bases its decision on the facts and arguments on file (R. 115 EPC and Art. 15(3) RPBA 2007).

5. Article 112a(2)(c) EPC – alleged fundamental violation of Article 113 EPC

(CLB, V.B.4.3.2, V.B.4.3.17, III.B.3.1.)

In **R 8/16** the Enlarged Board held that an alleged violation could not be

situation dans laquelle un membre de la chambre a pris part à la décision malgré son exclusion décidée au titre de l'art. 24(4) CBE ou en violation de l'art. 24(1) CBE. L'affaire en question ne portait sur aucun de ces deux motifs étant donné que les membres n'avaient pas été exclus et qu'aucun intérêt personnel n'avait été allégué. Par conséquent, par une simple application des principes élaborés par la jurisprudence établie de la Grande Chambre de recours eu égard à l'art. 112bis CBE, la Grande Chambre de recours a retenu que si la prétendue irrégularité de la composition de la chambre n'était pas la conséquence d'une violation du droit d'être entendu ou d'une omission d'une requête, ce motif (une récusation fondée sur l'art. 24(3) CBE) se trouvait hors du cadre de la révision, étant donné, entre autres, qu'il ne figure pas dans la liste des motifs prévus à l'art. 112bis CBE. L'auteur de la requête en révision a fait valoir que selon un principe établi, une partie n'est nullement tenue de comparaître devant une juridiction irrégulière et que cela peut même lui porter préjudice car le droit d'être entendu ne saurait être dûment garanti devant une telle instance. S'est alors posée la question de savoir si une procédure de recours tenue par une chambre siégeant dans une composition irrégulière peut en soi constituer une violation du droit d'être entendu. Cette question est toutefois restée en suspens, la Grande Chambre de recours n'étant pas parvenue à la conclusion que la chambre avait effectivement fait abstraction de la procédure prévue à l'art. 24(4) CBE. S'agissant du fait que le requérant avait mal interprété la première notification, la Grande Chambre de recours a estimé que le requérant était lui-même responsable de sa non-comparution à la procédure orale au cours de laquelle l'ambiguïté alléguée d'une notification aurait pu être levée. Un requérant est libre de ne pas assister à une procédure orale, mais il fait ce choix sous sa propre responsabilité puisqu'une chambre n'est jamais tenue de reporter une procédure orale au seul motif qu'une partie est absente, pour autant qu'elle fonde sa décision sur les faits et arguments présents au dossier (règle 115 CBE et art. 15(3) RPCR 2007).

5. Article 112bis(2)(c) CBE – violation fondamentale alléguée de l'article 113 CBE

(CLB, V.B.4.3.2, V.B.4.3.17, III.B.3.1.)

Dans l'affaire **R 8/16**, la Grande Chambre de recours a estimé qu'une

ein angeblicher Verstoß nicht schwerwiegend im Sinne von nicht hinnehmbar sein kann, wenn er keine nachteilige Wirkung hervorruft. Im vorliegenden Fall urteilte die Große Beschwerdekammer, dass die Nichtangabe von Gründen für die Zulassung des Hauptantrags zwar keine Praxis sei, die sie ausdrücklich unterstützte, dass sie aber nicht als schwerwiegender Verstoß gegen Art. 113 (1) EPÜ angesehen wurde, weil der Antragsteller sich nicht äußerte und die Große Beschwerdekammer keine nachteilige Wirkung aufgrund der Nichtanhörung des Antragstellers in der Sache erkennen konnte und weil die Zulassung des Hauptantrags für den Antragsteller eindeutig zu einem positiven Ergebnis führte. Die Große Beschwerdekammer stellte ferner fest, dass es den Kammern grundsätzlich freisteht, in welcher Reihenfolge sie die (anhängigen) Anträge prüfen, und somit auch, in welcher Reihenfolge sie diese behandeln, ohne dass sie dies begründen müssten. Die dem Beteiligten in Art. 113 (2) EPÜ eingeräumte Dispositionsbefugnis reicht nicht so weit, dass er einem Entscheidungsorgan des EPA diktieren kann, wie und in welcher Reihenfolge es die ihm vorliegende Sache prüft. Die einzige dem EPA obliegende Verpflichtung besteht darin, in der endgültigen Entscheidung keinen noch anhängigen Antrag zu übergehen. Die Reihenfolge der Prüfung oder Erörterung ist eine Frage der Verfahrensökonomie, und für diese ist in erster Linie das Entscheidungsorgan verantwortlich. Eine Kammer ist insbesondere nicht verpflichtet, ihr Vorgehen zu begründen. Die Angabe von Gründen zu zurückgenommenen Anträgen hätte zu einem Einwand nach Art. 113 (2) EPÜ führen können.

6. Kein Recht auf eine weitere erstinstanzliche Anhörung

(CLB, V.B.4.3.13)

In **R 7/16** befand die Beschwerdekammer, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung einen wesentlichen Mangel aufwies, entschied aber, die Angelegenheit nicht an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, sondern ihr Ermessen nach Art. 11 VOBK 2007 auszuüben. Der Antrag stützte sich auf eine angeblich unzureichende Begründung in der schriftlichen Entscheidung. Die Große Beschwerdekammer gab an, dass eine ausführliche Erörterung der Sachfragen vor einer Zurückverweisungsentscheidung die Zurückverweisung sinnlos gemacht hätte, da die erste Instanz an die Überlegungen der Beschwerde-

fundamental, in the sense of intolerable, if it did not cause an adverse effect. In the case in hand the Enlarged Board stated that the omission of the reasons for the admission of the main request may not be a practice which it expressly endorsed but given that the petitioner did not explain and the Enlarged Board itself could not see what adverse effect might have been caused by not hearing the petitioner on this issue, and given that the admission of the petitioner's main request was clearly a positive result for the petitioner, it was not seen as a fundamental violation of Art. 113(1) EPC. The Enlarged Board further held that, as a matter of principle, the board was free to examine the (pending) claim requests in any order, and therefore it was also free to conduct the discussion on them in any order, without having to give reasons. It stated that the principle of party disposition expressed in Art. 113(2) EPC did not extend so as to permit a party to dictate how and in which order a deciding body of the EPO may examine the subject-matter before it. The only obligation on the EPO was not to overlook any still pending request in the final decision. The order of examination or discussion is a question of procedural economy, for which mainly the deciding body is responsible. A board has no particular duty to give reasons why it chose to proceed as it did. Giving reasons on withdrawn requests might well have given rise to an objection under Art. 113(2) EPC.

6. No right to a further hearing at first instance

(CLB, V.B.4.3.13)

In **R 7/16** the board of appeal found that the decision of the opposition division presented a fundamental deficiency, but decided not to remit the case to the opposition division, exercising its discretion under Art. 11 RPBA 2007. The petition was based upon an alleged insufficiency of reasoning in the written decision. The Enlarged Board commented that a detailed discussion of the substantive issues before a decision on the remittal would have rendered any remittal pointless since the first instance would have been bound by the considerations of the board of appeal or could have expected that its decision would be reversed if it

violation alléguée ne peut pas être fondamentale, au sens d'intolérable, si elle ne fait subir aucun préjudice. Dans cette affaire, la Grande Chambre a affirmé que bien qu'elle n'approuve pas expressément la pratique consistant à omettre les motifs d'admission de la requête principale, elle ne considérerait pas cette omission comme une violation fondamentale de l'art. 113(1) CBE étant donné que l'auteur de la requête en révision n'avait pas expliqué en quoi il avait subi un préjudice, qu'elle-même ne voyait aucun grief pouvant résulter du fait qu'il n'avait pas été entendu sur ce point et, enfin, que l'admission de la requête principale lui était manifestement favorable. La Grande Chambre de recours a en outre estimé qu'en principe, la chambre pouvait choisir librement l'ordre dans lequel elle examinait les requêtes (en instance) et, partant, l'ordre dans lequel elle menait la discussion à leur sujet, sans avoir à justifier son choix. La Grande Chambre de recours a indiqué par ailleurs que le principe de libre disposition énoncé à l'art. 113(2) CBE n'allait pas jusqu'à permettre à une partie de dicter à une instance de l'OEB appelée à statuer comment et dans quel ordre elle devait examiner les points dont elle était saisie. L'OEB est uniquement tenu de ne pas faire abstraction dans la décision finale de toute requête encore en instance. L'ordre suivi dans le cadre de l'examen ou de la discussion est une question d'économie de la procédure, ce qui est principalement du ressort de l'instance appelée à statuer. Une chambre n'est nullement tenue de motiver sa manière de procéder. Le fait d'exposer des motifs concernant des requêtes retirées aurait été susceptible de donner lieu à une objection au titre de l'art. 113(2) CBE.

6. Absence de droit d'être entendu à nouveau en première instance

(CLB, V.B.4.3.13)

Dans l'affaire **R 7/16**, la chambre de recours avait constaté que la décision de la division d'opposition était entachée d'un vice fondamental, mais avait décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 11 RPCR 2007, de ne pas renvoyer l'affaire à la division d'opposition. La requête en révision se fondait sur l'allégation selon laquelle la décision écrite n'était pas suffisamment motivée. La Grande Chambre de recours a fait observer qu'un examen détaillé des questions de fond, avant qu'il ne soit statué sur le renvoi, aurait privé de sens tout renvoi puisque l'instance du premier degré aurait été liée par les

kammer gebunden oder zu erwarten gewesen wäre, dass ihre Entscheidung aufgehoben würde, wenn sie nicht den Überlegungen der Beschwerdekammer entspräche. Die Ablehnung einer Zurückverweisung kann als solche kein Grund für die Zulassung eines Antrags sein.

7. Erfolgreiche Anträge nach Artikel 112a (2) c) EPÜ

(CLB, V.B.4.3.19)

In **R 4/17** argumentierte der Antragsteller, dass ihm kein Eintrag vorliege, dass er die Beschwerde oder die Beschwerdebegründung jemals erhalten habe, und dass er von der Existenz der Beschwerde erst erfahren habe, als er die Entscheidung über die anhängige Beschwerde erhielt. Das Amt war nicht in der Lage, den Zugang des wichtigen Bescheids nachzuweisen, wie nach R. 126 (2) EPÜ gefordert. Nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer mussten sich die Beteiligten darauf verlassen können, dass das EPA die einschlägigen Vorschriften des EPÜ einhielt, und sie und ihre Vertreter waren zumindest für die Zwecke von Art. 113 (1) EPÜ nicht verpflichtet, das Verfahren mittels regelmäßiger Einsicht in die elektronische Akte selbst zu verfolgen. Vom Beschwerdegegner könne nicht erwartet werden, dass er eine negative Tatsache, d. h. den Nichterhalt des Schreibens, beweisen oder eine plausible Erklärung für den Nichterhalt liefern muss.

was not in line with the considerations of the board of appeal. The refusal of a remittal cannot per se be a ground for allowing a petition.

