



Europäisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen
des brevets

Rechtsprechung 2020

Case Law 2020

Jurisprudence 2020

Zusatzpublikation 2 – Amtsblatt EPA 2021

Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA

Supplementary publication 2 – Official Journal EPO 2021

EPO Boards of Appeal Case Law

Publication supplémentaire 2 – Journal officiel OEB 2021

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 2020	Board of Appeal and Enlarged Board of Appeal Case Law 2020	La jurisprudence des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours en 2020	2
I. PATENTIERBARKEIT	I. PATENTABILITY	I. BREVETABILITÉ	2
A. Ausnahmen von der Patentierbarkeit	A. Exceptions to patentability	A. Exceptions à la brevetabilité	2
1. Erzeugnisansprüche auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial	1. Product claims for plants or plant material	1. Revendications de produit relatives à des végétaux ou à du matériel végétal	2
2. Medizinische Methoden	2. Medical methods	2. Méthodes de traitement médical	4
2.1 Chirurgischer Verfahrensschritt in einem mehrstufigen Verfahren	2.1 One surgical step in a multi-step method	2.1 Une étape chirurgicale dans une méthode à plusieurs étapes	4
B. Neuheit	B. Novelty	B. Nouveauté	5
1. Zugänglichmachung – Geheimhaltungsverpflichtung	1. Availability to the public – obligation to maintain secrecy	1. Accessibilité au public – obligation de confidentialité	5
2. Feststellung von Unterschieden – unterscheidende Merkmale	2. Ascertaining differences – distinguishing features	2. Constatation de différences – caractéristiques distinctives	6
3. Chemische Erfindungen und Auswahlerfindungen – Listen	3. Chemical inventions and selection inventions – lists	3. Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélection – listes	7
4. Zweite medizinische Verwendung	4. Second medical use	4. Deuxième application thérapeutique	8
5. Zweite (bzw. weitere) nicht medizinische Verwendung	5. Second (or further) non-medical use	5. Deuxième (ou autre) application non thérapeutique	8
C. Erfinderische Tätigkeit	C. Inventive step	C. Activité inventive	10
1. Unterscheidung zwischen Plausibilität und Naheliegen	1. Distinction between plausibility and obviousness	1. Distinction entre plausibilité et évidence	10
2. Nächstliegender Stand der Technik – erfolgversprechendster Ausgangspunkt	2. Closest prior art – most promising starting point	2. État de la technique le plus proche – point de départ le plus prometteur	10
3. Wissensstand des Fachmanns	3. The skilled person's level of knowledge	3. Niveau de connaissance de l'homme du métier	13
4. Wirkung nicht über den gesamten Schutzbereich glaubhaft gemacht – neuronales Netz	4. Effect not made credible within the whole scope of claim – neural network	4. Effet non démontré de façon crédible dans toute la portée de la revendication – réseau de neurones	13
5. Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit	5. Assessment of inventive step	5. Appréciation de l'activité inventive	14
5.1 Technischer Charakter einer Erfindung	5.1 Technical character of an invention	5.1 Caractère technique d'une invention	14
5.2 Angabe einer Zielsetzung bei der Formulierung der technischen Aufgabe	5.2 The aim to be achieved in the formulation of the technical problem	5.2 L'objectif à atteindre dans la formulation du problème technique	15
II. PATENTANMELDUNG UND ÄNDERUNGEN	II. PATENT APPLICATION AND AMENDMENTS	II. DEMANDE DE BREVET ET MODIFICATIONS	19
A. Patentansprüche	A. Claims	A. Revendications	19
1. Klarheit der Ansprüche – Angabe aller wesentlichen Merkmale	1. Clarity of claims – indication of all essential features	1. Clarté des revendications – indication de toutes les caractéristiques essentielles	19

2. Klarheit eines Anspruchs, der eine Norm oder einen Standard angibt	2. Clarity of a claim specifying a norm or standard	2. Clarté d'une revendication mentionnant une norme ou un standard	20
3. Stützung durch die Beschreibung	3. Claims supported by the description	3. Fondement des revendications sur la description	21
4. Im Anspruch enthaltene Begriffe mit einer auf dem technischen Gebiet eindeutigen festen Bedeutung	4. Claim terms with a well-established meaning in the art – use of the description	4. Termes figurant dans une revendication et ayant une signification bien précise dans le domaine technique – utilisation de la description	22
B. Einheitlichkeit der Erfindung	B. Unity of invention	B. Unité de l'invention	23
1. Bestimmung, ob es sich um eine oder mehrere "Erfindungen" handelt – vollständige Recherche – Rückzahlung einer weiteren Recherchengebühr	1. Determining whether one or several "inventions" – complete search – refund of further search fee	1. Détermination de l'existence d'une ou de plusieurs "inventions" – recherche complète – remboursement d'une taxe additionnelle acquittée au titre de la recherche	23
C. Ausreichende Offenbarung	C. Sufficiency of disclosure	C. Possibilité d'exécuter l'invention	25
1. Ausführbarkeit – neuronales Netz	1. Reproducibility – neural network	1. Exécution de l'invention – réseau de neurones	25
2. Erforderlicher Umfang der Offenbarung bei einer medizinischen Verwendung – Plausibilität	2. Level of disclosure required for medical use – plausibility	2. Niveau de divulgation nécessaire pour les utilisations médicales – caractère plausible	26
D. Priorität	D. Priority	D. Priorité	27
1. Prioritätsrecht des Anmelders oder seines Rechtsnachfolgers	1. Right of priority of the applicant or its successor in title	1. Droit de priorité du demandeur ou de son ayant cause	27
1.1 Identität der Anmelder bei mehreren Anmeldern der Prioritätsanmeldung	1.1 Identity of applicants – multiple applicants in the priority application	1.1 Identité des demandeurs en cas de pluralité des demandeurs dans la demande dont la priorité est revendiquée	27
E. Änderungen	E. Amendments	E. Modifications	30
1. Artikel 123 (2) EPÜ – Erweiterung des Gegenstands	1. Article 123(2) EPC – added subject-matter	1. Article 123(2) CBE – extension de l'objet de la demande	30
1.1 Aus der Gesamtheit der Anmeldung in der eingereichten Fassung entnommene Offenbarung	1.1 Disclosure derived from the whole of the application as filed	1.1 Divulgation déduite de l'ensemble de la demande telle que déposée	30
1.2 Festlegung eines Bereichs durch Kombination von Endpunkten offenkundiger Bereiche	1.2 Forming a range by combination of end-points of disclosed ranges	1.2 Création d'une plage en combinant les points limites de plages divulguées	31
1.3 Auswahl aus Listen – konvergierende Alternativen	1.3 Selection from lists – converging alternatives	1.3 Sélection à partir de listes – variantes convergentes	32
1.4 Offenbarte Disclaimer	1.4 Disclosed disclaimers	1.4 Disclaimers divulgués	34
2. Erweiterung des Schutzbereichs	2. Extension of the protection conferred	2. Extension de la protection conférée	34
2.1 Kategoriiewechsel	2.1 Change of claim category	2.1 Changement de catégorie	34
F. Teilanmeldungen	F. Divisional applications	F. Demandes divisionnaires	35
1. Benennung der Vertragsstaaten in einer Teilanmeldung	1. Designation of contracting states in a divisional application	1. Désignation d'États contractants dans une demande divisionnaire	35
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	37
A. Rechtliches Gehör	A. Right to be heard	A. Droit d'être entendu	37
1. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung	1. The right to be heard in oral proceedings	1. Le droit d'être entendu pendant la procédure orale	37

B. Mündliche Verhandlung	B. Oral proceedings	B. Procédures orales	37
1. Als Videokonferenz durchgeführte mündliche Verhandlungen	1. Oral proceedings held by videoconference	1. Procédures orales tenues par visioconférence	37
C. Beweisrecht	C. Law of evidence	C. Droit de la preuve	40
1. Beweiswürdigung der ersten Instanz	1. Evaluation of evidence by the department of first instance	1. Appréciation faite par la première instance	40
D. Besorgnis der Befangenheit	D. Suspected partiality	D. Soupçons de partialité	43
1. Besorgnis der Befangenheit von Mitgliedern der erstinstanzlichen Organe	1. Suspected partiality of members of the departments of first instance	1. Soupçons de partialité à l'égard de membres des instances du premier degré	43
1.1 Zurückverweisung und erneute Verhandlung	1.1 Remittal and rehearing of a case	1.1 Renvoi et réexamen d'une affaire	43
E. Formale Aspekte der Entscheidungen der Organe des EPA	E. Formal aspects of decisions of EPO departments	E. Aspects formels des décisions des instances de l'OEB	45
F. Kostenverteilung	F. Apportionment of costs	F. Répartition des frais	46
G. Gebührenordnung	G. Rules relating to Fees	G. Règlement relatif aux taxes	46
1. Keine Rückzahlung von mit Rechtsgrund gezahlten Jahresgebühren aufgrund des zeitlichen Verlaufs des Prüfungsverfahrens	1. No refund of duly paid renewal fees on account of time taken for examination proceedings	1. Pas de remboursement des taxes annuelles, dûment acquittées, à raison de la durée de la procédure d'examen	46
2. Abbuchungsaufträge – unvollständige Entrichtung der Beschwerdegebühr	2. Debit orders – underpayment of the fee for appeal	2. Ordre de débit – paiement non intégral de la taxe de recours	48
IV. VERFAHREN VOR DER ERSTEN INSTANZ	IV. PROCEEDINGS BEFORE THE DEPARTMENTS OF FIRST INSTANCE	IV. PROCÉDURES DEVANT LES INSTANCES DU PREMIER DEGRÉ	49
A. Prüfungsverfahren	A. Examination procedure	A. Procédure d'examen	49
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)	49
2. Zustimmung des Anmelders zum Text	2. Approval of the text by the applicant	2. Accord sur le texte par le demandeur	50
3. Änderungen nach dem Erteilungsbeschluss	3. Amendments after the decision to grant	3. Modifications produites après la décision de délivrance	52
4. Zurücknahme der Patentanmeldung	4. Withdrawal of the patent application	4. Retrait de la demande de brevet	53
4.1 Berichtigung der Zurücknahme der Anmeldung nach Regel 139 EPÜ	4.1 Correction of the withdrawal of the application under Rule 139 EPC	4.1 Rectification du retrait de la demande en vertu de la règle 139 CBE	53
B. Einspruchsverfahren	B. Opposition procedure	B. Procédure d'opposition	55
1. Einspruchseinlegung und Zulässigkeitsvoraussetzungen – Entrichtung der Einspruchsgebühr	1. Filing and admissibility requirements – payment of opposition fee	1. Formation de l'opposition et conditions à remplir pour qu'elle soit recevable – paiement de la taxe d'opposition	55
2. Verspätetes Vorbringen – Begriff der "Verspätung"	2. Late submissions – concept of "in due time"	2. Moyens invoqués tardivement – notion de production "en temps utile"	56
3. Änderungen im Einspruchsverfahren	3. Amendments in opposition proceedings	3. Modifications au cours de la procédure d'opposition	57
3.1 Regel 80 EPÜ	3.1 Rule 80 EPC	3.1 Règle 80 CBE	57
3.2 Zeitrahmen für die Einreichung von Änderungen	3.2 Time frame for filing amendments	3.2 Calendrier afférent au dépôt de modifications	59

V. VERFAHREN VOR DEN BESCHWERDEKAMMERN	V. PROCEEDINGS BEFORE THE BOARDS OF APPEAL	V. PROCÉDURES DEVANT LES CHAMBRES DE RECOURS	63
A. Beschwerdeverfahren	A. Appeal procedure	A. Procédure de recours	63
1. VOBK 2020	1. RPBA 2020	1. RPCR 2020	63
1.1 Vorrangiges Ziel des Beschwerdeverfahrens – Artikel 12 (2) VOBK 2020	1.1 Primary object of the appeal proceedings – Article 12(2) RPBA 2020	1.1 Objet premier de la procédure de recours – article 12(2) RPCR 2020	63
1.2 Entscheidungsgründe in gekürzter Form	1.2 Reasons for decisions in abridged form	1.2 Formulation des motifs d'une décision sous forme abrégée	64
2. Materielle Beschwerdeberechtigung (Artikel 107 EPÜ)	2. Party adversely affected (Article 107 EPC)	2. Partie déboutée (article 107 CBE)	65
3. Ermäßigte Beschwerdegebühr bei Beschwerden natürlicher Personen oder bestimmter Einheiten	3. Reduced fee for appeal filed by a natural person or an entity	3. Montant réduit de la taxe de recours lorsque le recours est formé par une personne physique ou une entité	66
4. Inhalt der Beschwerdebegründung	4. Content of the statement of grounds of appeal	4. Contenu du mémoire exposant les motifs du recours	71
5. Überprüfung erstinstanzlicher (Ermessens-)Entscheidungen	5. Review of first-instance discretionary decisions	5. Réexamen du pouvoir d'appréciation exercé dans les décisions de première instance	72
6. Neues Vorbringen im Beschwerdeverfahren	6. New submissions on appeal	6. Présentation de nouveaux moyens dans la procédure de recours	74
6.1 Verspätetes Vorbringen neuer Argumente	6.1 Late submission of new arguments	6.1 Présentation tardive de nouveaux arguments	74
6.2 Grundsätze zum verspäteten Vorbringen – Inter partes Verfahren – VOBK 2007	6.2 Principles applying to late submissions – inter partes proceedings – RPBA 2007	6.2 Principes régissant les moyens invoqués tardivement – procédures inter partes – RPCR 2007	75
6.3 Artikel 12 (4) VOBK 2007	6.3 Article 12(4) RPBA 2007	6.3 Article 12(4) RPCR 2007	76
6.4 Verfahrensstand – Verfahrensökonomie – VOBK 2007	6.4 State of proceedings – procedural economy – RPBA 2007	6.4 État de la procédure – économie de la procédure – RPCR 2007	77
6.5 Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten – VOBK 2020	6.5 Amendment to a party's case – RPBA 2020	6.5 Modification des moyens invoqués par une partie – RPCR 2020	77
6.6 Vorbringen in der Beschwerdebegründung oder Erwiderung – erste Phase des Beschwerdeverfahrens – Artikel 12 (3) bis (6) VOBK 2020	6.6 Submissions made in the statement of grounds or the reply – first stage of the appeal proceedings – Article 12(3) to (6) RPBA 2020	6.6 Moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours ou dans la réponse audit mémoire – première phase de la procédure de recours – article 12(3) à (6) RPCR 2020	80
6.7 Vorbringen nach Einreichung der Beschwerdebegründung oder Erwiderung – zweite Phase des Beschwerdeverfahrens – Artikel 13 (1) VOBK 2020	6.7 Submissions made after filing of statement of grounds or reply – second stage of the appeal proceedings – Article 13(1) RPBA 2020	6.7 Moyens invoqués après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours ou de la réponse audit mémoire – deuxième phase de la procédure de recours – article 13(1) RPCR 2020	82
6.7.1 Neue Angriffslinien gegen die erfinderische Tätigkeit gestützt auf im erstinstanzlichen Verfahren eingereichte Unterlagen – nicht zugelassen	6.7.1 New lines of attack in respect of inventive step based on documents submitted during first-instance proceedings – not admitted	6.7.1 Nouvelles lignes d'attaque relatives à l'activité inventive fondées sur des documents produits au cours de la procédure devant les instances du premier degré – non admises	82
6.7.2 Neue Dokumente in Reaktion auf Versuchsdaten des Patentinhabers – zugelassen	6.7.2 New documents in response to experimental data submitted by the patent proprietor – admitted	6.7.2 Nouveaux documents produits en réponse à des données expérimentales présentées par le titulaire du brevet – admis	83
6.8 Vorbringen nach Zustellung der Ladung – dritte Phase des Beschwerdeverfahrens – Übergangsfälle	6.8 Submissions made after notification of summons – third stage of the appeal proceedings – transitional cases	6.8 Moyens invoqués après la signification de la citation à une procédure orale – troisième phase de la procédure de recours – cas transitoires	84