7. Successful petitions under Article 112a(2)(c) EPC

(CLB, V.B.4.3.19)

In **R 4/17** the petitioner argued that it had no record of ever having received the notice of appeal or statement of grounds for appeal and that it had no knowledge of the existence of the appeal until it received the decision in the appeal case. The Office was not able to establish that the critical communications had reached their destination, as required under R. 126(2) EPC. The Enlarged Board held that parties must be able to rely on the EPO complying with the relevant provisions of the EPC and, at least for the purposes of Art. 113(1) EPC, they and their representatives have no duty to monitor the proceedings themselves by regularly inspecting the electronic file. It cannot be expected that the respondent should prove a negative, i.e. the non-receipt of a letter, or provide a plausible explanation for non-receipt.

considérations de la chambre de recours ou pourrait s'attendre à ce que sa décision soit annulée si elle n'était pas conforme auxdites considérations. Le rejet d'une demande de renvoi ne peut donc pas constituer, en soi, un motif pour faire droit à une requête en révision.

7. Requêtes en révision accueillies au titre de l'art. 112bis(2)c) CBE

(CLB, V.B.4.3.19)

Dans l'affaire **R 4/17**, l'auteur de la requête en révision a fait valoir qu'il n'avait aucune trace de la réception de l'acte de recours ou du mémoire exposant les motifs du recours, et qu'il n'avait pris connaissance du recours que lorsqu'il a reçu la décision sur le recours. L'Office n'a pas été en mesure d'établir que les notifications déterminantes étaient parvenues à destination comme l'exige la règle 126(2) CBE. La Grande Chambre de recours a estimé que les parties doivent pouvoir se fier au fait que l'OEB se conforme aux dispositions applicables de la CBE, et elles-mêmes ainsi que leur mandataires ne sont pas tenus, du moins aux fins de l'art. 113(1) CBE, de suivre personnellement la procédure en consultant régulièrement le dossier électronique. On ne saurait attendre de l'intimé qu'il prouve un fait négatif, en l'occurrence la non-réception d'une lettre, ou qu'il fournisse une explication plausible à cet égard.

ANLAGE 1			ANNEX 1			ANNEXE 1		
Im Rechtsprechungsbericht von 2018 und 2019 behandelte Entscheidungen			Decisions discussed in the Case Law Report 2018/2019			Décisions traitées dans le rapport de jurisprudence 2018/2019		
I.	PATENTIERBARKEIT		PATENTABILITY			BREVETABILITÉ		
A.	Ausnahmen von der Patentierbarkeit		Exceptions to patentability			Exceptions à la brevetabilité		
1.	Patentierbarkeit biologischer Erfindungen		Patentability of biological inventions			Brevetabilité des inventions biologiques		
	G 3/19	14.05.20	G 3/19	14.05.20		G 3/19	14.05.20	2
2.	Erzeugnisansprüche auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial		Product claims for plants or plant material			Revendications de produit relatives à des végétaux ou à du matériel végétal		
	T 1063/18	3.3.04 05.12.18	T 1063/18	3.3.04 05.12.18		T 1063/18	3.3.04 05.12.18	4
3.	Medizinische Methoden		Medical methods			Méthodes de traitement médical		
3.1	"Chirurgische Behandlung" in der Rechtsprechung im Anschluss an G 1/07		"Treatment by surgery" in the case law since G 1/07			Jurisprudence relative aux "traitements chirurgicaux" suite à la décision G 1/07		
	T 2699/17	3.2.08 22.01.19	T 2699/17	3.2.08 22.01.19		T 2699/17	3.2.08 22.01.19	6
3.2	Vorrichtungsanspruch – verkappter Verfahrensanspruch?		Apparatus claim – disguised method claim?			Revendication de dispositif – une revendication déguisée de méthode ?		
	T 1731/12	3.4.01 15.02.19	T 1731/12	3.4.01 15.02.19		T 1731/12	3.4.01 15.02.19	7
B.	Neuheit		Novelty			Nouveauté		
1.	Allgemeines Fachwissen		Common general knowledge			Connaissances générales de base		
1.1	Fachzeitschriften als allgemeines Fachwissen		Specialist journals as common general knowledge			Les revues spécialisées en tant que connaissances générales de base		
	T 1727/14	3.2.05 13.12.18	T 1727/14	3.2.05 13.12.18		T 1727/14	3.2.05 13.12.18	9
2.	Zugänglichmachung		Availability to the public			Accessibilité au public		
2.1	Offenkundige Vorbenutzung – Innere Struktur oder Zusammensetzung eines Erzeugnisses		Public prior use – internal structure or composition of a product			Usage antérieur public – Structure interne ou composition d'un produit		
	T 1833/14	3.3.03 07.12.17	T 1833/14	3.3.03 07.12.17		T 1833/14	3.3.03 07.12.17	9
	T 1409/16	3.3.06 19.04.18	T 1409/16	3.3.06 19.04.18		T 1409/16	3.3.06 19.04.18	10
2.2	Begriff der Öffentlichkeit – Öffentliche Bibliotheken		The concept of "the public" – public library			Définition du terme "public" – Bibliothèque publique		
	T 1050/12	3.3.01 22.01.18	T 1050/12	3.3.01 22.01.18		T 1050/12	3.3.01 22.01.18	11
2.3	Öffentliche Zugänglichkeit von zur Normung vorgelegten Dokumenten		Public availability of documents submitted for standardisation			Accessibilité au public des documents soumis pour normalisation		
	T 2239/15	3.4.01 19.06.19	T 2239/15	3.4.01 19.06.19		T 2239/15	3.4.01 19.06.19	11

3.	Bestimmung des Inhalts des relevanten Stands der Technik	Determining the content of the relevant prior art	Détermination du contenu de l'état de la technique pertinent	
3.1	Berücksichtigung von impliziten Merkmalen	Taking implicit features into account	Prise en considération de caractéristiques implicites	
	T 1456/14 3.2.04 15.06.18	T 1456/14 3.2.04 15.06.18	T 1456/14 3.2.04 15.06.18	13
4.	Feststellung von Unterschieden	Ascertaining differences	Constatation de différences	
4.1	Funktionelle Merkmale	Functional features	Caractéristiques fonctionnelles	
	T 1931/14 3.2.04 21.02.18	T 1931/14 3.2.04 21.02.18	T 1931/14 3.2.04 21.02.18	13
5.	Chemische Erfindungen und Auswählerfindungen	Chemical inventions and selection inventions	Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélection	
5.1	Erreichen eines höheren Reinheitsgrads	Achieving a higher degree of purity	Obtention d'un degré de pureté plus élevé	
	T 1085/13 3.3.02 09.11.18	T 1085/13 3.3.02 09.11.18	T 1085/13 3.3.02 09.11.18	14
6.	Erste und zweite medizinische Verwendung – Neue therapeutische Anwendung, die sich auf die Gruppe der zu behandelnden Individuen gründet	First and second medical use – new therapeutic application based on the group of subjects to be treated	Première et deuxième application thérapeutique – Nouvelle application thérapeutique fondée sur le groupe de sujets devant recevoir le traitement	
	T 694/16 3.3.09 15.05.19	T 694/16 3.3.09 15.05.19	T 694/16 3.3.09 15.05.19	15
7.	Zweite (bzw. weitere) nicht medizinische Verwendung – Neuheitskriterien für Erzeugnisansprüche mit Zweckmerkmalen	Second (or further) non-medical method – novelty criteria for product claims with purpose characteristics	Deuxième (ou autre) application non thérapeutique – Critères de nouveauté pour des revendications de produit contenant des caractéristiques relatives à l'utilisation	
	T 116/14 3.4.03 26.03.19	T 116/14 3.4.03 26.03.19	T 116/14 3.4.03 26.03.19	16
C.	Erfinderische Tätigkeit	Inventive step	Activité inventive	
1.	Aufgabe-Lösungs-Ansatz	Problem and solution approach	Approche problème-solution	
	T 1761/12 3.4.01 19.12.17	T 1761/12 3.4.01 19.12.17	T 1761/12 3.4.01 19.12.17	16
2.	Allgemeines zur Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik	Determination of closest prior art in general	Généralités sur la détermination de l'état de la technique le plus proche	
	T 2101/12 3.5.06 24.01.18	T 2101/12 3.5.06 24.01.18	T 2101/12 3.5.06 24.01.18	17
3.	Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit	Assessment of inventive step	Appréciation de l'activité inventive	
3.1	Behandlung technischer und nicht-technischer Merkmale	Treatment of technical and non-technical features	Traitement de caractéristiques techniques et non techniques	
	T 2079/10 3.5.01 19.04.18	T 2079/10 3.5.01 19.04.18	T 2079/10 3.5.01 19.04.18	17
	T 1082/13 3.5.01 31.01.19	T 1082/13 3.5.01 31.01.19	T 1082/13 3.5.01 31.01.19	18
	T 817/16 3.5.07 10.01.19	T 817/16 3.5.07 10.01.19	T 817/16 3.5.07 10.01.19	18
3.2	Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes auf "Mischerfindungen"	Problem and solution approach when applied to "mixed" inventions	L'approche problème-solution appliquée aux inventions "mixtes"	
	T 144/11 3.5.01 14.08.18	T 144/11 3.5.01 14.08.18	T 144/11 3.5.01 14.08.18	20
3.3	Gedankliche Tätigkeiten, die auf der Visualisierung von Daten beruhen	Mental activities based on data visualisation	Activités mentales basées sur la visualisation de données	
	T 489/14 3.5.07 22.02.19	T 489/14 3.5.07 22.02.19	T 489/14 3.5.07 22.02.19	21

3.4	Beispiele für die Verneinung der erfinderischen Tätigkeit – Auswahl aus naheliegenden Alternativen	Examples of lack of inventive step – selection from obvious alternatives	Exemples d'absence d'activité inventive – choix entre des variantes évidentes						
	T 1045/12 3.5.06 23.10.18	T 1045/12 3.5.06 23.10.18	T 1045/12 3.5.06 23.10.18						22
II.	PATENTANMELDUNG UND ÄNDERUNGEN	PATENT APPLICATION AND AMENDMENTS	DEMANDE DE BREVET ET MODIFICATIONS						
A.	Patentansprüche	Claims	Revendications						
1.	Auslegung mehrdeutiger Begriffe oder Bestätigung des Anspruchswortlauts	Interpretation of ambiguous terms or confirmation of the text of a claim	Interprétation de termes ambigus ou confirmation du libellé d'une revendication						
	T 1409/16 3.3.06 19.04.18	T 1409/16 3.3.06 19.04.18	T 1409/16 3.3.06 19.04.18						23
B.	Einheitlichkeit der Erfindung	Unity of invention	Unité de l'invention						
1.	Beurteilung mangelnder Einheitlichkeit und Beurteilung von Anträgen auf Erstattung zusätzlicher Recherchegebühren im Prüfungsverfahren	Assessment of lack of unity and of requests for refund of further search fees in examination proceedings	Appréciation de l'absence d'unité et évaluation des demandes de remboursement de nouvelles taxes de recherche dans la procédure d'examen						
	T 756/14 3.4.01 21.09.18	T 756/14 3.4.01 21.09.18	T 756/14 3.4.01 21.09.18						23
C.	Ausreichende Offenbarung	Sufficiency of disclosure	Possibilité d'exécuter l'invention						
1.	Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung	Clarity and completeness of disclosure	Exposé clair et complet						
1.1	Parameter	Parameters	Paramètres						
	T 1845/14 3.3.03 08.11.18	T 1845/14 3.3.03 08.11.18	T 1845/14 3.3.03 08.11.18						24
	T 54/17 3.5.01 16.08.18	T 54/17 3.5.01 16.08.18	T 54/17 3.5.01 16.08.18						26
2.	Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand	Reproducibility without undue burden	Exécution de l'invention sans effort excessif						
2.1	Gelegentliches Misslingen	Occasional failure	Échec occasionnel						
	T 383/14 3.2.04 13.06.18	T 383/14 3.2.04 13.06.18	T 383/14 3.2.04 13.06.18						27
3.	Das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung auf dem Gebiet der Biotechnologie	The requirement of sufficiency of disclosure in the biotechnology field	La condition de suffisance de l'exposé dans le domaine des biotechnologies						
3.1	Hinterlegung biologischen Materials	Deposit of living material	Dépôt de matière biologique						
	T 1338/12 3.3.08 14.12.18	T 1338/12 3.3.08 14.12.18	T 1338/12 3.3.08 14.12.18						28
4.	Das Verhältnis zwischen Artikel 83 und Artikel 84 EPÜ	The relationship between Article 83 and Article 84 EPC	Rapport entre l'article 83 et l'article 84 CBE						
4.1	Artikel 83 EPÜ und Klarheit der Ansprüche	Article 83 EPC and clarity of claims	L'article 83 CBE et la clarté des revendications						
	T 250/15 3.2.05 20.07.18	T 250/15 3.2.05 20.07.18	T 250/15 3.2.05 20.07.18						29
	T 1305/15 3.3.02 09.07.18	T 1305/15 3.3.02 09.07.18	T 1305/15 3.3.02 09.07.18						30
5.	Beweisfragen	Evidence	Preuve						
	T 2340/12 3.4.01 15.03.18	T 2340/12 3.4.01 15.03.18	T 2340/12 3.4.01 15.03.18						30

D.	Priorität	Priority	Priorité	
1.	Prioritätsrecht des Anmelders	Right of priority of the applicant	Droit de priorité du demandeur	
	T 725/14 3.3.02 21.01.19	T 725/14 3.3.02 21.01.19	T 725/14 3.3.02 21.01.19	31
	T 924/15 3.3.02 21.01.19	T 924/15 3.3.02 21.01.19	T 924/15 3.3.02 21.01.19	31
2.	Erste Anmeldung für die Erfindung	First application in respect of the invention	Première demande relative à l'invention	
2.1	Identität der Erfindung	Identity of invention	Identité de l'invention	
	T 1662/14 3.2.02 21.02.19	T 1662/14 3.2.02 21.02.19	T 1662/14 3.2.02 21.02.19	33
3.	Mehrfachprioritäten oder Teilpriorität für einen Patentanspruch	Multiple priorities or partial priority for one claim	Priorités multiples ou priorité partielle pour une seule revendication	
3.1	Anwendung von G 1/15 in der Rechtsprechung der Kammern	Application of G 1/15 in the jurisprudence of the boards	Application de la décision G 1/15 dans la jurisprudence des chambres	
	T 437/14 3.3.09 17.10.16	T 437/14 3.3.09 17.10.16	T 437/14 3.3.09 17.10.16	34
E.	Änderungen	Amendments	Modifications	
1.	Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinaus – Abhängigkeiten im US-Stil	Extension beyond the content of the application as filed – "US-style" dependencies	Extension au-delà du contenu de la demande telle que déposée – dépendances de "style US"	
	T 1362/15 3.2.06 08.10.19	T 1362/15 3.2.06 08.10.19	T 1362/15 3.2.06 08.10.19	35
2.	Disclaimer	Disclaimers	Disclaimer	
2.1	Zufällige Vorwegnahme	Accidental anticipation	Antériorisation fortuite	
	T 1218/14 3.3.02 08.02.19	T 1218/14 3.3.02 08.02.19	T 1218/14 3.3.02 08.02.19	37
2.2	Der nicht offenbarte Disclaimer darf nicht mit der erfindungsgemäßen Lehre in Zusammenhang stehen	Undisclosed disclaimer must not be related to the teaching of the invention	Le disclaimer non divulgué ne doit pas être lié à l'enseignement de l'invention	
	G 1/16 18.12.17	G 1/16 18.12.17	G 1/16 18.12.17	37
	T 660/14 3.2.06 09.01.18	T 660/14 3.2.06 09.01.18	T 660/14 3.2.06 09.01.18	37
	T 437/14 3.3.09 12.03.19	T 437/14 3.3.09 12.03.19	T 437/14 3.3.09 12.03.19	34
3.	Erweiterung des Schutzbereichs	Extension of the protection conferred	Extension de la protection conférée	
3.1	Artikel 123 (3) EPÜ und Artikel 69 EPÜ	Article 123(3) EPC and Article 69 EPC	Article 123(3) CBE et article 69 CBE	
	T 131/15 3.4.03 10.10.19	T 131/15 3.4.03 10.10.19	T 131/15 3.4.03 10.10.19	39
3.2	Streichung der Zeichnungen	Replacement of drawings	Suppression des dessins	
	T 1360/13 3.2.02 21.09.18	T 1360/13 3.2.02 21.09.18	T 1360/13 3.2.02 21.09.18	40
3.3	Kategoriewechsel	Change of claim category	Changement de catégorie	
	T 1830/14 3.4.03 07.06.19	T 1830/14 3.4.03 07.06.19	T 1830/14 3.4.03 07.06.19	41
F.	Teilanmeldungen	Divisional applications	Demandes divisionnaires	
1.	Antrag auf Aufschiebung der Entscheidung über die frühere europäische Patentanmeldung	Request to postpone decision concerning the earlier European patent application	Requête en report de la décision concernant la demande de brevet européen antérieure	
	T 592/15 3.3.05 26.11.18	T 592/15 3.3.05 26.11.18	T 592/15 3.3.05 26.11.18	42

2.	Doppelpatentierung	Double patenting	Double protection par brevet	
2.1	Vorlageentscheidung	Referral decision	Décision de saisine	
	T 318/14 3.3.01 07.02.19	T 318/14 3.3.01 07.02.19	T 318/14 3.3.01 07.02.19	43
2.2	Derselbe beanspruchte Gegenstand	Same subject-matter claimed	Même objet revendiqué	
	T 2563/11 3.3.01 05.09.17	T 2563/11 3.3.01 05.09.17	T 2563/11 3.3.01 05.09.17	43
III.	GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA	RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS BEFORE THE EPO	PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE DEVANT L'OEB	
A.	Grundsatz des Vertrauensschutzes	The principle of the protection of legitimate expectations	Principe de protection de la confiance légitime	
1.	Kenntnis der relevanten Rechtsvorschriften und Rechtsprechung	Knowledge of the relevant legal provisions and the case law	Connaissance des dispositions juridiques pertinentes et de la jurisprudence	
	T 590/18 3.2.08 04.07.18	T 590/18 3.2.08 04.07.18	T 590/18 3.2.08 04.07.18	45
2.	Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln	Obligation to draw attention to easily remediable deficiencies	Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié	
	T 703/19 3.2.08 07.08.19	T 703/19 3.2.08 07.08.19	T 703/19 3.2.08 07.08.19	45
B.	Rechtliches Gehör	Right to be heard	Droit d'être entendu	
1.	Aus der Entscheidung muss nachweislich erkennbar sein, dass das Vorbringen gehört und berücksichtigt wurde	Decision must demonstrably show that arguments were heard and considered	Il doit ressortir clairement de la décision que les arguments ont été entendus et pris en considération	
	T 655/13 3.5.04 18.06.18	T 655/13 3.5.04 18.06.18	T 655/13 3.5.04 18.06.18	46
2.	Keine Verpflichtung, jedes einzelne Argument aufzugreifen	No obligation to address each and every argument	Aucune obligation de traiter chacun des arguments présentés	
	T 448/16 3.2.04 23.05.19	T 448/16 3.2.04 23.05.19	T 448/16 3.2.04 23.05.19	47
3.	Erfordernis einer Zustimmung des Anmelders zu einer Textfassung	The requirement of a text agreed by the applicant	Exigence d'un texte approuvé par le demandeur	
	T 1227/14 3.2.05 12.07.17	T 1227/14 3.2.05 12.07.17	T 1227/14 3.2.05 12.07.17	47
	T 861/16 3.2.01 11.09.18	T 861/16 3.2.01 11.09.18	T 861/16 3.2.01 11.09.18	48
C.	Mündliche Verhandlung	Oral proceedings	Procédure orale	
1.	Recht auf mündliche Verhandlung im Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren	Right to oral proceedings in examination, opposition and appeal proceedings	Droit à une procédure orale au stade de l'examen, de l'opposition et du recours	
	G 2/19 16.07.19	G 2/19 16.07.19	G 2/19 16.07.19	48
2.	Vorbereitung der mündlichen Verhandlung – Festsetzung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung	Preparation of oral proceedings – fixing or changing the date for oral proceedings	Préparation de la procédure orale – Fixation et report de la date d'une procédure orale	