6.8.1 Gleichzeitige Anwendung von Artikel 13 VOBK 2007 und Artikel 13 (1) VOBK 2020	6.8.1 Simultaneous application of Article 13 RPBA 2007 and Article 13(1) RPBA 2020	6.8.1 Application simultanée de l'article 13 RPCR 2007 et de l'article 13(1) RPCR 2020	84
6.8.2 Anwendbarkeit von Artikel 13 (2) VOBK 2020 im Falle einer Verschiebung der mündlichen Verhandlung	6.8.2 Applicability of Article 13(2) RPBA 2020 in cases of postponement of oral proceedings	6.8.2 Applicabilité de l'article 13(2) RPCR 2020 en cas de report de la procédure orale	87
6.8.3 Neuer Antrag in Reaktion auf eine die Einwände klarstellende vorläufige Einschätzung der Kammer – zugelassen	6.8.3 New request in response to preliminary opinion of the board clarifying a party's objections – admitted	6.8.3 Nouvelle requête en réponse à une opinion provisoire de la chambre clarifiant des objections – admise	88
6.8.4 Neue Hilfsanträge in Reaktion auf vorläufige Einschätzung der Kammer – zentrale Bedeutung des strittigen Punktes schon vorher offensichtlich – nicht zugelassen	6.8.4 New auxiliary requests in response to the board's preliminary opinion – fundamental importance of the point at issue already clear beforehand – not admitted	6.8.4 Nouvelles requêtes subsidiaires en réaction à l'opinion provisoire de la chambre – importance fondamentale de la question litigieuse déjà manifeste auparavant – non admises	89
6.8.5 Angriff auf die erfinderische Tätigkeit erstmals in der mündlichen Verhandlung substantiiert – nicht zugelassen	6.8.5 Inventive step attack substantiated for the first time at oral proceedings – not admitted	6.8.5 Objection relative à l'activité inventive motivée pour la première fois lors de la procédure orale – non admise	90
6.8.6 Kein anderer sachlicher bzw. patentrechtlicher Streitgegenstand durch die Beschränkung entstanden und prima facie gewährbar – Anträge zugelassen	6.8.6 Limitation not leading to any new disputed points of fact or patent law and prima facie allowable – requests admitted	6.8.6 Limitation ne donnant pas lieu à de nouvelles questions litigieuses (au regard des faits ou du droit des brevets) et admissible de prime abord – requêtes admises	90
6.8.7 Antrag räumt Einwand nicht prima facie aus – nicht zugelassen	6.8.7 Request does not prima facie overcome objection – not admitted	6.8.7 Requête ne surmontant pas de prime abord l'objection soulevée – requête non admise	91
6.9 Vorbringen nach Zustellung der Ladung – dritte Phase des Beschwerdeverfahrens – Artikel 13 (2) VOBK 2020	6.9 Submissions made after notification of summons – third stage of appeal proceedings – Article 13(2) RPBA 2020	6.9 Moyens invoqués après la signification de la citation à une procédure orale – troisième phase de la procédure de recours – art. 13(2) RPCR 2020	92
6.9.1 Mündliche Verhandlung nach Zustellung der Ladung abgesagt – Artikel 13 (2) VOBK 2020 gilt weiterhin	6.9.1 Oral proceedings cancelled after notification of summons – Article 13(2) RPBA 2020 still applies	6.9.1 Annulation de la procédure orale après la signification de la citation à la procédure orale – l'article 13(2) RPCR 2020 reste applicable	92
6.9.2 Neuer Antrag auf der Grundlage des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Antrags, der neue in der Mitteilung der Kammer erhobene Einwände ausräumt – zugelassen	6.9.2 New request based on request filed with statement of grounds and overcoming new objections raised in board's communication – admitted	6.9.2 Nouvelle requête fondée sur une requête présentée avec le mémoire exposant les motifs du recours, et surmontant les nouvelles objections soulevées dans la notification de la chambre – admise	94
6.9.3 Neuer Antrag auf der Grundlage des in Reaktion auf die Beschwerdeerwidderung eingereichten Antrags, mit redaktionellen Anpassungen zur Beseitigung von Unstimmigkeiten – zugelassen	6.9.3 New request based on request filed in response to reply of the respondent and containing editorial amendments to remove inconsistencies – admitted	6.9.3 Nouvelle requête fondée sur une requête présentée en réaction à la réponse de l'intimé et comportant des modifications d'ordre rédactionnel visant à supprimer des incohérences – admise	94
6.9.4 Neuer Antrag in Reaktion auf vorläufige Einschätzung der Kammer auf der Grundlage früherer Einwände – nicht zugelassen	6.9.4 New request in response to board's preliminary opinion based on earlier objections – not admitted	6.9.4 Nouvelle requête en réponse à une opinion provisoire de la chambre fondée sur des objections antérieures – non admise	95
6.9.5 Neuer Antrag in Reaktion auf Einwände, die nicht über den Rahmen des ursprünglichen Einwands der Kammer hinausgehen – nicht zugelassen	6.9.5 New request in response to objections which do not go beyond the framework of the board's initial objection – not admitted	6.9.5 Nouvelle requête présentée en réponse à des objections ne dépassant pas le cadre de l'objection initiale de la chambre – non admise	96
6.9.6 Neuer Antrag in Reaktion auf Meinungsänderung der Kammer – nicht zugelassen, da Einwand und Argumente bereits bekannt	6.9.6 New request in response to change in the board's opinion – not admitted as objection and arguments already known	6.9.6 Nouvelle requête en réaction à un changement d'opinion de la chambre – non admise, l'objection et les arguments étant déjà connus	98

6.9.7 Änderung, die inhaltlich nichts zur Erörterung der erhobenen Einwände beiträgt – nicht zugelassen	6.9.7 Amendment not adding anything of substance to the discussion of the objection raised – not admitted	6.9.7 Modification n'ajoutant aucun élément sur le fond à la discussion relative à une objection soulevée – non admise	99
6.9.8 Neues Dokument und neue Angriffslinien in Reaktion auf die vorläufige, ausschließlich auf früherem Vorbringen beruhende Einschätzung der Kammer – nicht zugelassen	6.9.8 New document and new lines of attack in response to board's preliminary opinion which was exclusively based on earlier submissions – not admitted	6.9.8 Nouveau document et nouvelles lignes d'attaque en réponse à l'opinion provisoire de la chambre fondée exclusivement sur des moyens invoqués antérieurement – non admis	99
7. Zurückverweisung an die erste Instanz	7. Remittal to the department of first instance	7. Renvoi à l'instance du premier degré	100
7.1 Artikel 11 VOBK 2020 – besondere Gründe	7.1 Article 11 RPBA 2020 – special reasons	7.1 Article 11 RPCR 2020 – raisons particulières	100
7.2 Unvollständige Recherche	7.2 Incomplete search	7.2 Recherche incomplète	103
7.3 Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung	7.3 Remittal for adaptation of the description	7.3 Renvoi pour adaptation de la description	104
7.4 Anordnung einer Änderung der Zusammensetzung des erstinstanzlichen Organs	7.4 Ordering a different composition of the department of first instance	7.4 Dispositif ordonnant une modification de la composition de l'instance du premier degré	105
8. Rückzahlung der Beschwerdegebühr	8. Reimbursement of appeal fees	8. Remboursement de la taxe de recours	105
8.1 Wesentlicher Verfahrensmangel	8.1 Substantial procedural violation	8.1 Vice substantiel de procédure	105
8.2 Übermäßig lange Verfahrensdauer	8.2 Excessive length of proceedings	8.2 Durée excessive de la procédure	106
8.3 Rücknahme der Beschwerde oder Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung gemäß Regel 103 (4) EPÜ (25 %)	8.3 Withdrawal of appeal or withdrawal of request for oral proceedings under Rule 103(4) EPC (25%)	8.3 Retrait du recours ou retrait de la requête en procédure orale selon la règle 103(4) CBE (25%)	107
B. Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer	B. Proceedings before the Enlarged Board of Appeal	B. Procédures devant la Grande Chambre de recours	113
1. Vorlage des Präsidenten des EPA	1. Referral by the President of the EPO	1. Saisine de la Grande Chambre par le Président de l'OEB	113
2. Gründe für einen Überprüfungsantrag	2. Grounds for petition for review	2. Motifs de la requête en révision	115
2.1 Artikel 112a (2) c) EPÜ – angeblicher schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ	2.1 Article 112a(2)(c) EPC – alleged fundamental violation of Article 113 EPC	2.1 Article 112bis(2)c) CBE – violation fondamentale alléguée de l'article 113 CBE	115
ANLAGEN	ANNEXES	ANNEXES	
ANLAGE 1	ANNEX 1	ANNEXE 1	117
Im Rechtsprechungsbericht von 2020 behandelte Entscheidungen	Decisions discussed in the Case Law Report 2020	Décisions traitées dans le rapport de jurisprudence 2020	
ANLAGE 2	ANNEX 2	ANNEXE 2	127
Zitierte Entscheidungen	Cited decisions	Décisions citées	
ANLAGE 3	ANNEX 3	ANNEXE 3	133
Leit- und Orientierungssätze der im Amtsblatt veröffentlichten Entscheidungen des Jahres 2020	Headnotes/catchwords to 2020 decisions which have been published in the Official Journal	Sommaires/exergues des décisions de l'année 2020 publiées dans le Journal officiel	
ANLAGE 4	ANNEX 4	ANNEXE 4	134
Vorlagen an die Große Beschwerdekammer	Referrals to the Enlarged Board of Appeal	Questions soumises à la Grande Chambre de recours	

VORWORT des Präsidenten der Beschwerdekammern

In der vorliegenden Zusatzpublikation zum Amtsblatt "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA" sind die 2020 ergangenen Entscheidungen der Kammern zusammengefasst.

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).

Die vorliegende Veröffentlichung entspricht mit wenigen Änderungen der Vorabversion, die die Zusammenfassungen der Entscheidungen nur in der Verfahrenssprache enthält und Anfang Februar 2021 auf der Website der Beschwerdekammern veröffentlicht wurde.

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 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 2020.

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).

With a few changes, the present publication corresponds to the advance version containing the decision summaries in the language of the proceedings only, which was published on the Boards of Appeal web page in early February 2021.

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 the 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 2020.

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).

À quelques modifications près, la présente publication correspond à la version prépubliée sur le site Internet des chambres de recours au début du mois de février 2021 qui contenait les résumés de décisions uniquement dans la langue de la procédure.

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 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 2020

I. PATENTIERBARKEIT

A. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

1. Erzeugnisansprüche auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial

(*Rechtsprechung der Beschwerdekammern*, 9. Aufl. 2019 ("CLB"), I.B.3.3.3)

In ihrer Stellungnahme **G 3/19** (ABl. 2020, A119) analysierte die Große Beschwerdekammer zunächst Umfang und Schwerpunkt der Vorlage und stellte fest, dass die beiden zugrunde liegenden Fragen zusammenhängen und in einer einzigen Frage zusammengefasst werden konnten:

"Könnte unter Berücksichtigung der Entwicklungen, die nach einer Entscheidung der Großen Beschwerdekammer eingetreten sind, bei der eine Auslegung des Umfangs des Patentierbarkeitsausschlusses von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren in Art. 53 b) EPÜ getroffen wurde, dieser Ausschluss negative Auswirkungen auf die Gewährbarkeit von auf Pflanzen, Pflanzenmaterial oder Tiere gerichteten Erzeugnisansprüchen oder Product-by-Process-Ansprüchen haben, wenn das beanspruchte Erzeugnis ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen wird oder das beanspruchte Verfahrensmerkmal ein im Wesentlichen biologisches Verfahren definiert?"

Hinsichtlich des Art. 53 b) EPÜ für sich genommen, d. h. ohne Bezugnahme auf R. 28 (2) EPÜ, bestätigte die Große Beschwerdekammer ihre früheren Entscheidungen G 1/98 (ABl. 2000, 111), G 2/07 (ABl. 2012, 130) und G 1/08 (ABl. 2012, 206) sowie G 2/12 (ABl. 2016, A27) und G 2/13 (ABl. 2016, A28). Sie fand keine spätere Übereinkunft oder Übung im Sinne von Art. 31 (3) a) und b) des Wiener Übereinkommens zur früheren Auslegung.

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer führt die Anwendung der verschiedenen Auslegungsmethoden nach Art. 31 und 32 des Wiener Übereinkommens, bei der auch die späteren Entwicklungen in den Vertragsstaaten berücksichtigt werden, nicht zu der Feststellung, dass der Begriff "im Wesentlichen biologische

Board of Appeal and Enlarged Board of Appeal Case Law 2020

I. PATENTABILITY

A. Exceptions to patentability

1. Product claims for plants or plant material

(*Case Law of the Boards of Appeal*, 9th ed. 2019 ("CLB"), I.B.3.3.3)

In its opinion **G 3/19** (OJ 2020, A119), the Enlarged Board began by analysing the scope and focus of the referral and held that the two issues underlying it were interlinked and could be combined in the following single question:

"Taking into account developments that occurred after a decision by the Enlarged Board of Appeal giving an interpretation of the scope of the exception to patentability of essentially biological processes for the production of plants or animals in Article 53(b) EPC, could this exception have a negative effect on the allowability of product claims or 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 feature[s] define an essentially biological process?"

Considering Art. 53(b) EPC on its own, i.e. without reference to R. 28(2) EPC, the Enlarged Board confirmed its earlier decisions in cases G 1/98 (OJ 2000, 111), G 2/07 (OJ 2012, 130) and G 1/08 (OJ 2012, 206), and G 2/12 (OJ 2016, 27) and G 2/13 (OJ 2016, 28). Furthermore, the Enlarged Board did not find any subsequent agreement or practice within the meaning of Art. 31(3)(a) and (b) Vienna Convention regarding its earlier interpretation.

The Enlarged Board held that the application of the various methods of interpretation provided for in Art. 31 and 32 Vienna Convention, also taking into account the subsequent developments in the Contracting States, did not lead to the finding that the term "essentially biological processes for the production of plants" in Art. 53(b) EPC was to be

La jurisprudence des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours en 2020

I. BREVETABILITÉ

A. Exceptions à la brevetabilité

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

(*Jurisprudence des chambres de recours*, 9^e éd. 2019 ("CLB"), I.B.3.3.3)

Dans son avis **G 3/19** (JO 2020, A119), la Grande Chambre de recours a commencé par analyser la portée et l'objet de la saisine et a estimé que les deux questions sous-tendant cette saisine étaient liées et pouvaient être combinées pour faire l'objet de la question unique suivante :

"Compte tenu des développements intervenus à la suite d'une décision de la Grande Chambre de recours qui donne une interprétation de l'étendue de l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux prévue à l'article 53b) CBE, cette exclusion peut-elle avoir un effet négatif sur l'admissibilité des revendications de produit ou des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention portant sur des végétaux, des matières végétales ou des animaux, si le produit revendiqué est obtenu exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique ou si les caractéristiques de procédé revendiquées définissent un procédé essentiellement biologique ?"

Considérant l'art. 53b) CBE de manière isolée, autrement dit sans se référer à la règle 28(2) CBE, la Grande Chambre a confirmé ses décisions antérieures sur l'affaire G 1/98 (JO 2000, 111), les affaires G 2/07 (JO 2012, 130) et G 1/08 (JO 2012, 206) et les affaires G 2/12 (JO 2016, 27) et G 2/13 (JO 2016, 28). Par ailleurs, la Grande Chambre de recours n'a trouvé aucun accord ultérieur ni aucune pratique ultérieurement suivie, au sens de l'art. 31(3)a) et b) de la Convention de Vienne, applicable à l'interprétation qu'elle avait retenue jusqu'alors.

La Grande Chambre de recours a estimé que l'application des différentes méthodes d'interprétation prévues aux art. 31 et 32 de la Convention de Vienne, compte tenu également des développements ultérieurs dans les États contractants, ne permettait pas de conclure que l'expression "procédés essentiellement biologiques d'obtention

Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" in Art. 53 b) EPÜ klar und eindeutig so zu verstehen wäre, dass er sich auf Erzeugnisse erstreckt, die durch solche Verfahren definiert oder gewonnen werden. Sie bestätigte daher ihre diesbezüglichen Schlussfolgerungen in G 2/12.

Gleichzeitig räumte die Große Beschwerdekammer jedoch ein, dass Art. 53 b) EPÜ einem solchen umfassenderen Verständnis des Verfahrensausschlusses auch nicht entgegensteht. Außerdem erkannte sie an, dass sich die der Entscheidung G 2/12 zugrunde liegende Rechts- und Sachlage mit dem Erlass der R. 28 (2) EPÜ wesentlich geändert hat. Diese Änderung stellt einen neuen Aspekt dar, der sich seit der Unterzeichnung des EPÜ ergeben hat und Grund zu der Annahme geben kann, dass eine grammatische und restriktive Auslegung des Wortlauts des Art. 53 b) EPÜ in Widerspruch zu den vom Gesetzgeber verfolgten Zielen steht, während eine dynamische Auslegung zu einem vom Wortlaut der Vorschrift abweichenden Ergebnis führen könnte. Die Große Beschwerdekammer befand, dass der Patentierbarkeitsausschluss von Erzeugnissen, die ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen werden, nicht mit dem Wortlaut des Art. 53 b) EPÜ unvereinbar ist, der diese breitere Auslegung des Begriffs "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren" nicht ausschließt. Sie kam zu dem Ergebnis, dass die Aufnahme der R. 28 (2) EPÜ angesichts der eindeutigen gesetzgeberischen Absicht der im Verwaltungsrat vertretenen Vertragsstaaten und im Hinblick auf Art. 31 (4) des Wiener Übereinkommens eine dynamische Auslegung des Art. 53 b) EPÜ zulässt und sogar verlangt.