	T 447/13	3.4.03	05.02.18	T 447/13	3.4.03	05.02.18	T 447/13	3.4.03	05.02.18	50
D.	Fristen, Weiterbehandlung und Verfahrensunterbrechung				Time limits, further processing and interruption of proceedings				Délais, poursuite et interruption de la procédure	
1.	Eingangstag von per Fax übermittelten Unterlagen				Date of receipt of documents transmitted by fax				Date de réception des documents transmis par télécopie	
	T 858/18	3.5.02	20.05.19	T 858/18	3.5.02	20.05.19	T 858/18	3.5.02	20.05.19	51
	T 2307/15	3.2.07	11.09.19	T 2307/15	3.2.07	11.09.19	T 2307/15	3.2.07	11.09.19	51
2.	Unterbrechung des Verfahrens wegen Konkurses (Regel 142 (1) b) EPÜ)				Interruption of proceedings because of insolvency (Rule 142(1)(b) EPC)				Interruption de la procédure à cause d'une faillite (règle 142(1)b) CBE)	
	T 54/17	3.5.01	16.08.18	T 54/17	3.5.01	16.08.18	T 54/17	3.5.01	16.08.18	52
	T 1389/18	3.4.03	17.12.18	T 1389/18	3.4.03	17.12.18	T 1389/18	3.4.03	17.12.18	53
E.	Wiedereinsetzung in den vorigen Stand				Re-establishment of rights				Restitutio in integrum	
1.	Datum, an dem der Irrtum hätte bemerkt werden müssen, ist entscheidend				Date the error ought to have been noticed is decisive				La date à laquelle l'erreur aurait dû être remarquée est décisive	
	T 198/16	3.5.04	20.03.18	T 198/16	3.5.04	20.03.18	T 198/16	3.5.04	20.03.18	54
F.	Sprachen				Languages				Langues	
1.	Abweichungen von der Verfahrenssprache im mündlichen Verfahren				Derogations from the language of the proceedings in oral proceedings				Dérogations à la langue de la procédure dans les procédures orales	
	T 1895/13	3.5.01	17.01.19	T 1895/13	3.5.01	17.01.19	T 1895/13	3.5.01	17.01.19	55
G.	Formale Aspekte der Entscheidungen der Organe des EPA				Formal aspects of decisions of EPO departments				Aspects formels des décisions des instances de l'OEB	
1.	Form der Entscheidung				Form of decisions				Forme des décisions	
1.1	Unterzeichnung der Entscheidung nach Regel 113 EPÜ				Signatures on a decision under Rule 113 EPC				Signatures apposées à une décision selon la règle 113 CBE	
	J 16/17	3.1.01	12.07.18	J 16/17	3.1.01	12.07.18	J 16/17	3.1.01	12.07.18	56
1.2	Defizitäre Begründungen nicht ausreichend im Sinne der Regel 111 (2) EPÜ				Deficient reasoning insufficient for the purposes of Rule 111(2) EPC				Motifs incomplets et insuffisants au sens de la règle 111(2) CBE	
	T 655/13	3.5.04	18.06.18	T 655/13	3.5.04	18.06.18	T 655/13	3.5.04	18.06.18	56
H.	Akteneinsicht, Europäisches Patentregister und Aussetzung des Verfahrens				Inspection of files, European Patent Register and stay of proceedings				Inspection publique, Registre européen des brevets et suspension de la procédure	
1.	Aussetzung des Verfahrens nach Regel 14 (1) EPÜ				Stay of proceedings under Rule 14(1) EPC				Suspension de la procédure au titre de la règle 14(1) CBE	
	T 1473/13	3.5.04	24.01.19	T 1473/13	3.5.04	24.01.19	T 1473/13	3.5.04	24.01.19	57
2.	Regel 14 (3) EPÜ				Rule 14(3) EPC				Règle 14(3) CBE	
	J 4/17	3.1.01	16.05.18	J 4/17	3.1.01	16.05.18	J 4/17	3.1.01	16.05.18	58

I.	Beitritt	Intervention	Intervention	
1.	Zulässigkeit	Admissibility	Admissibilité	
1.1	Nationales Verletzungsverfahren	National infringement proceedings	Action nationale en contrefaçon	
	T 1746/15 3.2.07 13.11.17	T 1746/15 3.2.07 13.11.17	T 1746/15 3.2.07 13.11.17	58
	T 439/17 3.4.03 07.05.19	T 439/17 3.4.03 07.05.19	T 439/17 3.4.03 07.05.19	59
J.	Kostenverteilung	Apportionment of costs	Répartition des frais	
	T 280/15 3.2.04 07.03.19	T 280/15 3.2.04 07.03.19	T 280/15 3.2.04 07.03.19	59
	T 2313/15 3.2.04 13.05.19	T 2313/15 3.2.04 13.05.19	T 2313/15 3.2.04 13.05.19	60
K.	Zustellung	Notifications	Significations	
1.	Zustellung durch Postdienste	Notification by postal services	Signification par un service postal	
	T 1596/14 3.2.05 19.11.18	T 1596/14 3.2.05 19.11.18	T 1596/14 3.2.05 19.11.18	61
IV.	VERFAHREN VOR DER ERSTEN INSTANZ	PROCEEDINGS BEFORE THE DEPARTMENTS OF FIRST INSTANCE	PROCÉDURES DEVANT LES INSTANCES DU PREMIER DEGRÉ	
A.	Prüfungsverfahren	Examination procedure	Procédure d'examen	
1.	Entscheidungen mangels einer vom Anmelder vorgelegten oder gebilligten Fassung (Artikel 113 (2) EPÜ)	Decisions with no text submitted or agreed by the applicant (Article 113(2) EPC)	Décisions rendues en l'absence d'un texte soumis ou accepté par le demandeur (article 113(2) CBE)	
	T 2081/16 3.5.03 15.11.18	T 2081/16 3.5.03 15.11.18	T 2081/16 3.5.03 15.11.18	62
	T 1003/19 3.3.05 30.08.19	T 1003/19 3.3.05 30.08.19	T 1003/19 3.3.05 30.08.19	63
2.	Nach Regel 71 (6) EPÜ beantragte Änderungen und Berichtigungen	Amendments and corrections requested according to Rule 71(6) EPC	Modifications et corrections requises en vertu de la règle 71(6) CBE	
	T 1567/17 3.5.04 13.02.18	T 1567/17 3.5.04 13.02.18	T 1567/17 3.5.04 13.02.18	64
3.	Erforderliche zusätzliche Recherche: beschränktes Ermessen der Prüfungsabteilung	Additional search necessary: limited discretion of the examining division	Nécessité d'une recherche additionnelle : le pouvoir d'appréciation limité de la division d'examen	
	T 1895/13 3.5.01 17.01.19	T 1895/13 3.5.01 17.01.19	T 1895/13 3.5.01 17.01.19	64
B.	Einspruchsverfahren	Opposition procedure	Procédure d'opposition	
1.	Einspruchseinlegung und Zulässigkeitsvoraussetzungen – Ausreichende Substantiierung der Einspruchsgründe	Filing and admissibility requirements – sufficient substantiation of grounds for opposition	Formation de l'opposition et conditions à remplir pour qu'elle soit recevable – fondement suffisant des motifs d'opposition	
	T 623/18 3.5.06 07.01.19	T 623/18 3.5.06 07.01.19	T 623/18 3.5.06 07.01.19	65
	T 2037/18 3.2.01 16.10.19	T 2037/18 3.2.01 16.10.19	T 2037/18 3.2.01 16.10.19	65
	T 16/14 3.5.02 25.01.19	T 16/14 3.5.02 25.01.19	T 16/14 3.5.02 25.01.19	67
2.	Verspätetes Vorbringen	Late submission	Moyens invoqués tardivement	
2.1	Begriff der "Verspätung"	Concept of "in due time"	Notion de production "en temps utile"	

	T 1551/14	3.2.05	27.11.18	T 1551/14	3.2.05	27.11.18	T 1551/14	3.2.05	27.11.18	68
2.2	Kriterien für die Ermessensausübung – prima-facie-Relevanz			Exercise of discretion - prima facie relevance			Critères d'exercice du pouvoir d'appréciation – pertinence de prime abord			
	T 1525/17	3.2.01	23.05.19	T 1525/17	3.2.01	23.05.19	T 1525/17	3.2.01	23.05.19	69
2.3	Neues Argument versus neue Argumentation			New argument versus new chain of reasoning			Nouvel argument ou nouveau raisonnement			
	T 2053/13	3.3.01	05.04.18	T 2053/13	3.3.01	05.04.18	T 2053/13	3.3.01	05.04.18	69
3.	Änderungen im Einspruchsverfahren			Amendments in opposition proceedings			Modifications au cours de la procédure d'opposition			
3.1	Zeiträumen für die Einreichung von Änderungen – Ermessen der Einspruchsabteilung			Time frame for filing amendments – discretion of the opposition division			Moments où des modifications peuvent être déposées – pouvoir d'appréciation de la division d'opposition			
	T 802/17	3.2.06	05.10.18	T 802/17	3.2.06	05.10.18	T 802/17	3.2.06	05.10.18	70
	T 368/16	3.3.06	06.05.19	T 368/16	3.3.06	06.05.19	T 368/16	3.3.06	06.05.19	71
	T 688/16	3.2.04	22.07.19	T 688/16	3.2.04	22.07.19	T 688/16	3.2.04	22.07.19	71
3.2	Prüfungsumfang bei Änderungen			Scope of examination of amendment			Portée de l'examen en cas de modifications			
	T 1437/15	3.2.04	04.03.19	T 1437/15	3.2.04	04.03.19	T 1437/15	3.2.04	04.03.19	72
V.	VERFAHREN VOR DEN BESCHWERDEKAMMERN			PROCEEDINGS BEFORE THE BOARDS OF APPEAL			PROCÉDURES DEVANT LES CHAMBRES DE RECOURS			
A.	Beschwerdeverfahren			Appeal procedure			Procédure de recours			
1.	Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde			Filing and admissibility of the appeal			Formation et recevabilité du recours			
1.1	Materielle Beschwerdeberechtigung (Artikel 107 EPÜ)			Party adversely affected (Article 107 EPC)			Partie déboutée (article 107 CBE)			
	T 611/15	3.5.02	10.10.17	T 611/15	3.5.02	10.10.17	T 611/15	3.5.02	10.10.17	73
1.2	Fristgerechte Einlegung der Beschwerde – Berichtigung von Mängeln			Appeal filed within the time limit – correction of error			Introduction du recours dans les délais – correction d'une erreur			
	T 317/19	3.5.04	22.10.19	T 317/19	3.5.04	22.10.19	T 317/19	3.5.04	22.10.19	73
1.3	Beschwerdebegründung			Statement of grounds of appeal			Mémoire exposant les motifs du recours			
1.3.1	Inhalt der Beschwerdebegründung			Content of the statement of grounds of appeal			Contenu du mémoire exposant les motifs du recours			
	T 1904/14	3.5.02	04.07.19	T 1904/14	3.5.02	04.07.19	T 1904/14	3.5.02	04.07.19	74
1.3.2	Verweis auf erstinstanzliches Vorbringen			References to submissions made at first instance			Renvoi aux moyens invoqués en première instance			
	T 16/14	3.5.02	25.01.19	T 16/14	3.5.02	25.01.19	T 16/14	3.5.02	25.01.19	75

2.	Sachverhaltsprüfung – Anwendungsrahmen von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren	Facts under examination – applying Article 114 EPC in appeal proceedings	Examen des faits – cadre d'application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours	
2.1	Neuer Einspruchsgrund im Beschwerdeverfahren T 184/17 3.2.04 23.10.19	Fresh ground for opposition on appeal T 184/17 3.2.04 23.10.19	Nouveau motif d'opposition au stade de la procédure de recours T 184/17 3.2.04 23.10.19	76
2.2	Kammer ermittelt den Sachverhalt nicht von Amts wegen T 2501/11 3.5.01 10.10.17	The board need not examine facts of its own motion T 2501/11 3.5.01 10.10.17	La chambre n'est pas tenue de procéder à un examen d'office des faits T 2501/11 3.5.01 10.10.17	77
3.	Überprüfung erstinstanzlicher Ermessensentscheidungen	Review of first-instance discretionary decisions	Réexamen de décisions rendues par une instance du premier degré exerçant son pouvoir d'appréciation	
3.1	In der ersten Instanz zugelassenes Vorbringen – Teil des Beschwerdeverfahrens T 1227/14 3.2.05 12.07.17 T 1525/17 3.2.01 23.05.19	Submissions admitted at first instance – part of the appeal proceedings T 1227/14 3.2.05 12.07.17 T 1525/17 3.2.01 23.05.19	Moyen admis en première instance – élément de la procédure de recours T 1227/14 3.2.05 12.07.17 T 1525/17 3.2.01 23.05.19	78 78
4.	Neues Vorbringen im Beschwerdeverfahren	New submissions on appeal	Nouveaux moyens invoqués dans la procédure de recours	
4.1	Änderungen nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung T 156/15 3.3.07 27.02.18 T 656/16 3.2.04 06.12.18	Amendments after arrangement of the oral proceedings T 156/15 3.3.07 27.02.18 T 656/16 3.2.04 06.12.18	Modifications après fixation de la date de la procédure orale T 156/15 3.3.07 27.02.18 T 656/16 3.2.04 06.12.18	78 79
4.2	Mitteilungen der Beschwerdekammern T 2072/16 3.5.05 03.07.19	Communication of a board of appeal T 2072/16 3.5.05 03.07.19	Notification des chambres de recours T 2072/16 3.5.05 03.07.19	79
4.3	Spätes Vorbringen von neuen Argumenten, Einwänden und Angriffslinien im Beschwerdeverfahren T 1914/12 3.2.05 13.06.18 T 47/18 3.3.05 06.02.19 T 603/14 3.5.02 04.09.19	Late submission of new arguments, objections and lines of attack in appeal proceedings T 1914/12 3.2.05 13.06.18 T 47/18 3.3.05 06.02.19 T 603/14 3.5.02 04.09.19	Présentation de nouveaux arguments, objections et nouvelles lignes d'attaque dans la procédure de recours T 1914/12 3.2.05 13.06.18 T 47/18 3.3.05 06.02.19 T 603/14 3.5.02 04.09.19	80 81 82
4.4	Artikel 12 (4) VOBK 2007	Article 12(4) RPBA 2007	Article 12(4) RPCR 2007	
4.4.1	Erweiterung von Ansprüchen, die bereits von der Einspruchsabteilung geprüft wurden T 1719/13 3.3.05 14.11.17 T 1467/13 3.2.04 06.06.18	Broadening of claims considered by the opposition division T 1719/13 3.3.05 14.11.17 T 1467/13 3.2.04 06.06.18	Extension de revendications examinées par la division d'opposition T 1719/13 3.3.05 14.11.17 T 1467/13 3.2.04 06.06.18	83 83
4.4.2	Erneute Stellung von im Einspruchsverfahren zurückgenommenen Anträgen T 52/15 3.3.09 04.04.19 T 1695/14 3.5.02 17.07.19	Resubmission of requests withdrawn at opposition stage T 52/15 3.3.09 04.04.19 T 1695/14 3.5.02 17.07.19	Nouveau dépôt de requêtes retirées au cours de la procédure d'opposition T 52/15 3.3.09 04.04.19 T 1695/14 3.5.02 17.07.19	84 85
4.5	Konvergierende oder divergierende Anspruchsfassungen T 1280/14 3.2.05 23.03.18	Converging or diverging versions of claims T 1280/14 3.2.05 23.03.18	Textes des revendications convergents ou divergents T 1280/14 3.2.05 23.03.18	86
5.	Rückzahlung der Beschwerdegebühr	Reimbursement of appeal fees	Remboursement de la taxe de recours	

5.1	Beschwerde, die als nicht eingelegt gilt, oder unzulässige Beschwerde	Appeal deemed not to have been filed or inadmissible appeal	Recours réputé ne pas avoir été formé ou recours irrecevable	
	G 1/18 18.07.19	G 1/18 18.07.19	G 1/18 18.07.19	87
5.2	Mangel muss verfahrensrechtlicher Natur sein	Violation must be of a procedural nature	L'irrégularité doit être de nature procédurale	
	T 683/14 3.5.04 04.12.18	T 683/14 3.5.04 04.12.18	T 683/14 3.5.04 04.12.18	89
5.3	Fehlbeurteilung durch die erste Instanz	Error of judgement by a department of first instance	Erreur d'appréciation commise en première instance	
	T 658/12 3.5.01 18.10.18	T 658/12 3.5.01 18.10.18	T 658/12 3.5.01 18.10.18	90
5.4	Übermäßig lange Verfahrensdauer	Excessive length of proceedings	Durée excessive de la procédure	
	T 2340/13 3.5.03 29.05.18	T 2340/13 3.5.03 29.05.18	T 2340/13 3.5.03 29.05.18	90
	T 2707/16 3.5.07 11.12.18	T 2707/16 3.5.07 11.12.18	T 2707/16 3.5.07 11.12.18	90
	T 2377/17 3.5.07 03.12.18	T 2377/17 3.5.07 03.12.18	T 2377/17 3.5.07 03.12.18	91
	T 2699/17 3.2.08 22.01.19	T 2699/17 3.2.08 22.01.19	T 2699/17 3.2.08 22.01.19	91
5.5	Verletzung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes	Violation of the principle of the protection of legitimate expectations	Non-respect du principe de la protection de la confiance légitime	
	T 613/14 3.3.02 11.01.19	T 613/14 3.3.02 11.01.19	T 613/14 3.3.02 11.01.19	92
5.6	Rücknahme einer Beschwerde nach Regel 103 (2) EPÜ	Withdrawal of appeal under Rule 103(2) EPC	Retrait du recours au titre de la règle 103(2) CBE	
	T 265/14 3.3.05 03.07.18	T 265/14 3.3.05 03.07.18	T 265/14 3.3.05 03.07.18	93
B.	Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer	Proceedings before the Enlarged Board of Appeal	Procédures devant la Grande Chambre de recours	
1.	Artikel 112a (1) EPÜ – beschwerter Beteiligter kann einen Antrag auf Überprüfung stellen	Article 112a(1) EPC – adversely affected party entitled to file a petition for review	Article 112bis(1) CBE – partie aux prétentions de laquelle il n'a pas été fait droit habilitée à présenter une requête en révision	
	R 4/18 10.10.18	R 4/18 10.10.18	R 4/18 10.10.18	93
2.	Frist für die Einreichung eines Antrags auf Überprüfung	Time limit for filing a petition for review	Délai pour présenter une requête en révision	
	R 1/18 30.09.19	R 1/18 30.09.19	R 1/18 30.09.19	94
3.	Keine Gelegenheit zur Stellungnahme, überraschende Begründung	No opportunity to comment, surprising reasons	Aucune possibilité de prendre position, motifs surprenants	
	R 6/18 20.02.19	R 6/18 20.02.19	R 6/18 20.02.19	95
4.	Artikel 112a (2) a) EPÜ – angeblicher Verstoß gegen Artikel 24 EPÜ	Article 112a(2)(a) EPC – alleged breach of Article 24 EPC	Article 112bis(2)a) CBE – violation alléguée de l'article 24 CBE	
	R 3/16 06.10.17	R 3/16 06.10.17	R 3/16 06.10.17	95
5.	Artikel 112a (2) c) EPÜ – angeblicher schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ	Article 112a(2)(c) EPC – alleged fundamental violation of Article 113 EPC	Article 112bis(2)c) CBE – violation fondamentale alléguée de l'article 113 CBE	
	R 8/16 10.07.17	R 8/16 10.07.17	R 8/16 10.07.17	96
6.	Kein Recht auf eine weitere erstinstanzliche Anhörung	No right to a further hearing at first instance	Absence de droit d'être entendu à nouveau en première instance	
	R 7/16 10.07.17	R 7/16 10.07.17	R 7/16 10.07.17	97

7.	Erfolgreiche Anträge nach Artikel 112a (2) c) EPÜ	Successful petitions under Article 112a(2)(c) EPC	Requêtes en révision accueillies au titre de l'article 112bis(2)c) CBE
	R 4/17	R 4/17	R 4/17
	29.01.18	29.01.18	29.01.18
			98

ANLAGE 2
Zitierte Entscheidungen
Entscheidungen und
Stellungnahmen der Großen
Beschwerdekammer über
Vorlagefragen
ANNEX 2
Cited decisions
Decisions and opinions of the
Enlarged Board of Appeal on
referrals
ANNEXE 2
Décisions citées
Décisions et avis de la Grande
Chambre de recours concernant des
saisines