Die Große Beschwerdekammer gab deshalb die in G 2/12 getroffene Auslegung des Art. 53 b) EPÜ auf und befand im Lichte der R. 28 (2) EPÜ, dass der Begriff "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren" in Art. 53 b) EPÜ so zu verstehen und anzuwenden ist, dass er sich auf Erzeugnisse erstreckt, die ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen werden, oder auf Fälle, in denen das beanspruchte Verfahrensmerkmal ein im Wesentlichen biologisches Verfahren definiert. Auf dieser Grundlage beantwortete die Große Beschwerdekammer die Vorlagefrage schließlich wie folgt:

"Unter Berücksichtigung der Entwicklungen nach den Entscheidungen

read clearly and unambiguously as extending to products defined or obtained by such processes. It therefore endorsed the respective conclusions that it had come to in G 2/12.

At the same time, however, the Enlarged Board acknowledged that Art. 53(b) EPC did not prohibit this broader understanding of the process exclusion either. Furthermore, the Enlarged Board recognised that, with the introduction of R. 28(2) EPC, the legal and factual situation underlying decision G 2/12 had substantially changed. This amendment constituted a new aspect that had arisen since the EPC was signed which could give reason to believe that a grammatical, and restrictive, interpretation of the wording of Art. 53(b) EPC conflicted with the legislator's aims, whereas a dynamic interpretation could bring a result that diverged from the wording of the law. The Enlarged Board held that the exclusion of products exclusively obtained by means of an essentially biological process was not incompatible with the wording of Art. 53(b) EPC, which did not rule out this broader construction of the term "essentially biological processes for the production of plants or animals". The Enlarged Board concluded that, in view of the clear legislative intent of the Contracting States as represented in the Administrative Council and having regard to Art. 31(4) Vienna Convention, the introduction of R. 28(2) EPC allowed and indeed called for a dynamic interpretation of Art. 53(b) EPC.

Accordingly, the Enlarged Board abandoned the interpretation of Art. 53(b) EPC given in decision G 2/12 and, in the light of R. 28(2) EPC, held that the term "essentially biological processes for the production of plants or animals" in Art. 53(b) EPC was to be understood and applied as extending to products exclusively obtained by means of an essentially biological process or if the claimed process feature defined an essentially biological process. In conclusion, the Enlarged Board of Appeal answered the referral as follows:

"Taking into account developments after decisions G 2/12 (OJ 2016, 27)

de végétaux" à l'art. 53b) CBE doit être interprétée, clairement et sans ambiguïté, comme couvrant également les produits définis ou obtenus par de tels procédés. Elle a dès lors entériné les conclusions auxquelles elle était parvenue à ce sujet dans sa décision G 2/12.

Cela étant, la Grande Chambre a reconnu que l'art. 53b) CBE n'interdisait pas non plus une telle interprétation plus large de l'exclusion des procédés. Elle a en outre admis que l'introduction de la règle 28(2) CBE avait modifié de manière significative la situation de droit et de fait qui sous-tendait la décision G 2/12. Ce changement représentait un nouvel aspect apparu depuis la signature de la CBE qui pourrait donner à penser qu'une interprétation grammaticale, et restrictive, du libellé de l'art. 53b) CBE est en contradiction avec les objectifs poursuivis par le législateur, tandis qu'une interprétation dynamique pourrait donner un résultat qui diverge du libellé des dispositions. La Grande Chambre de recours a estimé que l'exclusion des produits obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique n'était pas incompatible avec le libellé de l'art. 53b) CBE, qui n'excluait pas cette interprétation plus large de l'expression "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux". La Grande Chambre de recours a conclu qu'en égard à l'intention législative manifeste des États contractants, tels que représentés au sein du Conseil d'administration, et compte tenu de l'art. 31(4) de la Convention de Vienne, l'introduction de la règle 28(2) CBE permettait et même appelait une interprétation dynamique de l'art. 53b) CBE.

En conséquence, la Grande Chambre de recours a abandonné l'interprétation de l'art. 53b) CBE donnée dans la décision G 2/12 et, à la lumière de la règle 28(2) CBE, a estimé que l'expression "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux" à l'art. 53b) CBE doit être interprétée et appliquée comme couvrant également les produits obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique et les cas où les caractéristiques de procédé revendiquées définissent un procédé essentiellement biologique. En conclusion, la Grande Chambre de recours a répondu comme suit à la question dont elle avait été saisie :

"Compte tenu des développements qui sont intervenus après les décisions

G 2/12 (ABl. 2016, A27) und G 2/13 (ABl. 2016, A28) der Großen Beschwerdekammer wirkt sich der Patentierbarkeitsausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren in Art. 53 b) EPÜ negativ auf die Gewährbarkeit von auf Pflanzen, Pflanzenmaterial oder Tiere gerichteten Erzeugnisansprüchen und Product-by-Process-Ansprüchen aus, wenn das beanspruchte Erzeugnis ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen wird oder die beanspruchten Verfahrensmerkmale ein im Wesentlichen biologisches Verfahren definieren.

Diese negative Auswirkung gilt nicht für vor dem 1. Juli 2017 erteilte europäische Patente und für anhängige europäische Patentanmeldungen, die vor diesem Tag eingereicht wurden und noch anhängig sind."

2. Medizinische Methoden

2.1 Chirurgischer Verfahrensschritt in einem mehrstufigen Verfahren

(CLB, I.B.4.3.1)

In **T 1631/17** handelte es sich um ein Verfahren zur Herstellung von Zahnersatzteilen. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) legte Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, das Patent zu widerrufen. Es war unbestritten, dass der Wortlaut von Anspruch 1 keinen expliziten Verfahrensschritt beinhaltete, der im Sinne von Art. 53 c) EPÜ als chirurgisch anzusehen gewesen wäre. Allerdings umfasste das beanspruchte Verfahren einen solchen Schritt, was ausreichend ist, um unter den Ausschlussstatbestand des Art. 53 c) EPÜ zu fallen (G 1/07, ABl. 2011, 134). Gemäß der Beschreibung beginnt das erfindungsgemäße Verfahren damit, dass eine erste Abformung von einem Gebiss genommen wird, in dem zunächst provisorisch die fehlende Zahnschubstanz ergänzt wurde. Dieses "fertige" Gebiss wird abgeformt und erst danach werden die Zähne für die zweite Abformung präpariert. Mithilfe der beiden Abformungen wird der Zahnersatz hergestellt. Daraus ergab sich, dass das Ergänzen der fehlenden Zahnschubstanz ein wesentliches Merkmal der Erfindung darstellte. Dies gilt im vorliegenden Fall insbesondere auch deshalb, weil dieser Schritt genau den Beitrag darstellte, der über den Stand der Technik hinausging. Dieser Verfahrensschritt musste daher bei der Auslegung des Anspruchs mitgelesen werden. Die Präparation der Zähne, die nach der ersten Abformung stattfindet,

and G 2/13 (OJ 2016, 28) 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."

2. Medical methods

2.1 One surgical step in a multi-step method

(CLB, I.B.4.3.1)

T 1631/17 concerned a method for producing tooth replacement parts. The appellant (patent proprietor) had appealed against the opposition division's decision to revoke the patent. It was undisputed that the wording of claim 1 did not contain any explicit method step that could be deemed surgical within the meaning of Art. 53(c) EPC. However, the claimed method did encompass a step of this kind, and this was sufficient for the patent to fall under the exception stipulated in Art. 53(c) EPC (G 1/07, OJ 2011, 134). As per the description, the method according to the invention began by a first impression being taken from a dentition in which the missing tooth substance had first been temporarily replaced. Only after this impression of the "complete" dentition had been taken were the teeth prepared for the second impression. The dentures were then produced using the two impressions. It followed that replacing the missing tooth substance was an essential feature of the invention. This was particularly true in this case since it was this exact step that made the contribution over the prior art. This method step thus had to be read into the claim when interpreting it. The preparation of the teeth – a step performed after the first impression – therefore also fell within the claimed method, in terms of both when and where it was done. To carry out the claimed method, it was essential to

G 2/12 (JO 2016, 27) et G 2/13 (JO 2016, 28) de la Grande Chambre de recours, l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux prévue à l'article 53b) CBE a un effet négatif sur l'admissibilité des revendications de produit et des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention portant sur des végétaux, des matières végétales ou des animaux, si le produit revendiqué est obtenu exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique ou si les caractéristiques de procédé revendiquées définissent un procédé essentiellement biologique.

Cet effet négatif ne s'applique pas aux brevets européens délivrés avant le 1^{er} juillet 2017, ni aux demandes de brevet européen qui ont été déposées avant cette date et qui sont encore en instance."

2. Méthodes de traitement médical

2.1 Une étape chirurgicale dans une méthode à plusieurs étapes

(CLB, I.B.4.3.1)

Dans l'affaire **T 1631/17**, l'invention portait sur un procédé pour la fabrication de prothèses dentaires. Le requérant (titulaire du brevet) a formé un recours contre la décision par laquelle la division d'opposition avait révoqué le brevet. Il était sans conteste que le libellé de la revendication 1 ne comprenait aucune étape de procédé explicite qui aurait dû être considérée comme une étape chirurgicale au sens de l'art. 53c) CBE. En revanche, le procédé revendiqué comprenait une telle étape, ce qui suffisait pour qu'il tombe sous le coup de l'exception prévue par l'art. 53c) CBE (G 1/07, JO 2011, 134). Selon la description, le procédé faisant l'objet de l'invention commençait par la réalisation d'une première empreinte de la dentition, la substance dentaire manquante étant complétée de manière temporaire. Ce n'était qu'une fois qu'une empreinte de cette dentition "complète" avait été réalisée que les dents étaient préparées pour la deuxième empreinte. La prothèse dentaire était fabriquée à l'aide de ces deux empreintes. Il s'ensuivait que le fait de compléter la substance dentaire manquante représentait une caractéristique essentielle de l'invention. Dans l'affaire en cause, cela était d'autant plus vrai que c'était précisément cette étape qui représentait la contribution par rapport à l'état de la technique. Cette étape du procédé devait donc être prise en compte pour interpréter la

lag damit ebenfalls zeitlich und räumlich innerhalb des beanspruchten Verfahrens. Das beanspruchte Verfahren konnte ohne eine unmittelbare Durchführung des Zwischenschritts der Präparation der Zähne nicht durchgeführt werden, weil sonst die zweite Abformung nicht hätte erstellt werden können. Naturgemäß wird die Präparation der Zähne direkt am Patienten durchgeführt und stellt einen chirurgischen Verfahrensschritt dar, weil dabei invasiv und in erheblichem Maße Körpergewebe entfernt wird.

B. Neuheit

1. Zugänglichmachung – Geheimhaltungsverpflichtung

(CLB, I.C.3.4.4)

Die entscheidende Frage in **T 72/16** lautete, ob der Vorwurf der offenkundigen Vorbenutzung durch Verkauf und Lieferung von Produkten hinreichend bewiesen war. In dieser Sache hatte Aspen ein Produkt (48 Rohrabsschnitte) an Technip verkauft. Die Kammer stimmte dem Patentinhaber zu, dass es sich nicht um den Verkauf und die Lieferung eines kommerziell verfügbaren Endprodukts gehandelt habe, das dadurch öffentlich zugänglich geworden sei. Die Beweismittel zeigten, dass es sich vielmehr um ein Entwicklungsprodukt handelte, einen Prototypen, der im Rahmen eines laufenden Programms zur Zusammenarbeit geliefert worden sei. Somit konnte Technip nicht als reiner Kunde und keiner der beiden Partner als Mitglied der Öffentlichkeit betrachtet werden. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann ein solches Verhältnis zwischen zwei Firmen, von denen die eine die andere beauftragt, Prototypen und Produkte für Testzwecke zu entwickeln und zu liefern, nicht mit dem Verhältnis zwischen Händler und Kunden gleichgesetzt werden, und in solchen Fällen gilt eine Geheimhaltungsverpflichtung. Gemäß der üblichen Praxis besteht hier zumindest eine implizite Geheimhaltungspflicht für beide Unternehmen. Somit trug der Beschwerdeführer (Einsprechende) die Beweislast dafür, dass es keine Geheimhaltungsvereinbarung gab. Das Argument des Zeugen, dass die Geheimhaltungsvereinbarung asymmetrisch, d. h. nur für Aspen bindend war, nicht aber für Technip, erscheint nicht wahrscheinlich und steht erfahrungsgemäß eher im Widerspruch zur Situation in vergleichbaren Zusammenarbeitsprojekten; es

immediately perform the intermediate step of preparing the teeth, otherwise it would not be possible to take the second impression. By definition, the teeth preparation was performed directly on the patient, and since this involved invasively extracting a significant amount of body tissue, it was a surgical method step.

B. Novelty

1. Availability to the public – obligation to maintain secrecy

(CLB, I.C.3.4.4)

The decisive issue in **T 72/16** was whether the alleged public prior use by the sale and delivery of products was sufficiently proven. In this case Aspen sold a product (48 pipe sections) to Technip. The board concurred with the patent proprietor that it was not a sale and delivery of a commercially available end product which had thus become publicly available. Rather, the evidence showed that it was a development product, a prototype supplied in the course of an ongoing collaboration programme. Hence, Technip could not be regarded as a mere customer and neither of the partners as a member of the public. According to the jurisprudence of the boards of appeal, such a relationship between two companies which contracted to develop and deliver prototypes and products for test purposes cannot be treated as equivalent to that between a dealer and a customer and in these cases an obligation to maintain secrecy applied. In accordance with the normal practice in those cases there was at least an implicit duty of confidentiality on both companies involved. Thus, the burden of proof was on the appellant (opponent) to establish that there was no confidentiality agreement. The witness's suggestion that the NDA was asymmetric, i.e. only binding on Aspen but not on Technip, appeared not to be probable and, rather, from experience contrary to the situation in comparable co-operation projects, and furthermore not supported by any further evidence. It was not surprising that the witness, an engineer, not an IP specialist, was not aware of all the confidentiality requirements binding the other party.

revendication. La préparation des dents, qui était effectuée après la réalisation de la première empreinte, était ainsi également englobée par le procédé revendiqué, sur le plan spatial et temporel. Le procédé revendiqué ne pouvait pas être exécuté sans que l'étape intermédiaire consistant à préparer les dents soit immédiatement mise en œuvre, puisque la deuxième empreinte ne pouvait sinon pas être réalisée. Du fait de sa nature, la préparation des dents est effectuée directement sur le patient et représente une étape de procédé chirurgicale, étant donné qu'un volume non négligeable de tissu corporel est retiré de manière invasive.

B. Nouveauté

1. Accessibilité au public – obligation de confidentialité

(CLB, I.C.3.4.4)

Dans l'affaire **T 72/16**, la question déterminante était de savoir si l'allégation d'usage antérieur public, sous forme de vente et de fourniture de produits, était suffisamment prouvée. En l'occurrence, Aspen avait vendu un produit (48 sections de tuyau) à Technip. La chambre s'est ralliée à l'avis du titulaire du brevet selon lequel il ne s'agissait pas de la vente et de la fourniture d'un produit final disponible dans le commerce qui serait ainsi devenu accessible au public. Les preuves démontraient qu'il s'agissait d'un produit de développement, à savoir d'un prototype fourni dans le cadre d'un programme de collaboration en cours. Par conséquent, Technip ne pouvait pas être considéré comme un simple client et aucun des deux partenaires ne pouvait être assimilé à un membre du public. Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, une telle relation entre deux sociétés, dont l'une commande à l'autre de développer et de fournir des prototypes ainsi que des produits à des fins de tests, ne peut être assimilée à la relation entre distributeur et clients, et une obligation de confidentialité s'applique dans ce cas. Selon la pratique courante dans ces cas, ces deux sociétés étaient au moins tenues à une obligation implicite de confidentialité. La charge de la preuve incombait donc au requérant (opposant), qui devait démontrer l'absence d'accord de confidentialité. La suggestion du témoin selon laquelle l'accord de confidentialité était asymétrique, c'est-à-dire contraignant uniquement pour Aspen, et non pour Technip, semblait improbable et, d'expérience, contraire à la situation observée dans des projets de

wurde auch nicht durch weitere Beweismittel gestützt. Es war keine Überraschung, dass der Zeuge, ein Ingenieur und kein IP-Experte, nicht alle Geheimhaltungsverpflichtungen kannte, die für die andere Partei bindend waren.