G	1/88	27.01.89	OJ 1989, 189	ECLI:EP:BA:1989:G000188.19890127	64
G	2/88	11.12.89	OJ 1990, 093	ECLI:EP:BA:1989:G000288.19891211	14, 39, 40
G	9/91	31.03.93	OJ 1993, 408	ECLI:EP:BA:1993:G000991.19930331	65
G	10/91	31.03.93	OJ 1993, 420	ECLI:EP:BA:1993:G001091.19930331	65, 76, 77
G	1/92	18.12.92	OJ 1993, 277	ECLI:EP:BA:1992:G000192.19921218	9, 10
G	4/92	29.10.93	OJ 1994, 149	ECLI:EP:BA:1993:G000492.19931029	69, 81
G	2/97	12.11.98	OJ 1999, 123	ECLI:EP:BA:1998:G000297.19981112	46
G	2/98	31.05.01	OJ 2001, 413	ECLI:EP:BA:2001:G000298.20010531	24, 36
G	4/98	27.11.00	OJ 2001, 131	ECLI:EP:BA:2000:G000498.20001127	42
G	1/03	08.04.04	OJ 2004, 413	ECLI:EP:BA:2004:G000103.20040408	24, 35, 37, 38
G	1/07	15.02.10	OJ 2011, 134	ECLI:EP:BA:2010:G000107.20100215	6, 7, 8, 91
G	2/07	09.12.10	OJ 2012, 130	ECLI:EP:BA:2010:G000207.20101209	2, 4
G	3/08	12.05.10	OJ 2011, 10	ECLI:EP:BA:2010:G000308.20100512	20
G	1/10	23.07.12	OJ 2013, 194	ECLI:EP:BA:2012:G000110.20120723	62, 63
G	2/10	30.08.11	OJ 2012, 376	ECLI:EP:BA:2011:G000210.20110830	14, 36, 38
G	1/12	30.04.14	OJ 2014, A114	ECLI:EP:BA:2014:G000112.20140430	73, 74
G	2/12	25.03.15	OJ 2016, A27	ECLI:EP:BA:2015:G000212.20150325	3, 4
G	2/13	25.03.15	OJ 2016, A28	ECLI:EP:BA:2015:G000213.20150325	3, 4
G	1/15	29.11.16	OJ 2017, A82	ECLI:EP:BA:2016:G000115.20161129	34, 35
G	1/16	18.12.17	OJ 2018, A70	ECLI:EP:BA:2017:G000116.20171218	34, 37, 38
G	1/18	18.07.19	OJ 2020, A26	ECLI:EP:BA:2019:G000118.20190718	73, 87, 94
G	1/19	pending			22
G	2/19	16.07.19	OJ 2020, ***	ECLI:EP:BA:2019:G000219.20190716	48
G	3/19	14.05.20	OJ 2020, ***	ECLI:EP:BA:2020:G000319.20200514	2, 4

Entscheidungen der Großen
Beschwerdekammer über Anträge
auf Überprüfung
Decisions of the Enlarged Board of
Appeal on petitions for review
Décisions de la Grande Chambre de
recours concernant des requêtes en
révision

R	2/10	03.11.10	ECLI:EP:BA:2010:R000210.20101103	88
R	14/10	26.01.11	ECLI:EP:BA:2011:R001410.20110126	84
R	15/11	13.05.13	ECLI:EP:BA:2013:R001511.20130513	66
R	3/16	06.10.17	ECLI:EP:BA:2017:R000316.20171006	95
R	7/16	04.04.18	ECLI:EP:BA:2018:R000716.20180404	97
R	8/16	10.07.17	ECLI:EP:BA:2017:R000816.20170710	96
R	4/17	29.01.18	ECLI:EP:BA:2018:R000417.20180129	66, 98
R	1/18	30.09.19	ECLI:EP:BA:2019:R000118.20190930	94
R	4/18	10.10.18	ECLI:EP:BA:2018:R000418.20181010	93
R	6/18	20.02.19	ECLI:EP:BA:2019:R000618.20190220	95

Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer				Decisions of the Legal Board of Appeal		Décisions de la chambre de recours juridique
J	14/87	3.1.01	20.05.87	OJ 1988, 295	ECLI:EP:BA:1987:J001487.19870520	64
J	19/87	3.1.01	21.03.88		ECLI:EP:BA:1988:J001987.19880321	32
J	2/14	3.1.01	15.06.15		ECLI:EP:BA:2015:J000214.20150615	57
J	4/17	3.1.01	16.05.18		ECLI:EP:BA:2018:J000417.20180516	58
J	16/17	3.1.01	12.07.18		ECLI:EP:BA:2018:J001617.20180712	56

Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern				Decisions of the technical boards of appeal		Décisions des chambres de recours techniques
T	219/83	3.3.01	26.11.85	OJ 1986, 211	ECLI:EP:BA:1985:T021983.19851126	66
T	287/86	3.4.01	28.03.88		ECLI:EP:BA:1988:T028786.19880328	16
T	482/89	3.5.02	11.12.90	OJ 1992, 646	ECLI:EP:BA:1990:T048289.19901211	66
T	270/90	3.3.03	21.03.91	OJ 1993, 725	ECLI:EP:BA:1991:T027090.19910321	66
T	595/90	3.2.02	24.05.93	OJ 1994, 695	ECLI:EP:BA:1993:T059590.19930524	89
T	969/90	3.4.01	12.05.92		ECLI:EP:BA:1992:T096990.19920512	66
T	221/91	3.2.01	08.12.92		ECLI:EP:BA:1992:T022191.19921208	66
T	92/92	3.2.01	21.09.93		ECLI:EP:BA:1993:T009292.19930921	80
T	39/93	3.3.03	14.02.96	OJ 1997, 134	ECLI:EP:BA:1996:T003993.19960214	4
T	82/93	3.4.01	15.05.95	OJ 1996, 274	ECLI:EP:BA:1995:T008293.19950515	41
T	225/93	3.3.03	13.05.97		ECLI:EP:BA:1997:T022593.19970513	29
T	326/93	3.5.01	29.11.94		ECLI:EP:BA:1994:T032693.19941129	66
T	861/93	3.3.03	29.04.94		ECLI:EP:BA:1994:T086193.19940429	80
T	977/93	3.3.04	30.03.99	OJ 2001, 084	ECLI:EP:BA:1999:T097793.19990330	9
T	301/94	3.3.02	28.11.96		ECLI:EP:BA:1996:T030194.19961128	9
T	272/95	3.3.04	15.04.99	OJ 1999, 590	ECLI:EP:BA:1999:T027295.19990415	2, 3
T	541/96	3.4.01	07.03.01		ECLI:EP:BA:2001:T054196.20010307	30
T	990/96	3.3.01	12.02.98	OJ 1998, 489	ECLI:EP:BA:1998:T099096.19980212	14
T	775/97	3.2.02	03.04.01		ECLI:EP:BA:2001:T077597.20010403	7, 8
T	685/98	3.5.02	21.09.98	OJ 1999, 346	ECLI:EP:BA:1998:T068598.19980921	64
T	728/98	3.3.01	12.05.00	OJ 2001, 319	ECLI:EP:BA:2000:T072898.20000512	14
T	172/99	3.3.03	07.03.02		ECLI:EP:BA:2002:T017299.20020307	24, 26
T	641/00	3.5.01	26.09.02	OJ 2003, 352	ECLI:EP:BA:2002:T064100.20020926	18
T	131/01	3.2.01	18.07.02	OJ 2003, 115	ECLI:EP:BA:2002:T013101.20020718	80
T	370/02	3.3.07	14.12.06		ECLI:EP:BA:2006:T037002.20061214	9
T	502/02	3.5.01	17.01.03		ECLI:EP:BA:2003:T050202.20030117	42
T	663/02	3.4.01	17.03.11		ECLI:EP:BA:2011:T066302.20110317	6
T	172/03	3.5.01	27.11.03		ECLI:EP:BA:2003:T017203.20031127	17
T	258/03	3.5.01	21.04.04		ECLI:EP:BA:2004:T025803.20040421	20
T	315/03	3.3.08	06.07.04	OJ 2005, 246	ECLI:EP:BA:2004:T031503.20040706	2, 3
T	464/05	3.2.06	14.05.07		ECLI:EP:BA:2007:T046405.20070514	29
T	466/05	3.3.03	19.12.06		ECLI:EP:BA:2006:T046605.20061219	29
T	666/05	3.3.04	13.11.08		ECLI:EP:BA:2008:T066605.20081113	3
T	1213/05	3.3.04	27.09.07		ECLI:EP:BA:2007:T121305.20070927	3
T	1227/05	3.5.01	13.12.06	OJ 2007, 574	ECLI:EP:BA:2006:T122705.20061213	21
T	690/06	3.5.01	24.04.07		ECLI:EP:BA:2007:T069006.20070424	90
T	704/06	3.3.08	15.03.07		ECLI:EP:BA:2007:T070406.20070315	80
T	784/06	3.3.08	23.06.10		ECLI:EP:BA:2010:T078406.20100623	20
T	46/07	3.2.04	26.06.07		ECLI:EP:BA:2007:T004607.20070626	94

T	390/07	3.3.08	20.11.08	ECLI:EP:BA:2008:T039007.20081120	85
T	608/07	3.3.03	27.04.09	ECLI:EP:BA:2009:T060807.20090427	24, 30
T	815/07	3.2.06	15.07.08	ECLI:EP:BA:2008:T081507.20080715	24, 30
T	926/07	3.2.04	14.05.08	ECLI:EP:BA:2008:T092607.20080514	80
T	993/07	3.5.03	20.05.10	ECLI:EP:BA:2010:T099307.20100520	83
T	1553/07	3.2.01	08.06.10	ECLI:EP:BA:2010:T155307.20100608	80
T	1695/07	3.3.07	28.09.11	ECLI:EP:BA:2011:T169507.20110928	6, 8
T	1990/07	3.5.01	13.06.12	ECLI:EP:BA:2012:T199007.20120613	79
T	305/08	3.2.06	18.02.10	ECLI:EP:BA:2010:T030508.20100218	58
T	361/08	3.3.08	03.12.09	ECLI:EP:BA:2009:T036108.20091203	84, 85
T	570/08	3.3.06	17.02.12	ECLI:EP:BA:2012:T057008.20120217	66
T	671/08	3.4.03	18.09.12	ECLI:EP:BA:2012:T067108.20120918	85
T	922/08	3.2.02	13.10.11	ECLI:EP:BA:2011:T092208.20111013	85
T	1069/08	3.3.08	08.09.11	ECLI:EP:BA:2011:T106908.20110908	80
T	1741/08	3.5.06	02.08.12	ECLI:EP:BA:2012:T174108.20120802	19
T	1798/08	3.2.02	21.08.12	ECLI:EP:BA:2012:T179808.20120821	8
T	593/09	3.3.09	20.12.11	ECLI:EP:BA:2011:T059309.20111220	24, 29, 30
T	834/09	3.3.05	02.02.12	ECLI:EP:BA:2012:T083409.20120202	11
T	1358/09	3.5.07	21.11.14	ECLI:EP:BA:2014:T135809.20141121	20
T	1621/09	3.2.03	22.09.11	ECLI:EP:BA:2011:T162109.20110922	80
T	2045/09	3.3.04	14.05.14	ECLI:EP:BA:2014:T204509.20140514	9
T	2259/09	3.2.02	07.06.13	ECLI:EP:BA:2013:T225909.20130607	40
T	42/10	3.5.01	28.02.13	ECLI:EP:BA:2013:T004210.20130228	20
T	122/10	3.2.06	09.12.11	ECLI:EP:BA:2011:T012210.20111209	86
T	197/10	3.3.06	28.10.11	ECLI:EP:BA:2011:T019710.20111028	43
T	306/10	3.5.07	04.02.15	ECLI:EP:BA:2015:T030610.20150204	19
T	358/10	3.2.03	12.07.12	ECLI:EP:BA:2012:T035810.20120712	90
T	1525/10	3.3.02	20.09.11	ECLI:EP:BA:2011:T152510.20110920	85
T	1732/10	3.2.07	19.12.13	ECLI:EP:BA:2013:T173210.20131219	86
T	2079/10	3.5.01	19.04.18	ECLI:EP:BA:2018:T207910.20180419	17
T	23/11	3.3.05	13.02.14	ECLI:EP:BA:2014:T002311.20140213	9
T	144/11	3.5.01	14.08.18	ECLI:EP:BA:2018:T014411.20180814	20
T	682/11	3.2.02	03.12.14	ECLI:EP:BA:2014:T068211.20141203	81
T	1354/11	3.3.02	25.06.15	ECLI:EP:BA:2015:T135411.20150625	79
T	1370/11	3.5.06	11.03.16	ECLI:EP:BA:2016:T137011.20160311	20
T	1414/11	3.3.09	23.07.13	ECLI:EP:BA:2013:T141411.20130723	36
T	1463/11	3.5.01	29.11.16	ECLI:EP:BA:2016:T146311.20161129	18, 20
T	1713/11	3.2.04	12.12.12	ECLI:EP:BA:2012:T171311.20121212	58
T	1852/11	3.2.05	10.10.16	ECLI:EP:BA:2016:T185211.20161010	78
T	2068/11	3.3.08	17.03.15	ECLI:EP:BA:2015:T206811.20150317	28
T	2501/11	3.5.01	10.10.17	ECLI:EP:BA:2017:T250111.20171010	77
T	2563/11	3.3.01	05.09.17	ECLI:EP:BA:2017:T256311.20170905	43
T	2619/11	3.4.02	25.02.13	ECLI:EP:BA:2013:T261911.20130225	36
T	140/12	3.3.10	10.03.15	ECLI:EP:BA:2015:T014012.20150310	85
T	236/12	3.2.01	14.11.14	ECLI:EP:BA:2014:T023612.20141114	40
T	388/12	3.4.01	07.03.17	ECLI:EP:BA:2017:T038812.20170307	84, 85
T	658/12	3.5.01	18.10.18	ECLI:EP:BA:2018:T065812.20181018	90
T	854/12	3.2.01	08.08.16	ECLI:EP:BA:2016:T085412.20160808	53, 54
T	1045/12	3.5.06	23.10.18	ECLI:EP:BA:2018:T104512.20181023	22
T	1050/12	3.3.01	22.01.18	ECLI:EP:BA:2018:T105012.20180122	11
T	1338/12	3.3.08	14.12.18	ECLI:EP:BA:2018:T133812.20181214	28
T	1697/12	3.3.09	18.09.14	ECLI:EP:BA:2014:T169712.20140918	85

T	1727/12	3.2.05	01.02.16		ECLI:EP:BA:2016:T172712.20160201	24
T	1731/12	3.4.01	15.02.19		ECLI:EP:BA:2019:T173112.20190215	7
T	1761/12	3.4.01	19.12.17		ECLI:EP:BA:2017:T176112.20171219	16
T	1914/12	3.2.05	13.06.18		ECLI:EP:BA:2018:T191412.20180613	80, 81
T	2061/12	3.2.07	19.10.16		ECLI:EP:BA:2016:T206112.20161019	51
T	2101/12	3.5.06	24.01.18		ECLI:EP:BA:2018:T210112.20180124	17
T	2340/12	3.4.01	15.03.18		ECLI:EP:BA:2018:T234012.20180315	30
T	2418/12	3.5.07	14.07.17		ECLI:EP:BA:2017:T241812.20170714	20
T	447/13	3.4.03	05.02.18		ECLI:EP:BA:2018:T044713.20180205	50
T	655/13	3.5.04	18.06.18		ECLI:EP:BA:2018:T065513.20180618	46, 56
T	1082/13	3.5.01	31.01.19		ECLI:EP:BA:2019:T108213.20190131	18
T	1085/13	3.3.02	09.11.18		ECLI:EP:BA:2018:T108513.20181109	14
T	1307/13	3.2.01	13.06.16		ECLI:EP:BA:2016:T130713.20160613	81
T	1360/13	3.2.02	21.09.18		ECLI:EP:BA:2018:T136013.20180921	40
T	1467/13	3.2.04	06.06.18		ECLI:EP:BA:2018:T146713.20180606	83
T	1473/13	3.5.04	24.01.19		ECLI:EP:BA:2019:T147313.20190124	57
T	1719/13	3.3.05	14.11.17		ECLI:EP:BA:2017:T171913.20171114	83
T	1811/13	3.2.05	08.11.16		ECLI:EP:BA:2016:T181113.20161108	29
T	1895/13	3.5.01	17.01.19		ECLI:EP:BA:2019:T189513.20190117	55, 64
T	2053/13	3.3.01	05.04.18		ECLI:EP:BA:2018:T205313.20180405	69
T	2249/13	3.5.01	17.10.14		ECLI:EP:BA:2014:T224913.20141017	55, 64
T	2317/13	3.3.04	14.04.14		ECLI:EP:BA:2014:T231713.20140414	51
T	2330/13	3.5.07	09.05.18		ECLI:EP:BA:2018:T233013.20180509	20
T	2340/13	3.5.03	29.05.18		ECLI:EP:BA:2018:T234013.20180529	90
T	16/14	3.5.02	25.01.19		ECLI:EP:BA:2019:T001614.20190125	67, 75
T	116/14	3.4.03	26.03.19		ECLI:EP:BA:2019:T011614.20190326	16
T	143/14	3.4.02	16.12.16		ECLI:EP:BA:2016:T014314.20161216	85, 86
T	205/14	3.3.01	18.06.15		ECLI:EP:BA:2015:T020514.20150618	32
T	265/14	3.3.05	03.07.18		ECLI:EP:BA:2018:T026514.20180703	93
T	318/14	3.3.01	07.02.19	OJ 2020, ***	ECLI:EP:BA:2019:T031814.20190207	43
T	383/14	3.2.04	13.06.18		ECLI:EP:BA:2018:T038314.20180613	27
T	437/14	3.3.09	12.03.19		ECLI:EP:BA:2019:T043714.20190312	34, 38
T	489/14	3.5.07	22.02.19	OJ 2019, A86	ECLI:EP:BA:2019:T048914.20190222	21
T	603/14	3.5.02	04.09.19		ECLI:EP:BA:2019:T060314.20190904	82
T	613/14	3.3.02	11.01.19		ECLI:EP:BA:2019:T061314.20190111	92
T	626/14	3.2.07	05.03.19		ECLI:EP:BA:2019:T162614.20190305	29
T	660/14	3.2.06	09.01.18		ECLI:EP:BA:2018:T066014.20180109	37
T	683/14	3.5.04	04.12.18		ECLI:EP:BA:2018:T068314.20181204	89
T	725/14	3.3.02	21.01.19		ECLI:EP:BA:2019:T072514.20190121	31
T	756/14	3.4.01	21.09.18		ECLI:EP:BA:2018:T075614.20180921	23
T	1201/14	3.5.05	09.02.17		ECLI:EP:BA:2017:T120114.20170209	32, 78
T	1218/14	3.3.02	08.02.19		ECLI:EP:BA:2019:T121814.20190208	37
T	1227/14	3.2.05	12.07.17		ECLI:EP:BA:2017:T122714.20170712	47, 78
T	1280/14	3.2.05	23.03.18		ECLI:EP:BA:2018:T128014.20180323	86
T	1456/14	3.2.04	15.06.18		ECLI:EP:BA:2018:T145614.20180615	13
T	1551/14	3.2.05	27.11.18		ECLI:EP:BA:2018:T155114.20181127	68
T	1596/14	3.2.05	19.11.18		ECLI:EP:BA:2018:T159614.20181119	61
T	1662/14	3.2.02	21.02.19		ECLI:EP:BA:2019:T166214.20190221	33
T	1695/14	3.5.02	17.07.19		ECLI:EP:BA:2019:T169514.20190717	85
T	1727/14	3.2.05	13.12.18		ECLI:EP:BA:2018:T172714.20181213	9
T	1830/14	3.4.03	07.06.19		ECLI:EP:BA:2019:T183014.20190607	41
T	1833/14	3.3.03	07.12.17		ECLI:EP:BA:2017:T183314.20171207	9