Die Kammer kam zu dem Schluss, dass Technip kein reiner Kunde war. Aspen und Technip waren vielmehr Partner in einem Produktentwicklungsprojekt, und ihrer Zusammenarbeit lag zumindest eine implizite Geheimhaltungsvereinbarung zugrunde. Keine der Vornutzungen war bewiesen, sodass keine zum Stand der Technik gehörte.

2. Feststellung von Unterschieden – unterscheidende Merkmale

(CLB, I.C.5.2.5)

In **T 1930/14** ging es um ein Verfahren zur Aufreinigung von Antikörpern. Die Einspruchsabteilung hatte unter anderem befunden, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags nicht neu sei.

Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) brachte vor, dass Anspruch 1 nur für Verfahren gelte, in denen die Trennung monomerer Antikörper von Aggregaten mit dem Schritt eines schwachen CM-Kationenaustausches erzielt werde. Er brachte weiter vor, dass der Anspruch gemäß den in **T 1931/14** beschriebenen Grundsätzen auszulegen sei. Seiner Auffassung nach definierte der im Anspruch genannte Zweck, d. h. die "Aufreinigung eines monoklonalen Antikörpers von Aggregaten davon" die Anwendung oder Nutzung des beanspruchten Verfahrens (im Gegensatz zu seiner Wirkung). In Einklang mit der Entscheidung **T 1931/14** sei dieser Zweck als funktionelles technisches Merkmal des Anspruchs zu betrachten, d. h. er stelle eine Beschränkung des Verfahrens dar.

Nach Meinung der Kammer kann die Feststellung in **T 1931/14** "Wenn die Zweckangabe die spezifische Verwendung des Verfahrens definiert, sind bestimmte zusätzliche Schritte erforderlich, die nicht in den übrigen im Anspruch definierten Schritten impliziert oder inhärent enthalten sind und ohne die das beanspruchte Verfahren nicht das angegebene Ziel erreichen würde" (Nr. 2.2.4 der Gründe) nur in Fällen Bestand haben, in denen es unmissverständlich klar ist, dass der Zweck solche Schritte impliziert, und in denen es ebenfalls unmissverständlich klar ist, wie diese Schritte tatsächlich aussehen. In **T 1930/14** konnte die Kammer weder

The board came to the conclusion that Technip was not a mere customer. Rather, Aspen and Technip were engaged as partners in a product development project and their collaboration was governed by an at least implicit confidentiality agreement. None of the prior uses had been proven, so that none of them formed part of the prior art.

2. Ascertaining differences – distinguishing features

(CLB, I.C.5.2.5)

Case **T 1930/14** concerned a method for the purification of antibodies. The opposition division *inter alia* held that the subject-matter of claim 1 of the main request lacked novelty.

The appellant (patent proprietor) argued that claim 1 was only for methods in which the separation of monomeric antibodies from aggregates was achieved by the weak CM cation-exchange step. The appellant further argued that the claim should be construed according to the principles set out in **T 1931/14**. In the appellant's view, the purpose stated in the claim, i.e. "purifying a monoclonal antibody from aggregates thereof" defined the claimed method's application or use (as opposed to its effect). In line with decision **T 1931/14**, this purpose had to be considered as a functional technical feature of the claim, i.e. it represented a limitation of the process.

The board considered that the finding in **T 1931/14** that "where the stated purpose defines the specific application of the method, in fact it requires certain additional steps which are not implied by or inherent in the other remaining steps defined in the claim, and without which the claimed process would not achieve the stated purpose" (point 2.2.4 of the Reasons) could only hold in cases where it was unambiguously clear that the purpose implied such steps and where it was also unambiguously clear what those steps in fact were. In **T 1930/14**, the board could identify no indication, either in the claim itself or in the description, that

coopération comparables. Elle n'était en outre étayée par aucune preuve. Il n'était pas étonnant que le témoin, un ingénieur, et non un spécialiste de PI, n'était pas au courant de toutes les exigences de confidentialité liant l'autre partie.

La chambre a conclu que Technip n'était pas un simple client. Au contraire, Aspen et Technip étaient engagées, en tant que partenaires, dans un projet de développement de produits et leur collaboration était régie par un accord de confidentialité tout au moins implicite. Aucun des usages antérieurs n'avait été prouvé, si bien qu'aucun d'eux ne faisait partie de l'état de la technique.

2. Constatation de différences – caractéristiques distinctives

(CLB, I.C.5.2.5)

L'affaire **T 1930/14** concernait une méthode de purification d'anticorps. La division d'opposition avait considéré notamment que l'objet de la revendication 1 de la requête principale n'était pas nouveau.

Le requérant (titulaire du brevet) a fait valoir que la revendication 1 portait uniquement sur les méthodes dans lesquelles les anticorps monomères sont séparés des agrégats grâce à une étape de faible échange de cations CM. Il a aussi soutenu que la revendication devait être interprétée conformément aux principes énoncés dans la décision **T 1931/14**. Selon le requérant, la finalité indiquée dans la revendication, à savoir "purifier de ses agrégats un anticorps monoclonal", définissait l'application ou l'usage de la méthode revendiquée (par opposition à son effet). Conformément à la décision **T 1931/14**, cette finalité devait être considérée comme étant une caractéristique technique fonctionnelle indiquée dans la revendication, c'est-à-dire qu'elle représentait une limitation de la méthode.

La chambre a estimé que la conclusion tirée dans la décision **T 1931/14**, selon laquelle lorsque la finalité indiquée définit l'application spécifique du procédé, elle nécessite en fait certaines étapes supplémentaires qui ne sont ni implicites ni inhérentes aux autres étapes restantes définies dans la revendication, et sans lesquelles le procédé revendiqué ne permettrait pas d'atteindre la finalité indiquée (point 2.2.4 des motifs), ne peut valoir que dans des cas où il apparaît, sans aucune ambiguïté possible, que la finalité implique de telles étapes et où la nature de ces étapes ne présente aucune ambiguïté. Dans l'affaire en

im Anspruch selbst noch in der Beschreibung eine Angabe ermitteln, aufgrund deren der Fachmann verstehen würde, dass der genannte Zweck "zur Aufreinigung eines monoklonalen Antikörpers von Aggregaten davon" impliziere, dass das beanspruchte Verfahren zusätzliche Schritte umfasse. Das beanspruchte Verfahren enthielt keine durch seinen Zweck begründeten impliziten zusätzlichen Schritte. Daher gab es entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers keine angeblich durch den Zweck implizierten Schritte, die dazu dienten, das beanspruchte Verfahren von dem in Dokument D1 offenbarten zu unterscheiden. Anspruch 1 erfüllte nicht die Erfordernisse des Art. 54 EPÜ.

3. Chemische Erfindungen und Auswählerfindungen – Listen

(CLB, I.C.6.2.1 b))

In **T 2350/16** argumentierte der Beschwerdeführer (Einsprechende), der Gegenstand von Anspruch 1 sei von der Druckschrift D1 neuheitsschädlich vorweggenommen. Die Kammer befand zunächst, dass D1 alle Merkmale von Anspruch 1 als solche offenbarte. Es blieb jedoch noch zu prüfen, ob D1 diese Merkmale auch in Kombination offenbarte. Die Kammer fasste in einer Tabelle zusammen, wo und in welchem Kontext die Merkmale 1d bis 1h offenbart waren, und gab auch an, aus wie vielen Varianten ausgewählt werden musste, um das Merkmal zu erhalten. Sie kam zu dem Schluss, dass alle Merkmale in Kombination offenbart waren. Die Kammer stellte zudem fest, dass die Rechtsprechung betreffend die Auswahl aus Listen hier nicht zur Anwendung kommen konnte, da es sich nicht um (lange) Listen handelte, wie sie in der Chemie gebräuchlich sind, sondern jeweils nur um eine Auswahl aus höchstens zwei oder drei Elementen. Da die D1 alle Merkmale von Anspruch 1 in Kombination offenbarte, war der Gegenstand dieses Anspruchs durch die D1 neuheitsschädlich vorweggenommen.

Die Kammer machte auch Ausführungen zur Rolle des Fachmanns bei der Neuheitsprüfung. Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) hatte wiederholt geltend gemacht, dass die D1 Stand der Technik im Sinne von Art. 54 (3) EPÜ darstelle und es daher nicht zulässig sei, "dauernd den Fachmann zu bemühen". Die Kammer konnte dem nicht zustimmen. Auch wenn dies nicht immer explizit erwähnt wurde, ist eine Neuheitsprüfung ohne ständige Bemühung des Fachmanns gar nicht denk-

would lead the skilled person to understand that the stated purpose "for purifying a monoclonal antibody from aggregates thereof" implied that the claimed method contained additional steps. The claimed method did not contain any implicit additional steps by virtue of its purpose. Thus, contrary to the appellant's view, there were no steps, allegedly implied by the purpose, that served to differentiate the claimed method from that disclosed in document D1. Claim 1 did not meet the requirements of Art. 54 EPC.

3. Chemical inventions and selection inventions – lists

(CLB, I.C.6.2.1 b))

In **T 2350/16**, the appellant (opponent) argued that document D1 anticipated the subject-matter of claim 1. Having initially found that D1 disclosed all claim 1's features as such, the board still had to examine whether it also disclosed them in combination. It drew up a table showing where and in what context features 1d to 1h were disclosed and specifying from how many variants a selection had to be made to obtain each feature, and concluded that all the features were disclosed in combination. It also observed that the case law on selections from lists could not be applied in the case in hand, because it did not concern (long) lists of the kind commonly encountered in chemistry but, in each instance, merely a selection from among two or three elements at most. D1 disclosed all claim 1's features in combination and so anticipated the claimed subject-matter.

The board also commented on the part played by the skilled person in the assessment of novelty. The respondent (proprietor) had repeatedly contended that D1 was prior art within the meaning of Art. 54(3) EPC and that it was therefore impermissible to keep invoking the skilled person. The board disagreed. Assessing novelty without constantly referring to the skilled person, even if that was not always stated explicitly, was unthinkable. On the other hand, it was not permissible

cause **T 1930/14**, la chambre ne pouvait identifier aucune indication, ni dans la revendication ni dans la description, qui conduirait l'homme du métier à comprendre que la finalité déclarée "pour purifier de ses agrégats un anticorps monoclonal" impliquait que la méthode revendiquée contenait des étapes supplémentaires. La méthode revendiquée ne contenait aucune étape supplémentaire implicite en vertu de sa finalité. Par conséquent, et contrairement à l'avis du requérant, il n'y avait aucune étape, prétendument impliquée par la finalité, qui servait à différencier la méthode revendiquée de celle divulguée dans le document D1. La revendication 1 ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 54 CBE.

3. Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélection – listes

(CLB, I.C.6.2.1 b))

Dans l'affaire **T 2350/16**, le requérant (opposant) a fait valoir que le document D1 détruisait la nouveauté de l'objet de la revendication 1. La chambre a d'abord constaté que D1 divulguait toutes les caractéristiques de la revendication 1 en tant que telles. Cependant, elle devait encore examiner si D1 divulguait ces caractéristiques aussi en combinaison. Elle a réalisé un tableau précisant où, et dans quel contexte, les caractéristiques 1d à 1h étaient divulguées et a également indiqué le nombre de variantes devant être sélectionnées pour obtenir la caractéristique. Elle a conclu que toutes les caractéristiques étaient divulguées en combinaison. La chambre a en outre constaté que la jurisprudence relative à la sélection à partir de listes ne pouvait pas être appliquée au cas d'espèce, car il n'était pas question de (longues) listes, telles que couramment utilisées dans le domaine de la chimie, mais uniquement d'une sélection parmi, au maximum, deux ou trois éléments. Comme D1 divulguait toutes les caractéristiques de la revendication 1 en combinaison, l'objet de cette revendication était dénué de nouveauté du fait de D1.

La chambre s'est également exprimée sur le rôle de l'homme du métier dans le cadre de l'examen de nouveauté. L'intimé (titulaire du brevet) avait fait valoir à plusieurs reprises que D1 était compris dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) CBE et qu'il n'était donc pas admissible de "recourir constamment à l'homme du métier". La chambre n'a pas suivi ce raisonnement. Même si cela n'a pas toujours été mentionné de manière explicite, l'examen de nouveauté implique

bar. Allerdings ist es ihm in diesem Zusammenhang verwehrt, Fragen der Plausibilität oder des Naheliegens, wie sie sich bei der Prüfung der erfindерischen Tätigkeit stellen können, zu behandeln.

4. Zweite medizinische Verwendung

(CLB, I.C.7.2.4)

In **T 264/17** stellte die Kammer fest, dass das beanspruchte Schmiermittel zum Ersatz der Synovialflüssigkeit als Stoff oder Stoffgemisch im Sinne von Art. 54 (4) und (5) EPÜ gilt. Die therapeutische Wirkung der beanspruchten perfluorierten Polyether bestand darin, einen Ersatz für die Synovialflüssigkeit in erkrankten Gelenken darzustellen. Nach Ansicht der Kammer wurde diese Wirkung durch die stofflichen Eigenschaften der beanspruchten Schmiermittel erzielt. Wie in der Beschreibung erklärt, basierte die schmierende Wirkung der perfluorierten Polyether auf ihren omniphoben Eigenschaften, d. h. darauf, dass sie gegenüber sowohl hydrophoben als auch hydrophilen Flüssigkeiten abstoßend wirken, sich selbständig zusammenziehen und dadurch permanent ein neuer Gleitfilm ausgebildet wird. Diese Stoffeigenschaften werden durch die chemische Struktur der Polyether verursacht. Die physiologische Wirkung der Polyether wurde also über ihre Art der Wechselwirkung (oder Nicht-Wechselwirkung) mit biologischem Gewebe erzielt.

Der therapeutische Effekt wurde auch unzweifelhaft von einer chemischen Zusammensetzung verursacht, nämlich von den im Anspruch definierten perfluorierten Polyethern. Ob diese im klassischen Sinn als "Aktivstoffe" bezeichnet werden oder nicht, sei dabei laut Kammer nebensächlich.

5. Zweite (bzw. weitere) nicht medizinische Verwendung

(CLB, I.C.8.1.1)

In **T 1385/15** stellte die Kammer fest, dass einem Anspruch auf eine weitere nicht medizinische Verwendung die Neuheit nicht abgesprochen werden kann, wenn die beanspruchte technische Wirkung des Stoffes und die beanspruchte Verwendungsweise nicht in Kombination im Stand der Technik offenbart sind.

Der unabhängige Anspruch 1 des Patents, auf dem die angefochtene

as part of the novelty assessment to invoke the skilled person to settle matters of plausibility or obviousness of the kind which could arise in assessing inventive step.

4. Second medical use

(CLB, I.C.7.2.4)

In **T 264/17** the board found that the claimed lubricant for replacing synovial fluid was a substance or composition within the meaning of Art. 54(4) and (5) EPC. The therapeutic effect of the claimed perfluorinated polyethers lay in their acting as a replacement for synovial fluid in diseased joints. In the board's view, this effect was achieved as a result of the claimed lubricant's material properties. As set out in the description, the lubricating action of the perfluorinated polyethers was down to their omniphobic properties, i.e. the fact that they repel both hydrophobic and hydrophilic liquids, automatically mass together and, as a result, continuously form a new lubricant film. These material properties were attributable to the chemical structure of the polyethers. Their physiological effect was thus obtained on account of the way in which they interacted (or did not interact) with biological tissue.

Moreover, the therapeutic effect was undoubtedly caused by a chemical composition, specifically by the perfluorinated polyethers defined in the claim. The board held that it was secondary whether or not these were to be deemed "active agents" in the traditional sense.

5. Second (or further) non-medical use

(CLB, I.C.8.1.1)

In **T 1385/15** the board held that a claim directed to a further non-medical use could not be found to lack novelty if the prior art did not disclose the claimed technical effect of the substance and the claimed use in combination.

The contested decision concerned the patent's independent claim 1, which

nécessairement de faire appel constamment à l'homme du métier. Cependant, dans le contexte de la nouveauté, l'homme du métier ne peut pas traiter les questions de plausibilité ou d'évidence comme celles-ci peuvent se poser pour l'appréciation de l'activité inventive.

4. Deuxième application thérapeutique

(CLB, I.C.7.2.4)

Dans l'affaire **T 264/17**, la chambre a constaté que le lubrifiant revendiqué, utilisé comme substitut du liquide synovial, constituait une substance ou composition au sens de l'art. 54(4) et (5) CBE. L'effet thérapeutique des polyéthers perfluorés revendiqués résidait dans le fait qu'ils constituaient un substitut pour le liquide synovial dans des articulations endommagées. De l'avis de la chambre, cet effet était attribuable aux propriétés matérielles du lubrifiant revendiqué. Comme il est expliqué dans la description, l'effet lubrifiant des polyéthers perfluorés repose sur leurs propriétés omniphobes, c'est-à-dire sur le fait qu'ils ont pour effet de repousser les liquides, qu'il s'agisse de liquides hydrophobes ou de liquides hydrophiles, et qu'ils se contractent de manière autonome, de sorte qu'un nouveau film lubrifiant se forme en permanence. Ces propriétés matérielles découlent de la structure chimique des polyéthers. L'effet physiologique des polyéthers résultait ainsi de leur interaction (ou de leur absence d'interaction) avec les tissus biologiques.