T	1845/14	3.3.03	08.11.18	ECLI:EP:BA:2018:T184514.20181108	24
T	1904/14	3.5.02	04.07.19	ECLI:EP:BA:2019:T190414.20190704	74
T	1931/14	3.2.04	21.02.18	ECLI:EP:BA:2018:T193114.20180221	13
T	2324/14	3.5.06	04.10.17	ECLI:EP:BA:2017:T232414.20171004	69
T	52/15	3.3.09	04.04.19	ECLI:EP:BA:2019:T005215.20190404	84, 85
T	131/15	3.4.03	10.10.19	ECLI:EP:BA:2019:T013115.20191010	39
T	156/15	3.3.07	27.02.18	ECLI:EP:BA:2018:T015615.20180227	78
T	250/15	3.2.05	20.07.18	ECLI:EP:BA:2018:T025015.20180720	29
T	280/15	3.2.04	07.03.19	ECLI:EP:BA:2019:T028015.20190307	59
T	592/15	3.3.05	26.11.18	ECLI:EP:BA:2018:T059215.20181126	42
T	611/15	3.5.02	10.10.17	ECLI:EP:BA:2017:T061115.20171010	73
T	924/15	3.3.02	21.01.19	ECLI:EP:BA:2019:T092415.20190121	31
T	996/15	3.3.03	17.10.18	ECLI:EP:BA:2018:T099615.20181017	81
T	1305/15	3.3.02	09.07.18	ECLI:EP:BA:2018:T130515.20180709	30
T	1325/15	3.5.07	07.06.16	ECLI:EP:BA:2016:T132515.20160607	87
T	1362/15	3.2.06	08.10.19	ECLI:EP:BA:2019:T136215.20191008	35
T	1437/15	3.2.04	04.03.19	ECLI:EP:BA:2019:T143715.20190304	72
T	1746/15	3.2.07	13.11.17	ECLI:EP:BA:2017:T174615.20171113	58
T	1768/15	3.3.06	08.11.17	ECLI:EP:BA:2017:T176815.20171108	30
T	2026/15	3.5.06	17.04.18	ECLI:EP:BA:2018:T202615.20180417	69
T	2239/15	3.4.01	19.06.19	ECLI:EP:BA:2019:T223915.20190619	11
T	2307/15	3.2.07	11.09.19	ECLI:EP:BA:2019:T230715.20190911	51
T	2313/15	3.2.04	13.05.19	ECLI:EP:BA:2019:T231315.20190513	60
T	198/16	3.5.04	20.03.18	ECLI:EP:BA:2018:T019816.20180320	54
T	368/16	3.3.06	06.05.19	ECLI:EP:BA:2019:T036816.20190506	71
T	448/16	3.2.04	23.05.19	ECLI:EP:BA:2019:T044816.20190523	47
T	656/16	3.2.04	06.12.18	ECLI:EP:BA:2018:T065616.20181206	79
T	688/16	3.2.04	22.07.19	ECLI:EP:BA:2019:T068816.20190722	71
T	694/16	3.3.09	15.05.19	ECLI:EP:BA:2019:T069416.20190515	15
T	817/16	3.5.07	10.01.19	ECLI:EP:BA:2019:T081716.20190110	18
T	861/16	3.2.01	11.09.18	ECLI:EP:BA:2018:T086116.20180911	48
T	1409/16	3.3.06	19.04.18	ECLI:EP:BA:2018:T140916.20180419	10, 23
T	2072/16	3.5.05	03.07.19	ECLI:EP:BA:2019:T207216.20190703	79
T	2081/16	3.5.03	15.11.18	ECLI:EP:BA:2018:T208116.20181115	62
T	2406/16	3.3.05	21.09.17	ECLI:EP:BA:2017:T240616.20170921	87
T	2707/16	3.5.07	11.12.18	ECLI:EP:BA:2018:T270716.20181211	90, 91
T	54/17	3.5.01	16.08.18	ECLI:EP:BA:2018:T005417.20180816	26, 52
T	181/17	3.3.09	07.06.18	ECLI:EP:BA:2018:T018117.20180607	82
T	184/17	3.2.04	23.10.19	ECLI:EP:BA:2019:T018417.20191023	76
T	439/17	3.4.03	07.05.19	ECLI:EP:BA:2019:T043917.20190507	59
T	802/17	3.2.06	05.10.18	ECLI:EP:BA:2018:T080217.20181005	70
T	831/17	3.5.03	25.02.19	OJ 2019, A76 ECLI:EP:BA:2019:T083117.20190225	49
T	1525/17	3.2.01	23.05.19	ECLI:EP:BA:2019:T152517.20190523	69, 78
T	1567/17	3.5.04	13.02.18	ECLI:EP:BA:2018:T156717.20180213	64
T	1897/17	3.4.01	14.02.18	ECLI:EP:BA:2018:T189717.20180214	87
T	2377/17	3.5.07	03.12.18	ECLI:EP:BA:2018:T237717.20181203	91
T	2699/17	3.2.08	22.01.19	ECLI:EP:BA:2019:T269917.20190122	6, 91
T	47/18	3.3.05	06.02.19	ECLI:EP:BA:2019:T004718.20190206	81
T	590/18	3.2.08	04.07.18	ECLI:EP:BA:2018:T059018.20180704	45
T	623/18	3.5.06	07.01.19	ECLI:EP:BA:2019:T062318.20190107	65
T	858/18	3.5.02	20.05.19	ECLI:EP:BA:2019:T085818.20190520	51
T	1063/18	3.3.04	05.12.18	ECLI:EP:BA:2018:T106318.20181205	2, 4

T	1389/18	3.4.03	17.12.18	ECLI:EP:BA:2018:T138918.20181217	53, 54
T	2037/18	3.2.01	16.10.19	ECLI:EP:BA:2019:T203718.20191016	65
T	317/19	3.5.04	22.10.19	ECLI:EP:BA:2019:T031719.20191022	73
T	703/19	3.2.08	07.08.19	ECLI:EP:BA:2019:T070319.20190807	45
T	1003/19	3.3.05	30.08.19	ECLI:EP:BA:2019:T100319.20190830	63

ANLAGE 3

Leit- und Orientierungssätze¹ der veröffentlichten (bzw. zur Veröffentlichung vorgesehenen) Entscheidungen des Jahres 2019

ANNEX 3

Headnotes/catchwords¹ to 2019 decisions which have been (or will be) published

ANNEXE 3

Sommaires/exergues¹ des décisions de l'année 2019 publiées (ou dont la publication est prévue)

Numéro de l'affaire: G 1/18, JO OEB 2020, A26

Date de la décision: 18 juillet 2019

Référence : Formation du recours

Exergue:

1. Le recours est réputé non formé dans les cas suivants :

- a) lorsque l'acte de recours est déposé dans le délai de deux mois tel que prévu à l'article 108, première phrase CBE ET que la taxe de recours a été acquittée après l'expiration dudit délai de deux mois ;
- b) lorsque l'acte de recours est déposé après le délai de deux mois tel que prévu à l'article 108, première phrase CBE ET que la taxe de recours a été acquittée après l'expiration dudit délai de deux mois ;
- c) lorsque la taxe de recours a été acquittée dans le délai de deux mois tel que prévu à l'article 108, première phrase CBE pour le dépôt de l'acte de recours ET que l'acte de recours a été déposé après l'expiration dudit délai de deux mois.

2. Pour les réponses 1a) à 1c), le remboursement de la taxe de recours est ordonné d'office.

3. Lorsque la taxe de recours a été acquittée dans ou après le délai de deux mois tel que prévu à l'article 108, première phrase CBE pour le dépôt de l'acte de recours ET que l'acte de recours n'a pas été déposé, la taxe de recours est remboursée.

Aktenzeichen: G 2/19, ABI. EPA 2020, ***

Datum der Entscheidung: 16. Juli 2019

Stichwort: Rechtliches Gehör und richtiger Verhandlungsort

Orientierungssatz:

1. Ein Dritter im Sinne von Artikel 115 EPÜ, der gegen die Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents Beschwerde eingelegt hat, hat keinen Anspruch darauf, dass vor einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes mündlich über sein Begehren verhandelt wird, zur Beseitigung vermeintlich undeutlicher Patentansprüche (Artikel 84 EPÜ) des europäischen Patents den erneuten Eintritt in das Prüfungsverfahren anzuordnen. Eine solchermaßen eingelegte Beschwerde entfaltet keine aufschiebende Wirkung.

2. Mündliche Verhandlungen der Beschwerdekammern an deren Standort in Haar verstoßen nicht gegen die Artikel 113 (1) und 116 (1) EPÜ.

Case Number: G 3/19, OJ EPO 2020, ***

Date of opinion: 14 May 2020

Headnote:

Taking into account developments after decisions G 2/12 and G 2/13 of the Enlarged Board of Appeal, the exception to patentability of essentially biological processes for the production of plants or animals in Article 53(b) EPC has a negative effect on the allowability of product claims and product-by-process claims directed to plants, plant material or animals, if the claimed product is exclusively obtained by means of an essentially biological process or if the claimed process features define an essentially biological process.

This negative effect does not apply to European patents granted before 1 July 2017 and European patent applications which were filed before that date and are still pending.

¹ Diese Leit- und Orientierungssätze erscheinen in der Anlage 3 nur in der Verfahrenssprache.

¹ These headnotes/catchwords are published in Annex 3 in the language of the proceedings only.

¹ Ces sommaires/exergues ne sont publiés à l'Annexe 3 que dans la langue de la procédure.

Case Number: T 318/14, OJ EPO 2020, ***

Date of decision: 7 February 2019

Headword: Double patenting

Catchword:

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

1. Can a European patent application be refused under Article 97(2) EPC if it claims the same subject-matter as a European patent which was granted to the same applicant and does not form part of the state of the art pursuant to Article 54(2) and (3) EPC?

2.1 If the answer to the first question is yes, what are the conditions for such a refusal, and are different conditions to be applied depending on whether the European patent application under examination was filed

a) on the same date as, or

b) as a European divisional application (Article 76(1) EPC) in respect of, or

c) claiming the priority (Article 88 EPC) in respect of a European patent application on the basis of which a European patent was granted to the same applicant?

2.2 In particular, in the last of these cases, does an applicant have a legitimate interest in the grant of a patent on the (subsequent) European patent application in view of the fact that the filing date and not the priority date is the relevant date for calculating the term of the European patent under Article 63(1) EPC?

Case Number: T 489/14, OJ EPO 2019, A86

Date of decision: 22 February 2019

Headword: Pedestrian simulation/CONNOR

Catchword:

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

1. In the assessment of inventive step, can the computer-implemented simulation of a technical system or process solve a technical problem by producing a technical effect which goes beyond the simulation's implementation on a computer, if the computer-implemented simulation is claimed as such?

2. If the answer to the first question is yes, what are the relevant criteria for assessing whether a computer-implemented simulation claimed as such solves a technical problem? In particular, is it a sufficient condition that the simulation is based, at least in part, on technical principles underlying the simulated system or process?

3. What are the answers to the first and second questions if the computer-implemented simulation is claimed as part of a design process, in particular for verifying a design?

Aktenzeichen: T 831/17 – 3.5.03, ABI. EPA 2019, A76

Datum der Entscheidung: 25. Februar 2019

Stichwort: Haar oder München als Ort der mündlichen Verhandlung

Orientierungssatz:

Vorlagefragen:

1. Ist im Beschwerdeverfahren das Recht auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gemäß Artikel 116 EPÜ eingeschränkt, wenn die Beschwerde auf den ersten Blick unzulässig ist?

2. Wenn die Antwort auf Frage 1 ja ist, ist eine Beschwerde gegen den Patenterteilungsbeschluss in diesem Sinne auf den ersten Blick unzulässig, die ein Dritter im Sinne von Artikel 115 EPÜ eingelegt und damit gerechtfertigt hat, dass im Rahmen des EPÜ kein alternativer Rechtsbehelf gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung gegeben ist, seine Einwendungen betreffend die angebliche Verletzung von Artikel 84 EPÜ nicht zu berücksichtigen?

3. Wenn die Antwort auf eine der ersten beiden Fragen nein ist, kann die Kammer ohne Verletzung von Artikel 116 EPÜ die mündliche Verhandlung in Haar durchführen, wenn die Beschwerdeführerin diesen Standort als nicht EPÜ-konform gerügt und eine Verlegung der Verhandlung nach München beantragt hat?