De plus, il ne faisait aucun doute que l'effet thérapeutique était produit par une composition chimique, à savoir par les polyéthers perfluorés définis dans la revendication. Selon la chambre, la question de savoir si ces polyéthers constituaient des "principes actifs" au sens classique était secondaire.

5. Deuxième (ou autre) application non thérapeutique

(CLB, I.C.8.1.1)

Dans la décision **T 1385/15**, la chambre a considéré qu'une revendication portant sur une autre application non thérapeutique ne peut pas être considérée comme dépourvue de nouveauté si l'effet technique revendiqué de la substance et son usage revendiqué ne sont pas divulgués en tant que combinaison dans l'état de la technique.

La revendication indépendante 1 du brevet, sur laquelle portait la décision

Entscheidung beruhte, betraf die Verwendung eines Reinigungsmittels, das wenigstens zwei verschiedene Tenside enthielt, ausgewählt aus wenigstens zwei der drei Gruppen kationische, nichtionische und amphotere Tenside, und anwendungsfertig verdünnt in wässriger Lösung einen pH-Wert von wenigstens 10,5 aufwies, zur Abtötung/Inaktivierung von Mikroorganismen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Bakterien, Viren und Pilzen bei der maschinellen Desinfektion von Gegenständen.

In der angefochtenen Entscheidung berief sich die Einspruchsabteilung auf die Dokumente D1a und D2 und gelangte zu der Auffassung, der unabhängige Verwendungsanspruch 1 sei nicht neu gegenüber dem Dokument D1a, unter Berücksichtigung von D2. Zwar offenbarten weder D1a noch D2 für sich genommen alle Merkmale des Anspruchs 1 des Patents. Nach Analyse der Entscheidung G 6/88 (ABl. 1990, 114), die für die Beurteilung der Neuheit von Ansprüchen die auf eine zweite nicht medizinische Verwendung gerichtet sind, einschlägig war, kam sie aber zu dem Schluss, dass das Merkmal "zur Abtötung von [...] Bakterien, Viren und Pilzen" nicht geeignet sei, Neuheit gegenüber D1a herzustellen. Diese technische Wirkung der im Anspruch definierten Reinigungsmittel sei nämlich bereits aus D2 bekannt und könne daher gemäß dem Leitsatz der G 6/88 ("wenn dieses technische Merkmal nicht bereits früher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist") dem Anspruch keine Neuheit verleihen.

Nach Überzeugung der Kammer war die in der angefochtenen Entscheidung vertretene Rechtsauffassung von G 6/88 nicht gedeckt. In G 6/88 selbst werde in Nummer 8 der Entscheidungsgründe ausgeführt, dass auf mangelnde Neuheit nur erkannt werden kann, sollten alle technischen Merkmale der beanspruchten Erfindung in Verbindung miteinander der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein. Die Kammer war daher der Ansicht, dass ein Neuheitseinwand nicht auf die Kombination der Lehre der D1a und D2 gestützt werden konnte.

Zusammenfassend wurde in G 6/88 dargelegt, dass das neuheitsbegründende funktionelle technische Merkmal darin besteht, eine technische Wirkung in einem bestimmten Zusammenhang zu erzielen. Im vorliegenden Fall war daher das funktionelle technische

was directed to the use of a cleaning agent, containing at least two different surfactants selected from at least two of three groups of surfactants – cationic, non-ionic and amphoteric – and, when diluted ready-to-use in an aqueous solution, having a pH value of at least 10.5, to destroy/inactivate micro-organisms selected from the group comprising bacteria, viruses and fungi in the mechanical disinfection of articles.

The opposition division had referred in the contested decision to documents D1a and D2 and arrived at the view that independent use claim 1 lacked novelty over D1a in light of D2. It had conceded that neither document in isolation disclosed all the features of that claim but, having analysed G 6/88 (OJ 1990, 114), which was authoritative on assessing the novelty of claims directed to a second non-medical use, concluded that the feature "for destroying ... bacteria, viruses and fungi" was not such as to confer novelty over D1a, because this technical effect of the cleaning agent defined in the claim was already known from D2 and so, in view of G 6/88's headnote ("provided that such technical feature has not previously been made available to the public"), could not make for a novel claim.

The board considered that this interpretation in the contested decision was not in line with G 6/88, which itself stated, in point 8 of the Reasons, that, for a finding of lack of novelty, all the technical features of the claimed invention had to have been made publicly available together. The board therefore took the view that a novelty objection could not be based on a combination of the teaching of D1a with that of D2.

Summing up, G 6/88 had held that the functional technical feature conferring novelty could lie in achieving a technical effect in a particular context. Thus, in the case at issue, the functional technical feature was the anti-microbial activity in the context of the claimed

attaquée, concernait l'utilisation d'un produit détergent contenant au moins deux tensioactifs différents, choisis parmi au moins deux des trois groupes suivants : tensioactifs cationiques, non ioniques et amphotères, et présentant, à l'état dilué dans une solution aqueuse, prêt à l'emploi, un pH au moins égal à 10,5, afin d'éliminer/d'inactiver des micro-organismes choisis dans le groupe constitué par des bactéries, des virus et des champignons lors de la désinfection en machine d'objets.

Dans la décision attaquée, la division d'opposition, se référant aux documents D1a et D2, est parvenue à la conclusion que la revendication d'utilisation indépendante 1 n'était pas nouvelle par rapport au document D1a, lu à la lumière de D2. Certes, ni D1a ni D2 ne divulguaient à eux seuls toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet. Après analyse de la décision G 6/88 (JO 1990, 114), qui a été déterminante pour l'évaluation de la nouveauté de revendications portant sur une deuxième application non thérapeutique, la division d'opposition est toutefois parvenue à la conclusion que la caractéristique "éliminer des [...] bactéries, des virus et des champignons" n'était pas de nature à fonder la nouveauté par rapport à D1a. Cet effet technique des détergents définis dans la revendication était en effet déjà divulgué dans D2 et n'était pas de nature à conférer à la revendication un caractère nouveau, conformément au sommaire de la décision G 6/88 ("à condition que cette caractéristique technique n'ait pas été rendue accessible au public auparavant").

De l'avis de la chambre, l'interprétation suivie dans la décision attaquée n'entraînait pas dans le champ de la décision G 6/88. En effet, dans la décision G 6/88 elle-même, il est précisé au point 8 des motifs qu'il ne peut être conclu à l'absence de nouveauté que si toutes les caractéristiques techniques combinées dans l'invention revendiquée ont été rendues accessibles au public. C'est pourquoi la chambre a estimé qu'une objection d'absence de nouveauté ne pouvait se fonder sur une combinaison de l'enseignement technique des documents D1a et D2.

En somme, la décision G 6/88 a défini la caractéristique technique fonctionnelle fondant la nouveauté comme une caractéristique qui vise à obtenir un effet technique dans un contexte particulier. Dans la présente espèce, la caractéristique technique

Merkmal die antimikrobielle Aktivität im Zusammenhang mit der im Anspruch genannten maschinellen Desinfektion von Gegenständen. Dieses Merkmal war in D2 nicht offenbart und konnte diesem Dokument deshalb ohnehin nicht entnommen werden.

C. Erfinderische Tätigkeit

1. Unterscheidung zwischen Plausibilität und Naheliegen

(CLB, I.D.4.6.)

In **T 184/16** hielt die Kammer nach Beurteilung der ausreichenden Offenbarung und der erfinderischen Tätigkeit die beanspruchte Wirkung für plausibel und entschied daher, das nachveröffentlichte Beweismittel D4 zu berücksichtigen. Laut Kammer stehe die Anerkennung der Plausibilität nicht im Widerspruch zu der Feststellung, dass der beanspruchte Gegenstand gegenüber dem Stand der Technik nicht naheliegend war. Für Plausibilität und Naheliegen gälten unterschiedliche Kriterien. So reiche es für die Anerkennung der Plausibilität einer beanspruchten Wirkung aus, wenn *prima facie* keine ernsthaften Zweifel bestünden, dass die Wirkung erzielt werden könne, und umgekehrt im allgemeinen Fachwissen *a priori* kein Grund oder Hinweis darauf vorliege, dass die Wirkung nicht erzielt werden könne. Über das Naheliegen hingegen werde im Rahmen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes entschieden, bei dem eine wichtige Überlegung in der Regel sei, ob die beanspruchte Lösung durch den Stand der Technik nahegelegt werde. Siehe auch Kapitel II.C.2. "Erforderlicher Umfang der Offenbarung bei einer medizinischen Verwendung – Plausibilität".

2. Nächstliegender Stand der Technik – erfolgversprechendster Ausgangspunkt

(CLB, I.D.3.4.)

In **T 1450/16** hatte der Beschwerdeführer (Anmelder) argumentiert, dass der Fachmann das Dokument D1 nicht als nächstliegenden Stand der Technik ausgewählt hätte. Die Kammer stimmte der Ansicht des Beschwerdeführers nicht zu, wonach gemäß dem maßgebenden Aufgabe-Lösungs-Ansatz der Fachmann damit betraut werden könne, den nächstliegenden Stand der Technik oder einen geeigneten Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit auszuwählen, was der erste von mehreren Schritten des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes ist. Nach Ansicht der

mechanical disinfection of articles. This feature was not disclosed in D2 and therefore could not be derived from it in any event.

C. Inventive step

1. Distinction between plausibility and obviousness

(CLB, I.D.4.6.)

In **T 184/16** the board acknowledged plausibility when assessing sufficiency of disclosure and inventive step. Therefore, the board decided to take into account post-published evidence D4. The board noted that acknowledging plausibility was not in contradiction to the finding that the claimed subject-matter was non-obvious in view of the prior art. The criteria for plausibility and obviousness were different. On the one hand, for plausibility of a claimed effect to be acknowledged, it was enough if there were no *prima facie* serious doubts that the effect could be obtained and, conversely, no *a priori* reason or indication in the common general knowledge that the effect could not be obtained. On the other hand, obviousness was decided within the framework of the problem-solution approach, where generally an important consideration was whether the claimed solution was suggested and thus made obvious by the prior art. See also chapter II.C.2. "Level of disclosure required for medical use – plausibility".

2. Closest prior art – most promising starting point

(CLB, I.D.3.4.)

In **T 1450/16** the appellant (applicant) submitted that the skilled person would not have chosen document D1 as the closest prior art. The board did not agree with the assumption relied on by the appellant that, according to the basic problem-solution approach, the person skilled in the art may be entrusted with the task of selecting the closest prior art or a suitable starting point for the assessment of inventive step, which is the first step in the multi-stage method of that problem-solution approach. In the board's view, this would mean that the same (fictitious) person as the one who finally assesses

fonctionnelle était l'activité antimicrobienne dans le contexte de la désinfection en machine d'objets visée dans la revendication. Cette caractéristique n'était pas divulguée dans D2 et ne pouvait donc, en tout état de cause, être extraite de ce document.

C. Activité inventive

1. Distinction entre plausibilité et évidence

(CLB, I.D.4.6.)

Dans l'affaire **T 184/16**, la chambre a reconnu la plausibilité lors de l'appréciation de la suffisance de l'exposé et de l'activité inventive. Elle a donc décidé de tenir compte de la preuve publiée ultérieurement D4. La chambre a indiqué que le fait de reconnaître la plausibilité ne contredit pas la conclusion selon laquelle l'objet revendiqué n'est pas évident à la lumière de l'état de la technique. Les critères permettant d'apprécier la plausibilité et l'évidence sont différents. D'un côté, pour que la plausibilité d'un effet revendiqué soit reconnue, il suffit qu'il n'existe pas, de prime abord, de doutes sérieux quant à la possibilité d'obtenir l'effet en question, et que les connaissances générales de l'homme du métier ne donnent pas, quant à elles, de raison de penser – ni ne suggèrent – *a priori* que cet effet ne peut pas être obtenu. De l'autre côté, l'évidence est déterminée dans le cadre de l'approche problème-solution, dont un aspect important consiste généralement à établir si la solution revendiquée est suggérée par l'état de la technique et en découle donc de manière évidente. Voir aussi le chapitre II.C.2. "Niveau de divulgation nécessaire pour les utilisations médicales – caractère plausible".

2. État de la technique le plus proche – point de départ le plus prometteur

(CLB, I.D.3.4.)

Dans l'affaire **T 1450/16**, le requérant (demandeur) faisait valoir que l'homme du métier n'aurait pas choisi le document D1 en tant qu'état de la technique le plus proche. La chambre ne s'est pas ralliée à l'hypothèse avancée par le requérant selon laquelle, dans l'approche problème-solution de base, l'homme du métier peut être chargé de sélectionner l'état de la technique le plus proche ou un point de départ approprié pour l'appréciation de l'activité inventive, cette sélection constituant la première des différentes étapes de la méthode adoptée au titre de cette approche

Kammer würde dies bedeuten, dass dieselbe (fiktive) Person, die letztlich das Naheliegen eines bestimmten beanspruchten Gegenstands beurteilt, von vornherein ihr "favorisiertes" Dokument aus dem Stand der Technik auswählen würde, um diese Beurteilung durchzuführen. Da die objektive technische Aufgabe aus den festgestellten Unterscheidungsmerkmalen gegenüber dem gewählten nächstliegenden Stand der Technik abzuleiten ist, würde eine solche Auswahl ferner implizieren, dass dieser Fachmann sich die objektive Aufgabe selbst stellen könnte. Dies widerspräche jedoch dem eigentlichen Ziel des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes, nämlich eine objektive Methode zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bereitzustellen und soweit wie möglich eine unzulässige rückschauende Analyse zu vermeiden. Obwohl es Rechtsprechung gibt, die zumindest implizit besagt, dass der Fachmann seinen "eigenen" nächstliegenden Stand der Technik auswählen kann (s. z. B. T 1841/11, T 2057/12, T 1248/13), folgte die Kammer im vorliegenden Fall den Schlussfolgerungen aus z. B. T 422/93 (ABl. 1997, 24, Leitsatz 1) und T 1140/09, wonach der maßgebende Fachmann ausgehend von der objektiven technischen Aufgabe zu bestimmen ist. Nach Auffassung der Kammer kommt somit der Fachmann nach Art. 56 EPÜ erst ins Spiel, wenn die objektive technische Aufgabe bereits formuliert worden ist. Der Fachmann nach Art. 56 EPÜ ist somit die Person, die zur Lösung der festgelegten objektiven technischen Aufgabe berufen ist (s. z. B. T 32/81, ABl. 1982, 225; T 26/98; T 1523/11), und nicht zwingend die Person, die auf dem Gebiet der zugrunde liegenden Anmeldung oder des ausgewählten nächstliegenden Stands der Technik versiert ist, wie offenbar in T 25/13 argumentiert wurde. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass gemäß den Feststellungen aus T 855/15 das jeweilige Entscheidungsorgan (dessen Mitglieder nicht mit dem fiktiven Fachmann gleichgesetzt werden können; s. T 1462/14) – sei es die Prüfungsabteilung, die Einspruchsabteilung oder die zuständige Beschwerdekammer – den nächstliegenden Stand der Technik auswählen muss, und nicht der Fachmann nach Art. 56 EPÜ. Die Kammer fasste ihre Feststellungen wie folgt im Orientierungssatz zusammen: Bei der Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit kommt der Fachmann im Sinne des Art. 56 EPÜ erst ins Spiel, wenn die objektive technische Aufgabe ausgehend vom

the obviousness of a certain claimed subject-matter had already selected their "favourite" prior-art document in order to conduct that assessment. Given that the objective technical problem was to be derived from the distinguishing features established with respect to the selected closest prior art, such a selection would further imply that this skilled person could pose the objective problem to him or herself. However, this would be at odds with the very aim of the problem-solution approach, namely to provide an objective method of evaluating inventiveness, avoiding as far as possible an inadmissible hindsight analysis. The board was aware of case law which at least implicitly indicates that the skilled person may select their "own" closest prior art (see e.g. T 1841/11, T 2057/12, T 1248/13). However, the board in the case in hand followed the conclusions drawn, for example, in T 422/93 (OJ 1997, 24, see headnote 1) and T 1140/09 that the relevant skilled person was to be defined starting from the objective technical problem. In the board's view, the person skilled in the art within the meaning of Art. 56 EPC entered the stage only when the objective technical problem had already been formulated. Thus, the skilled person under Art. 56 EPC was the person qualified to solve the established objective technical problem (see e.g. T 32/81, OJ 1982, 225; T 26/98; T 1523/11) and not necessarily the person versed in the field of the underlying application or in the field of the selected closest prior art, as apparently advocated in T 25/13. The board concluded that, in accordance with the findings in T 855/15, it must be the respective deciding body (whose members cannot be equated with the skilled person as a notional entity; see T 1462/14) – be it the examining division, the opposition division or the relevant board of appeal – that selects the closest prior art rather than the skilled person mentioned in Art. 56 EPC. The board summarised its finding in a catchword as follows: In the application of the problem-solution approach for the assessment of inventive step, the person skilled in the art within the meaning of Art. 56 EPC enters the stage only when the objective technical problem has been formulated in view of the selected "closest prior art". Only then can the notional skilled person's relevant technical field and its extent be appropriately defined. Therefore, it cannot be the "skilled person" who selects the closest prior art in the first step of the problem-solution approach. Rather, this selection is to be made by

problème-solution. Selon la chambre, une telle hypothèse impliquerait que la personne (fictive) évaluant en dernier lieu l'évidence d'un objet revendiqué donné est également celle qui a précédemment sélectionné son document de l'état de la technique "préféré" aux fins de cette évaluation. Étant donné que le problème technique objectif doit être déduit des caractéristiques distinctives établies par rapport à l'état de la technique le plus proche qui a été choisi, une sélection réalisée de la sorte impliquerait par ailleurs que l'homme du métier peut se poser à lui-même le problème technique objectif. Or, cela serait en contradiction avec la finalité même de l'approche problème-solution, à savoir fournir une méthode objective permettant d'apprécier l'activité inventive et d'éviter autant que possible une analyse rétrospective non autorisée. La chambre a fait observer qu'elle avait connaissance de la jurisprudence qui indique, au moins implicitement, que l'homme du métier peut choisir son "propre" état de la technique le plus proche (cf. par ex. T 1841/11, T 2057/12 et T 1248/13). Dans l'affaire en question, elle a toutefois suivi les conclusions des affaires T 422/93 (JO 1997, 24, cf. point 1 du sommaire) et T 1140/09, selon lesquelles l'homme du métier compétent doit être défini à partir du problème technique objectif. Selon la chambre, l'homme du métier au sens de l'art. 56 CBE n'intervient qu'à partir du moment où le problème technique objectif a déjà été formulé. Par conséquent, l'homme du métier visé à l'art. 56 CBE est la personne qui est qualifiée pour résoudre le problème technique objectif établi (cf. par ex. T 32/81, JO 1982, 225 ; T 26/98 et T 1523/11), et pas nécessairement la personne versée dans le domaine de la demande sous-jacente ou dans le domaine de l'état de la technique le plus proche qui a été sélectionné, comme cela semble avoir été préconisé dans la décision T 25/13. La chambre a conclu que, conformément aux conclusions énoncées dans la décision T 855/15, la sélection de l'état de la technique le plus proche doit être effectuée par l'instance appelée à statuer dans l'affaire en question (dont les membres ne peuvent être assimilés à l'homme du métier en tant qu'entité abstraite ; cf. T 1462/14), qu'il s'agisse de la division d'examen, de la division d'opposition ou de la chambre de recours concernée, plutôt que par l'homme du métier visé à l'art. 56 CBE. Dans l'exergue de sa décision, la chambre a résumé ses conclusions de la manière suivante : dans l'application

ausgewählten "nächstliegenden Stand der Technik" formuliert worden ist. Erst dann können das einschlägige Fachgebiet des fiktiven Fachmanns und der Umfang dieses Fachgebiets angemessen definiert werden. Deshalb kann die Auswahl des nächstliegenden Stands der Technik im ersten Schritt des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes nicht vom "Fachmann" vorgenommen werden. Diese Auswahl ist vielmehr vom zuständigen Entscheidungsorgan auf der Grundlage der etablierten Kriterien zu treffen, um eine rückschauende Analyse zu vermeiden.

In **T 787/17** bestimmte die Kammer, dass die D2 dem Erfindungsgegenstand am nächsten kommt und daher als "nächstliegender Stand der Technik" im Sinne des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes dient. Innerhalb der D2 kam das Ausführungsbeispiel der Fig. 11a der Erfindung am nächsten. Die Kammer konnte sich dem Vortrag nicht anschließen, dass dieses Ausführungsbeispiel keinen realistischen Ausgangspunkt darstelle, weil es dem Fachmann keine Hinweise liefere, wie er zur Lösung der Aufgabe vorgehen solle. Grundsätzlich ist jedes Element des Stands der Technik auf dem Gebiet der Erfindung, das einen Gegenstand offenbart, der zum gleichen Zweck oder mit demselben Ziel entwickelt wurde, ein möglicher Ausgangspunkt. Einer besonderen Rechtfertigung, z. B. basierend auf Überlegungen des Fachmanns, bedarf es dazu nicht. Insbesondere ist die Frage, ob ein solches Element einen Hinweis zur Lösung der objektiven technischen Aufgabe enthält, für seine Wahl als Ausgangspunkt irrelevant. Dies geht schon daraus hervor, dass die objektive technische Aufgabe erst auf Grundlage des Ausgangspunktes definiert werden kann. Es bedarf auch keiner Rechtfertigung, warum der Fachmann innerhalb einer vorveröffentlichten Druckschrift, die eine große Zahl von Ausführungsbeispielen umfasst, gerade von einem bestimmten Ausführungsbeispiel ausgehen würde. Jedes der Ausführungsbeispiele stellt ein Element des Stands der Technik dar, das als solches dem (fiktiven) Fachmann bekannt ist und deshalb auch als Ausgangspunkt dienen kann.

the relevant deciding body, on the basis of the established criteria, in order to avoid any hindsight analysis.

In **T 787/17** the board determined that D2 came closest to the subject-matter of the invention and therefore served as the "closest prior art" for the purposes of the problem-solution approach. Within D2, the embodiment in Fig. 11a was closest to the invention. The board could not agree with the argument that this embodiment did not amount to a realistic starting point because it did not give the skilled person any indication as to how they were supposed to proceed in order to solve the problem. It stated that, as a rule, any element of the prior art in the field of the invention that disclosed subject-matter developed for the same purpose or with the same aim was a possible starting point. There was no need for special justification, e.g. on the basis of the skilled person's considerations. In particular, whether such an element gave any indication as to how to solve the objective technical problem was irrelevant to its selection as a starting point, for the simple reason that the objective technical problem could only be defined on the basis of the starting point. Nor was there any need to justify why the skilled person would proceed from one particular embodiment among a large number of embodiments in a pre-published document. Each of the embodiments constituted an element of the prior art that was known per se to the (notional) skilled person and could therefore equally serve as a starting point.

de l'approche problème-solution en vue de l'appréciation de l'activité inventive, l'homme du métier au sens de l'art. 56 CBE n'intervient qu'à partir du moment où le problème technique objectif a été formulé à la lumière de l'"état de la technique le plus proche" sélectionné. C'est seulement ensuite qu'il est possible de définir de manière adéquate le domaine technique pertinent pour l'homme du métier théorique ainsi que l'étendue de ce domaine. Par conséquent, l'"homme du métier" ne peut pas être la personne qui sélectionne l'état de la technique le plus proche, lors de la première étape de l'approche problème-solution. C'est plutôt à l'instance appelée à statuer qu'il revient d'opérer cette sélection, sur la base des critères établis, afin d'éviter toute analyse rétrospective.

Dans l'affaire **T 787/17**, la chambre a considéré que le document D2 était le plus proche de l'objet de l'invention et constituait donc l'"état de la technique le plus proche" du point de vue de l'approche problème-solution. Dans D2, c'est le mode de réalisation présenté à la figure 11a qui se rapprochait le plus de l'invention. La chambre n'a pas pu se rallier à l'argument selon lequel ce mode de réalisation ne constituait pas un point de départ réaliste puisqu'il ne fournissait pas à l'homme du métier d'indication quant à la manière de procéder pour résoudre le problème posé. En principe, tout élément de l'état de la technique qui relève du domaine de l'invention et qui divulgue un objet conçu dans le même but ou avec le même objectif que l'invention revendiquée constitue un point de départ possible. Aucune justification particulière, s'appuyant par exemple sur le raisonnement suivi par l'homme du métier, n'est nécessaire pour cela. En particulier, la question de savoir si un tel élément comporte un indice menant à la solution au problème technique objectif ne joue aucun rôle dans le choix effectué en faveur de cet élément en tant que point de départ. En atteste le simple fait que le problème technique objectif ne peut être défini que sur la base de ce point de départ. Il n'est pas non plus nécessaire de justifier pourquoi l'homme du métier, placé devant une publication antérieure comprenant un grand nombre de modes de réalisation, prend précisément pour point de départ un mode de réalisation particulier. Chacun des modes de réalisation représente un élément de l'état de la technique qui, en tant que tel, est connu de l'homme du métier (fictif) et peut donc également servir de point de départ.

3. Wissensstand des Fachmanns

(CLB, I.D.8.3.)

In T 1601/15 stellte die Kammer fest, dass der Fachmann keiner Anregung bedarf, um sein Fachwissen zur Anwendung zu bringen. Die Kammer war von dem Argument, dass der Fachmann keinen Anlass gehabt hätte, auf sein Fachwissen zurückzugreifen, nicht überzeugt. Der Fachmann bedarf keines Anlasses, um sein Fachwissen zur Anwendung zu bringen. Sein Fachwissen bildet gewissermaßen den technischen Hintergrund für jede Tätigkeit des Fachmanns und fließt in alle seine Entscheidungen ein. In dieser Hinsicht ist das allgemeine Fachwissen von der Lehre fachspezifischer Druckschriften zu unterscheiden. Im vorliegenden Fall wäre die Lösung der Aufgabe für den Fachmann angesichts seines Fachwissens, wie es insbesondere durch die Druckschrift D15 belegt ist, naheliegend gewesen.

4. Wirkung nicht über den gesamten Schutzbereich glaubhaft gemacht – neuronales Netz

(CLB, I.D.4.3.)

In T 161/18 unterschied sich das beanspruchte Verfahren vom Stand der Technik nur durch ein künstliches neuronales Netz. Allerdings war dessen Training nicht im Detail offenbart, wodurch die Verwendung des künstlichen neuronalen Netzes nicht zu einem speziellen technischen Effekt führte, der erfinderische Tätigkeit begründen konnte. Anspruch 1 sah vor, dass "die Transformation der an der Peripherie gemessenen Blutdruckkurve in den äquivalenten Aortendruck mit Hilfe eines künstlichen neuronalen Netzes vorgenommen wird, dessen Gewichtungswerte durch Lernen bestimmt werden". Nach Ansicht der Kammer ging der bloße Hinweis darauf, dass Gewichtswerte durch Lernen bestimmt werden, nicht über das hinaus, was der Fachmann unter einem künstlichen neuronalen Netz versteht. Daher war das beanspruchte neuronale Netz nicht für die spezielle, beanspruchte Anwendung angepasst. Es erfolgte hier nur eine nicht näher spezifizierte Anpassung der Gewichtswerte, die in der Natur jedes künstlichen neuronalen Netzes lag. Die Kammer war daher nicht davon überzeugt, dass der vorgetragene Effekt in dem beanspruchten Verfahren über den gesamten beanspruchten Bereich erzielt wurde. Dieser Effekt konnte daher nicht im Sinne einer Verbesse-

3. The skilled person's level of knowledge

(CLB, I.D.8.3.)

In T 1601/15 the board held that the skilled person did not need prompting to apply their knowledge. It was not convinced by the argument that the skilled person would have had no reason to draw upon it. The skilled person did not need a reason to apply their knowledge. This knowledge formed, as it were, the technical background for any activities they performed and fed into all their decisions. In this regard, a distinction had to be made between the common general knowledge in the art and the teaching of specialist documents. In the case at issue, the solution to the problem would have been obvious to the skilled person in light of their knowledge, as evidenced in particular by document D15.

4. Effect not made credible within the whole scope of claim – neural network

(CLB, I.D.4.3.)

In T 161/18 the claimed method was distinguished from the prior art only by an artificial neural network; however, the training of this network was not disclosed in detail, meaning that its use did not result in a special technical effect that could justify a finding of inventive step. Claim 1 stated that "the blood pressure curve measured at the periphery is transformed into the equivalent aortic pressure by means of an artificial neural network whose weighting values are determined by learning". In the board's view, merely mentioning that weighting values were determined by learning did not go beyond what the skilled person would have understood by an artificial neural network. Therefore, the claimed neural network was not adapted for the specific use claimed. It merely involved an adaptation – not specified in greater detail – of the weighting values, which was in the nature of any artificial neural network. The board was therefore not convinced that the asserted effect was achieved by the claimed method across the whole scope of the claim. This effect therefore could not be taken into account as an improvement over the prior art when assessing inventive step. See also chapter II.C.1. "Reproducibility – neural network".

3. Niveau de connaissance de l'homme du métier

(CLB, I.D.8.3.)

Dans l'affaire T 1601/15, la chambre a conclu que l'homme du métier n'avait besoin d'aucune incitation pour mettre en application ses connaissances. La chambre n'a pas été convaincue par l'argument selon lequel l'homme du métier n'aurait eu aucune raison de faire appel à ses connaissances. L'homme du métier n'a besoin d'aucune raison pour mettre en application ses connaissances. Celles-ci forment en quelque sorte le contexte technique dans lequel s'inscrivent toutes ses activités, et viennent alimenter toutes ses décisions. À cet égard, il convient d'opérer une distinction entre les connaissances générales de l'homme du métier et l'enseignement de documents portant sur un sujet technique précis. Dans l'affaire en question, la solution au problème aurait été évidente pour l'homme du métier au vu de ses connaissances, comme l'attestait notamment le document D15.

4. Effet non démontré de façon crédible dans toute la portée de la revendication – réseau de neurones

(CLB, I.D.4.3.)

Dans l'affaire T 161/18, le procédé revendiqué ne se distinguait de l'état de la technique que par un réseau de neurones artificiels. Cependant, les modalités d'apprentissage de ce réseau n'étaient pas divulguées dans le détail, de sorte que son utilisation ne produisait pas d'effet technique spécifique, susceptible de fonder l'activité inventive. La revendication 1 prévoyait que "la conversion de la courbe de pression sanguine mesurée à la périphérie en pression aortique équivalente est effectuée à l'aide d'un réseau de neurones artificiels, dont les valeurs de pondération sont déterminées par apprentissage". Selon la chambre, la simple mention du fait que les valeurs de pondération sont déterminées par apprentissage n'apporte aucun élément supplémentaire par rapport à la notion de réseau de neurones artificiels telle que la comprend l'homme du métier. Le réseau de neurones revendiqué n'était donc pas adapté à l'application spécifique revendiquée. Il ne s'agissait en l'espèce que d'une adaptation non déterminée des valeurs de pondération, inhérente à tout réseau de neurones artificiels. Par conséquent, la chambre n'a pas été convaincue que l'effet exposé dans le procédé revendiqué pouvait être obtenu dans l'ensemble du domaine revendiqué. Cet effet ne

zung gegenüber dem Stand der Technik bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden. Siehe auch Kapitel II.C.1. "Ausführbarkeit – neuronales Netz".

5. Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

5.1 Technischer Charakter einer Erfindung

(CLB, I.D.9.1.1)

In T 1798/13 sollte mit der Erfindung der Wert eines wetterbasierten strukturierten Finanzprodukts prognostiziert werden. Dieser beruhte auf spezifischen Wetterkennzahlen wie Temperatur, Niederschlag, Sonnenstunden, Heiz- und Kühlgradtagen oder Windstärke.

Die Prüfungsabteilung war im Wesentlichen der Auffassung, dass die Erfindung zwei Aspekte umfasse, nämlich a) die Definition und Berechnung einer Wettervorhersage und b) die Definition und Berechnung des Einflusses, den die Wettervorhersage auf ein bestimmtes Finanzprodukt hat. Sie konnte keine technische Aufgabe finden, die durch die Umsetzung eines dieser Aspekte gelöst wurde. In ihrer Entscheidung stellte sie ferner fest, dass auch die Aufnahme mathematischer Gleichungen Anspruch 1 nicht technisch mache, weil nicht klar sei, welche technische Aufgabe dadurch gelöst würde.

Die Kammer stimmte mit dem Beschwerdeführer darin überein, dass ein System zur Wettervorhersage, das beispielsweise Sensoren zur Messung spezifischer Wetterdaten umfasst, technischen Charakter hat. Die Erfindung beruhte jedoch auf der Verwendung bereits gemessener Wetterdaten. Es ließe sich argumentieren, dass diese (rohen) Wetterdaten Messungen der physischen Welt darstellten und daher auch technisch seien. Die Situation wäre somit ähnlich wie in T 2079/10, wonach physikalische Parameter technische Daten darstellten und die Auswahl, welche Parameter zu messen sind, in die Zuständigkeit des technischen Fachmanns falle.

In T 2079/10 wurde die Erfindung jedoch in der Verbesserung der Messtechnik selbst gesehen, die

5. Assessment of inventive step

5.1 Technical character of an invention

(CLB, I.D.9.1.1)

In T 1798/13 the invention concerned forecasting the value of a weather-based structured financial product. The values of these products were based on specific weather measures, such as temperature, precipitation, hours of sunshine, heating degree days, cooling degree days or wind speed.

The examining division essentially considered that the invention had two aspects, namely a) defining and calculating a weather forecast and b) defining and calculating the influence of the weather forecast on a particular financial product. They could not find a technical problem solved by the implementation of either of these aspects. The decision further considered that the introduction of mathematical equations in claim 1 would not render it technical because it was not clear what technical problem these solved.

The board agreed with the appellant that a system for weather forecasting, for example comprising sensors for measuring specific weather data, had technical character. The invention, however, relied on the use of already measured weather data. It could be argued that this (raw) weather data represented measurements about the physical world and was therefore also technical. The situation would thus be similar to that in T 2079/10, which considered that physical parameters represented technical data and that the choice of which physical parameters were to be measured fell within the competence of the technical skilled person.

In T 2079/10, however, the invention was seen to lie in the improvement of the measurement technique itself,

pouvait donc pas être pris en considération en tant qu'amélioration par rapport à l'état de la technique aux fins de l'appréciation de l'activité inventive. Voir également le chapitre II.C.1. "Exécution de l'invention – réseau de neurones".

5. Appréciation de l'activité inventive

5.1 Caractère technique d'une invention

(CLB, I.D.9.1.1)

Dans l'affaire T 1798/13, l'invention portait sur la prévision de la valeur d'un produit financier structuré fondé sur la météo. Les valeurs de ces produits se fondaient sur des mesures météorologiques spécifiques telles que la température, les précipitations, les heures d'ensoleillement, les degrés-jours de chauffage, les degrés-jours de réfrigération ou la vitesse du vent.

En substance, la division d'examen a estimé que l'invention comportait deux aspects, à savoir a) définir et calculer une prévision météorologique et b) définir et calculer l'influence de la prévision météorologique sur un produit financier donné. Les membres de la division n'ont trouvé aucun problème technique qui soit résolu par la mise en œuvre de l'un ou l'autre de ces aspects. La décision ajoutait que l'introduction d'équations mathématiques dans la revendication 1 ne rendrait pas cette dernière technique car la nature du problème technique qu'elles devaient résoudre n'était pas claire.

La chambre s'est ralliée à l'avis du requérant selon lequel un système de prévision météorologique, comprenant par exemple des capteurs pour mesurer des données météorologiques spécifiques, possède un caractère technique. Toutefois, l'invention reposait sur l'utilisation de données météorologiques déjà mesurées. On pourrait affirmer que ces données météorologiques (brutes) constituaient des mesures se rapportant au monde physique et étaient donc elles aussi de nature technique. La situation serait alors comparable à celle qui avait donné lieu à la décision T 2079/10, dans laquelle il a été estimé que les paramètres physiques sont des données techniques et que le choix des paramètres physiques à mesurer fait partie des compétences de l'homme du métier (technicien).

Cependant, dans l'affaire T 2079/10, il avait été considéré que l'invention résidait dans l'amélioration de la

technische Überlegungen zu den Sensoren und deren Positionierung einschloss. Im vorliegenden Fall spielten die Messungen selbst keine Rolle; die Verbesserung lag in der Verarbeitung der Daten mit dem Ziel, eine bessere Wettervorhersage bereitzustellen.

Das zweite Argument des Anmelders war im Wesentlichen, dass eine Verbesserung der Wetterdaten durch deren Berechnung und Weiterverarbeitung ebenfalls technisch sei. Nach Ansicht der Kammer führte dies zu der zentralen Frage in diesem Fall, nämlich ob die Verbesserung der Genauigkeit bestimmter Daten einer Wettervorhersage technisch ist. Ist sie das nicht, ändern daran auch die Einzelheiten des Algorithmus – die "Mathematik", wie die Abteilung es ausdrückte – nichts.

Die Kammer verneinte den technischen Charakter. Das "Wetter" ist kein technisches System, das der Fachmann verbessern oder auch nur zu Verbesserungszwecken simulieren kann. Es ist ein physisches System, das zur Veranschaulichung seiner Funktionsweise modelliert werden kann. Bei dieser Art der Modellierung handelt es sich eher um eine Entdeckung oder eine wissenschaftliche Theorie, die beide nach Art. 52 (2) a) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind und somit nicht zum technischen Charakter der Erfindung beitragen können.

5.2 Angabe einer Zielsetzung bei der Formulierung der technischen Aufgabe

(CLB, I.D.9.1.4)

In **T 1749/14** lag die Erfindung auf dem Gebiet mobiler Point-of-Sale-Terminals zur Durchführung von Transaktionen, z. B. per Kreditkarte. Solche mobilen POS-Terminals sind üblicherweise in Ladengeschäften im Einsatz, und die Kunden müssen Identifikationsdaten wie Kontonummer und PIN an das Gerät übermitteln. Mit der Erfindung sollte eine mögliche Weitergabe vertraulicher Kundendaten durch Manipulation des Geräts verhindert werden, indem die Transaktionen ohne Angabe von Kontoinformationen und PIN durchgeführt werden. Die Kammer vertrat die Auffassung, dass der fiktive Geschäftsmann zwar auf den abstrakten Gedanken kommen könnte, die Angabe von PIN und Kontoinformationen durch den Kunden zu vermeiden, die Erfindung aber eine neue Infrastruktur, neue Geräte und ein neues

which involved technical considerations about the sensors and their positions. In the case in hand, the measurements themselves did not play a role, the improvement was in the processing of data to provide a better weather forecast.

The applicant's second argument was essentially that an improvement in the weather data by calculating and further processing it was also technical. In the board's view this led to the key issue in this case, namely whether improving the accuracy of given data of a weather forecast was technical. If it was not, then the details of the algorithm, the "mathematics" as the division put it, did not help.

The board held that it was not. The "weather" was not a technical system that the skilled person could improve, or even simulate with the purpose of trying to improve it. It was a physical system that could be modelled in the sense of showing how it works. This kind of modelling was rather a discovery or a scientific theory, both of which were excluded under Art. 52(2)(a) EPC and thus did not contribute to the technical character of the invention.

5.2 The aim to be achieved in the formulation of the technical problem

(CLB, I.D.9.1.4)

In **T 1749/14** the invention was in the field of mobile point-of-sale (POS) terminals for carrying out transactions, e.g. involving a credit card. Conventionally, the merchant possessed such mobile POS terminals and the customer had to provide his identification credentials such as account number and PIN to this merchant's unit. The invention tried to avoid the customer's sensitive information becoming known if the merchant's device was tampered with by allowing a transaction to be carried out without the customer having to present account information and the PIN to the merchant. The board held that the notional business person might have come up with the abstract idea of avoiding the customer having to provide PIN and account information to the merchant. The invention, however,

technique de mesure elle-même, qui faisait intervenir des considérations d'ordre technique concernant les capteurs et leur position. Or, dans la présente espèce, les mesures elles-mêmes ne jouaient aucun rôle, puisque l'amélioration résidait dans le traitement de données visant à fournir une meilleure prévision météorologique.

Le deuxième argument du demandeur consistait, en substance, à dire qu'une amélioration des données météorologiques reposant sur des calculs et un traitement ultérieur des données était également technique. De l'avis de la chambre, cette affirmation conduisait à la question centrale de l'affaire, qui était de savoir si l'amélioration de la précision de certaines données d'une prévision météorologique était de nature technique. Si ce n'était pas le cas, les détails de l'algorithme, "les mathématiques", pour citer la division, n'apportaient rien.

La chambre a répondu à cette question par la négative. La "météo" n'est pas un système technique que l'homme du métier puisse améliorer, ni même simuler afin d'essayer de l'améliorer. Elle est un système physique qui peut être modélisé de manière à montrer comment ce système fonctionne. Ce type de modélisation relève plutôt de la découverte ou de la théorie scientifique, qui sont toutes deux exclues de la brevetabilité au titre de l'art. 52(2)a) CBE et ne contribuent donc pas au caractère technique de l'invention.

5.2 L'objectif à atteindre dans la formulation du problème technique

(CLB, I.D.9.1.4)

Dans l'affaire **T 1749/14**, l'invention appartenait au domaine des terminaux de point de vente (TPV) mobiles permettant d'effectuer des transactions, par exemple à l'aide de cartes de crédit. Traditionnellement, le commerçant possédait de tels TPV mobiles et le client devait entrer ses informations d'identification, par exemple son numéro de compte et son code confidentiel, sur l'appareil du commerçant. L'invention visait à éviter que les informations sensibles du client puissent être divulguées si l'appareil du commerçant était manipulé, en permettant qu'une transaction soit effectuée sans que le client ait à présenter au commerçant les coordonnées de son compte et composer son code confidentiel. La chambre a estimé que l'entrepreneur abstrait aurait pu avoir l'idée théorique

Protokoll erfordere, die auf technischen Überlegungen zu modifizierten Geräten und deren Funktionen beruhten, sowie sicherheitsrelevante Änderungen bei der Übertragung vertraulicher Informationen unter Ausnutzung neuer Möglichkeiten, die durch Modifikationen der bisher bekannten mobilen POS-Infrastruktur erreicht werden. Dies übersteigt die Kenntnisse des fiktiven Geschäftsmanns und betrifft Einzelheiten der technischen Umsetzung, die über eine einfache 1:1-Programmierung einer abstrakten Geschäftsidee hinausgehen. Es gehört in die Sphäre des technischen Experten und ist im Rahmen der erfinderischen Tätigkeit zu prüfen (s. T 1082/13).

In **T 232/14** betraf die Erfindung die Kennzeichnung von speziell besteuerten oder markengeschützten Produkten (auch Einheiten oder Packungen genannt, z. B. Zigarettenspackungen), die in Behälter (auch Kisten genannt) verpackt werden. Mithilfe der Kennzeichnung war es möglich, die Echtheit der Produkte festzustellen und sie nachzuverfolgen, wodurch Schmuggelware und Fälschungen entdeckt werden konnten. Die Kammer befand, dass die Verwendung von Bereichen von Einheitenkennungen zur Etikettierung einer Reihe von (aufeinanderfolgenden) Produkt-Einheitenkennungen so allgemein, wie sie hier beansprucht wurde, an der Trennlinie zwischen technischen und nichttechnischen Gegenständen eher dem geschäftlichen Bereich zuzuordnen war (s. z. B. **T 144/11**, Nrn. 2.1 sowie 3.6 bis 3.9 der Gründe). Entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers stellte die Kammer fest, dass die Bereiche von Einheitenkennungen für den Geschäftsmann durchaus von Bedeutung waren. Sie entsprachen Chargen von Einheiten, die an einer Fertigungsanlage produziert werden (Nr. 2.6 der Gründe). Auch wenn die "Bestimmung von Bereichen von Einheitenkennungen" eine technische Wirkung erziele, wie z. B. einen verringerten Bedarf an Datenspeicher und -bandbreite, sei es eine gestalterische Routineangelegenheit für den Fachmann, einen Softwareprogrammierer oder einen Datenbankexperten, ausgehend vom allgemeinen Fachwissen das erste und das letzte Element einer Liste von Gegenständen zu speichern anstatt die gesamte Liste.

required a new infrastructure, new devices and a new protocol involving technical considerations linked to modified devices and their capabilities as well as security relevant modifications of the transfer of sensitive information using new possibilities achieved by the modifications to the previously known mobile POS infrastructure. This went beyond what the notional business person knew and concerned technical implementation details (how to implement) which were more than a straightforward 1:1 programming of an abstract business idea. This was in the sphere of the technical expert and subject to the assessment of inventive step (see T 1082/13).

In **T 232/14** the invention related to the identification of specially taxed or branded manufactured items (also called units or cartons, e.g. cigarette cartons), packaged into containers (also called cases). Identification allowed products to be authenticated as genuine, tracked and traced, which helped to detect contraband and counterfeit products. The board held that using ranges of unit identifiers to label a number of (consecutive) unit identifiers of manufactured items was, at the level of generality at which it was claimed, on the business side of the line between technical and non-technical subject-matter (see e.g. **T 144/11**, points 2.1, and 3.6 to 3.9 of the Reasons). Contrary to the appellant's argument, the board held that the ranges of unit identifiers did have a meaning for the business person. They corresponded to batches of units produced on a production line. (point 2.6 of the Reasons). Even if the "determining of ranges of unit identifiers" achieved a technical effect, such as reducing data storage and data bandwidth requirements, it was a matter of routine design for the skilled person, a software programmer or a database expert, based on common general knowledge to store the first and the last element of a list of items, instead of the whole list. Therefore the determination of ranges of unit identifiers was rather linked to the number of possible ways of organising items of a group of items based on how they were produced, that is, the number of batches, than to the way in which data can be stored.

d'éviter au client de devoir fournir un code et les coordonnées de son compte au commerçant. L'invention, cependant, nécessitait une nouvelle infrastructure, de nouveaux appareils et un nouveau protocole faisant intervenir des considérations techniques liées aux appareils modifiés et à leurs capacités, ainsi que, du point de vue de la sécurité, des modifications du mode de transmission des informations sensibles exploitant les nouvelles possibilités offertes par la modification de l'infrastructure des TPV mobiles précédemment connus. Tout ceci allait au-delà des connaissances de l'entrepreneur et concernait des détails de mise en œuvre technique (le "comment" de la mise en œuvre) qui ne se bornait pas à la simple programmation machinale d'une idée commerciale abstraite. Cela est du ressort de l'expert technique et relève de l'appréciation de l'activité inventive (cf. T 1082/13).

Dans l'affaire **T 232/14**, l'invention portait sur l'identification d'articles manufacturés (également appelés unités ou paquets, par exemple des paquets de cigarettes) soumis à une fiscalité spécifique ou appartenant à une marque spécifique, et conditionnés dans des conteneurs (également appelés cartouches). Cette identification permettait d'authentifier les produits, de les suivre et de les tracer, ce qui contribuait à repérer les produits de contrebande et de contrefaçon. La chambre a estimé que, vu le caractère général de la revendication, l'utilisation de plages d'identificateurs d'unités pour marquer un certain nombre d'identificateurs d'unités (consécutifs) correspondant à des articles manufacturés tombait plutôt dans le domaine commercial au regard de la ligne de démarcation entre objets techniques et non techniques (voir par exemple **T 144/11**, points 2.1, et 3.6 à 3.9 des motifs). Contrairement à l'argument avancé par le requérant, la chambre a estimé que les plages d'identificateurs d'unités avaient bien un sens pour l'entrepreneur. Elles correspondaient aux lots d'unités produites sur une chaîne de production (point 2.6 des motifs). Même si le fait de "déterminer des plages d'identificateurs d'unités" produisait un effet technique, comme la réduction des exigences en matière de stockage des données ou de bande passante, l'enregistrement du premier et du dernier élément d'une liste d'articles au lieu de la liste entière relevait de tâches de conception classique pour l'homme du métier (par exemple un programmeur logiciel ou un spécialiste des bases de données) qui se fonde sur ses connaissances

Deshalb hänge die Bestimmung von Bereichen von Einheitenkennungen eher damit zusammen, auf wie viele Arten Gegenstände aus einer Gruppe von Gegenständen nach dem Kriterium ihrer Herstellung, d. h. nach der Zahl von Chargen organisiert werden können, und nicht damit, wie Daten gespeichert werden können.

Die Kammer stimmte der Prüfungsabteilung darin zu, dass sich die Verwendung einer (elektronischen) Datenbank für die Speicherung von Daten, d. h. der Bereiche der Einheitenkennungen, direkt aus der Anforderungsspezifikation ergibt, wenn diese in einem Datenverarbeitungssystem umgesetzt wird. Der Fachmann würde bei der Umsetzung der Geschäftsanforderungen auf direktem Wege für jeden Behälter eine Behälter-Kennung in der Datenbank speichern, wobei jeder Behälter in der Datenbank mit dem oder den Bereichen von Einheitenkennungen verknüpft wäre, die dem Behälter zugeordnet sind. Die Einsparung von Speicherplatz war ein bloßer "Bonuseffekt".

In **T 2314/16** betraf die Erfindung die Verteilung von Boni an Teilnehmer eines angeschlossenen Marketingsystems, wobei ein Influencer (in Anspruch 1 "Nutzer" genannt) einen Bonus dafür erhielt, dass er ein Produkt oder eine Dienstleistung in einem Blog oder in den sozialen Medien bewarb. Den teilnehmenden Influencern wurde jeweils ein Abschnitt eines auf einer Website angezeigten Werbebanners zugewiesen. Die Besucher der Website konnten die Nutzerbereiche nicht sehen, sondern nur das Werbebanner. Wenn der Besucher auf das Banner klickte, erhielt der Nutzer, dessen Abschnitt angeklickt wurde, einen Bonus, der entsprechend der Größe der Bildabschnitte verteilt wurde. Die Teilbereiche wurden so zugewiesen, dass die Verteilungsquoten des Bonus dem Umfang des Werbebeitrags des einzelnen Nutzers entsprachen.

Die Kammer erklärte, dass die Beschreibung der Geschäftsmethode mit der Ermittlung der Verteilungsquote für den Bonus endete. Die Merkmale der Aufteilung des Werbebereichs in Teilbereiche und der Zuweisung eines jeden Teilbereichs zu einem bestimmten Nutzer, sodass dieser einen Bonus erhielt, wenn sein Teilbereich angeklickt wurde, beruhten auf technischen Überlegungen des Webpage-Systems. Sie beruhten nicht

The board agreed with the examining division that the use of an (electronic) database for the storage of data, that is, the ranges of unit identifiers, was a straightforward consequence of the requirement specification when implementing it on a data processing system. The person skilled in the art when implementing the business requirements would straightforwardly store in the database a container identifier for each container, each being coupled in the database to the one or more ranges of unit identifiers allocated to the container. The saving in storage space was a mere "bonus effect".

In **T 2314/16** the invention concerned the distribution of rewards to participants in an affiliate marketing scheme by which an influencer (called user in claim 1) received a reward for advertising a product or service on a blog or on social media. Participating influencers were each allocated a portion of an advertisement banner displayed on a website. The visitors to the website did not see the user areas, only an advertising banner. When the visitor clicked on the banner, the user whose portion was clicked on got a reward, distributed according to the sizes of the image portions. The partial areas were allocated such that the reward distribution rates matched the degree of contribution of each user to the advertising.

The board held that the specification of the business method ended with how to determine the reward distribution ratio. The features of dividing the advertisement display area into partial areas and allocating each partial area to a user such that when the partial area was clicked on the user got a reward, were based on technical considerations of the web page system. It was not motivated by any business considerations. In order to come up with

générales. Par conséquent, la détermination des plages d'identificateurs d'unités avait davantage trait aux différentes manières d'agencer les articles d'une série d'articles en fonction de leurs paramètres de production (le nombre de lots produits) qu'à la manière de stocker les données.

La chambre a souscrit à l'avis de la division d'examen selon lequel l'utilisation d'une base de données (électronique) pour le stockage de données (en l'occurrence des plages d'identificateurs d'unités) résulte directement des spécifications des conditions lorsqu'elles sont mises en œuvre dans un système de traitement de données. L'homme du métier, lors de la mise en œuvre de conditions liées à une activité économique, serait naturellement amené à stocker dans la base de données un identificateur de conteneur pour chaque conteneur, chacun de ces identificateurs étant associé dans la base de données à une ou à plusieurs plages d'identificateurs d'unités attribuées au conteneur. L'économie d'espace de stockage constituait un simple "effet supplémentaire".

Dans l'affaire **T 2314/16**, l'invention portait sur la répartition de commissions entre les participants à un système de marketing d'affiliation, selon lequel un influenceur (dénommé "utilisateur" ("user") dans la revendication 1) reçoit une commission pour la promotion d'un produit ou d'un service sur un blog ou sur les réseaux sociaux. Chacun des influenceurs participants se voit attribuer une zone différente d'une bannière publicitaire affichée sur un site Internet. Les visiteurs du site Internet ne voient pas les zones attribuées à ces utilisateurs, seulement une bannière publicitaire. Lorsque le visiteur clique sur cette bannière, l'utilisateur auquel la zone cliquée est attribuée reçoit une commission qui varie en fonction de la taille des différentes zones de l'image. Les zones sont attribuées de telle sorte que le taux de répartition des commissions correspond au degré de contribution de chaque utilisateur à la publicité.

La chambre a estimé que la définition de la méthode commerciale se limitait à la détermination du taux de répartition des commissions. Les caractéristiques consistant à diviser l'espace d'affichage de la publicité en zones et à attribuer chacune de ces zones à un utilisateur, de telle sorte que chaque utilisateur reçoit une commission lorsque sa zone est cliquée, reposaient sur des considérations techniques inhérentes au système du site Internet. Elles

auf geschäftlichen Überlegungen. Um zu dieser Idee zu gelangen, benötigte man ein Verständnis für den Aufbau einer Website und insbesondere für die Funktionsweise einer verweissensitiven Grafik. Dieses Merkmal konnte somit nicht Teil der nichttechnischen Anforderungen sein. Es war vielmehr Teil der Lösung, die auf Naheliegen zu prüfen war.

this idea, one needed to understand how a web site is built, and in particular how an image map works. Thus, this feature could not be part of the non-technical requirements. Instead it was part of the solution that had to be evaluated for obviousness.

n'étaient pas motivées par des considérations commerciales. Pour arriver à cette idée, il fallait comprendre comment un site Internet est construit et notamment comment une image à zones cliquables fonctionne. Par conséquent, ces caractéristiques ne pouvaient pas faire partie des exigences non techniques. Au contraire, elles faisaient partie de la solution, dont le caractère évident devait être évalué.

II. PATENTANMELDUNG UND ÄNDERUNGEN

A. Patentsprüche

1. Klarheit der Ansprüche – Angabe aller wesentlichen Merkmale

(CLB, II.A.3.2.)

In **T 2574/16** war Anspruch 1 auf ein Verfahren zum Zugreifen auf elektronische Informationen gerichtet. Im letzten Schritt des Verfahrens ging es um die Modifizierung mindestens eines grafischen Elements in dem ausgewählten Portaldokument basierend auf dem ausgewählten grafischen Simulationselement und auf der operativen elektronischen Information, um damit einen Betrieb mindestens eines der Betriebselemente des mindestens einen Betriebssystems zu simulieren. Die Prüfungsabteilung hatte festgestellt, dass dieser letzte Schritt unklar (Art. 84 EPÜ) und damit die beanspruchte Erfindung unzureichend offenbart sei (Art. 83 EPÜ). Einer ihrer Einwände lautete, dass es aufgrund eines in der Beschreibung offenbarten Beispiels in Kombination mit zwei Abbildungen klar sei, dass die Erfindung nicht auf die Simulation eines Betriebs in Reaktion auf die Auswahl eines einzigen grafischen Simulationselements beschränkt sei, sondern die Simulation eines Betriebs in Reaktion auf die Auswahl von mehr als einem grafischen Simulationselement umfasse. Angesichts dieses Beispiels könne Anspruch 1 nicht so ausgelegt werden, dass er darauf beschränkt sei, bekannte Modifizierungen anzuzeigen, die in der operativen elektronischen Information gespeichert sind.

Die Kammer hielt fest, dass der Anspruch aufwendige Simulationen umfasse, die über alle Beispiele hinausgingen, die in der Anmeldung in der eingereichten Fassung offenbart seien. Dies sei an sich aber kein Problem mangelnder Klarheit oder unzureichender Offenbarung. Tatsächlich sei es normal, dass in einem Anspruch der Schutzzumfang mit Begriffen definiert werde, die die wesentlichen Merkmale der Erfindung positiv definierten. Jede unter den Schutzzumfang des Anspruchs fallende besondere Ausführungsform könne weitere Merkmale aufweisen, die im Anspruch nicht erwähnt oder in der Anmeldung nicht offenbart seien (und sogar eine patentierbare Weiterentwicklung darstellten). Im vorliegenden Fall enthalte jedes Verfahren, das unter den Schutzzumfang von Anspruch 1 falle, einen Schritt zur Modifizierung

II. PATENT APPLICATION AND AMENDMENTS

A. Claims

1. Clarity of claims – indication of all essential features

(CLB, II.A.3.2.)

In **T 2574/16** claim 1 was directed to a method of accessing electronic information, the last step of which was modifying at least one graphical element on the selected portal document based upon the simulation graphical element that is selected and the operational electronic information to thereby simulate an operation of at least one of the operational elements of the at least one operational system. The examining division had found that this last step was unclear (Art. 84 EPC) and caused the claimed invention to be insufficiently disclosed (Art. 83 EPC). One of its objections was that an example disclosed in the description in combination with two figures made it clear that the invention was not limited to simulating an operation in response to the selection of a single simulation graphical element but encompassed simulating an operation in response to the selection of more than one simulation graphical element. In view of that example, claim 1 could not be interpreted as being restricted to displaying known modifications stored in the operational electronic information.

The board noted that the claim did encompass elaborate simulations going beyond any of the examples disclosed in the application as filed. But this in itself was not a problem of lack of clarity or insufficiency of disclosure. In fact, it was normal for a claim to define the scope of protection in terms that positively define the essential features of the invention. Any particular embodiment falling within the scope of the claim could have further characteristics not mentioned in the claim or disclosed in the application (and could even constitute a patentable further development). In the case in hand, any method falling within the scope of claim 1 included a step of modifying at least one graphical element to thereby simulate an operation of at least one operational element. This simulation could be very elaborate but also very simple. The

II. DEMANDE DE BREVET ET MODIFICATIONS

A. Revendications

1. Clarté des revendications – indication de toutes les caractéristiques essentielles

(CLB, II.A.3.2.)

Dans l'affaire **T 2574/16**, la revendication 1 portait sur une méthode permettant d'accéder à des informations électroniques, dont la dernière étape consistait à modifier au moins un élément graphique sur le document du portail sélectionné sur la base de l'élément graphique de simulation sélectionné et des informations électroniques opérationnelles, afin de simuler ainsi le fonctionnement d'au moins un des éléments opérationnels d'au moins un système opérationnel. La division d'examen avait estimé que cette dernière étape n'était pas claire (art. 84 CBE) et que l'exposé de l'invention revendiquée n'était donc pas suffisant (art. 83 CBE). L'une de ses objections était liée à un exemple divulgué dans la description, en combinaison avec deux figures, qui montrait clairement que l'invention ne se bornait pas à simuler un fonctionnement en réponse à la sélection d'un seul élément graphique de simulation, mais qu'elle englobait la simulation d'un fonctionnement en réponse à la sélection de plusieurs éléments graphiques de simulation. Au vu de cet exemple, la revendication 1 ne pouvait pas être interprétée comme se limitant à l'affichage de modifications connues telles qu'enregistrées dans les informations électroniques opérationnelles.

La chambre a constaté que la revendication englobait des simulations complexes qui allaient au-delà de chaque exemple divulgué dans la demande telle que déposée. Mais il ne s'agissait pas là d'un problème de manque de clarté ou d'insuffisance de l'exposé. En réalité, il est normal qu'une revendication détermine l'étendue de la protection dans des termes qui définissent positivement les caractéristiques essentielles de l'invention. Tout mode de réalisation particulier couvert par la revendication peut avoir d'autres caractéristiques non mentionnées dans la revendication ni divulguées dans la demande (et peut même constituer un perfectionnement brevetable). En l'occurrence, toute méthode couverte par la revendication 1 incluait une étape consistant à modifier au moins un élément graphique afin de simuler ainsi

mindestens eines grafischen Elements, um damit einen Betrieb mindestens eines Betriebselements zu simulieren. Diese Simulation könne sehr aufwendig, aber auch sehr einfach sein. Der Beitrag dieses Schritts zur beanspruchten Erfindung bestehe im Wesentlichen darin, dass eine Simulation stattfinde, nicht aber, dass eine solche Simulation zum ersten Mal ermöglicht werde. Wenn der Fachmann über mindestens ein Betriebselement eines Betriebssystems verfügte, so hätte er keine Probleme, eine Simulation in Form mindestens einer Modifizierung mindestens eines grafischen Elements durchzuführen. Der Beitrag des Schritts sei daher ausreichend offenbart.

2. Klarheit eines Anspruchs, der eine Norm oder einen Standard angibt

(CLB, II.A.3.6.)

In **T 3003/18** brachten die Einsprechenden 2 und 3 in Bezug auf frühere Anträge vor, dass die Definition des beanspruchten Gegenstands mittels Verweis auf durch Standards oder Normen bezeichnete Stecker unter anderem deshalb unklar sei, weil die betreffenden Standards oder Normen verschiedene Versionen umfassten und sich mit der Zeit änderten und die strukturellen und funktionellen Merkmale der beanspruchten Stecker nicht klar seien (vgl. T 1888/12, T 783/05). Der Patentinhaber brachte dagegen vor, dass Verweise auf Standards in Ansprüchen nicht generell per se unklar seien; im vorliegenden Fall müsse vielmehr betrachtet werden, wie die Merkmale des Standards mit der beanspruchten Erfindung zusammenhingen (vgl. T 2187/09, T 1196/15).

Nach Auffassung der Kammer hängt die Klarheit eines Anspruchs, in dem eine Norm oder ein Standard angegeben wird, von der Sachlage und insbesondere vom beanspruchten Gegenstand ab. Der in Anspruch 1 genannte MTRJ-Stecker bezeichne eine bekannte standardisierte Steckerfamilie, die einerseits spezifische Merkmale aufweise, die innerhalb der Steckerfamilie variieren und sich mit der Zeit gemäß den verschiedenen spezifischen Versionen der betreffenden Standards oder Normen ändern könnten, und die andererseits eine Reihe gemeinsamer (oder, wie von der Einspruchsabteilung angemerkt, generischer) Merkmale aufweise, die einen vorgegebenen Grad an Kompatibilität und Austauschbarkeit zwischen den verschiedenen Steckern derselben Familie sicherstellten. Zudem würden

contribution of this step to the claimed invention was essentially that some simulation took place, not that such simulation was made possible for the first time. Given at least one operational element of an operational system, the skilled person would have no difficulty in implementing some simulation in the form of at least one modification to at least one graphical element. The contribution made by the step was therefore sufficiently disclosed.

2. Clarity of a claim specifying a norm or standard

(CLB, II.A.3.6.)

In **T 3003/18** opponents 2 and 3 had submitted in respect of previous requests that the definition of the claimed subject-matter by reference to connectors designated by standards or norms was not clear, among other reasons because the corresponding standards or norms included different versions and changed over time and the structural and functional features of the claimed connectors were not clear (cf. T 1888/12, T 783/05). Against this the patent proprietor argued that references to standards in claims were not generally unclear per se; what should be considered in this case were the features of the standard as they related to the claimed invention (cf. T 2187/09, T 1196/15).

According to the board, the clarity of a claim specifying a norm or standard depended on the circumstances of the case, and in particular on the claimed subject-matter. The MTRJ connector specified in claim 1 designated a well-known standardised family of connectors having, on the one hand, specific features that could differ among the connectors of the family and could change over time according to different specific versions of the corresponding standard or norm and, on the other hand, a series of common (or, as noted by the opposition division, generic) features that ensured a predetermined degree of compatibility and interchangeability between the different connectors of the same family. Moreover, these connectors were commonly and generally designated "MTRJ connectors" in textbooks,

le fonctionnement d'au moins un élément opérationnel. Cette simulation pouvait être très complexe, mais aussi très simple. La contribution de cette étape à l'invention revendiquée résidait essentiellement dans la tenue d'une simulation, et non dans la réalisation d'une telle simulation pour la première fois. S'il disposait d'au moins un élément opérationnel d'un système opérationnel, l'homme du métier n'aurait aucune difficulté à mettre en œuvre une simulation sous forme d'au moins une modification d'au moins un élément graphique. Par conséquent, la contribution de l'étape était suffisamment exposée.

2. Clarté d'une revendication mentionnant une norme ou un standard

(CLB, II.A.3.6.)

Dans l'affaire **T 3003/18**, les opposants 2 et 3 avaient fait valoir, en lien avec de précédentes requêtes, que la définition de l'objet revendiqué par renvoi à des connecteurs désignés par des standards ou des normes n'était pas claire, entre autres parce que les standards ou normes correspondants comprenaient différentes versions et avaient changé au cours du temps, et que les caractéristiques structurelles et fonctionnelles des connecteurs revendiqués n'étaient pas claires (cf. T 1888/12, T 783/05). Le titulaire du brevet avait quant à lui soutenu que par nature, les références à des standards dans des revendications ne manquent généralement pas de clarté ; il estimait qu'en l'occurrence, il convenait d'examiner les caractéristiques du standard en lien avec l'invention revendiquée (cf. T 2187/09, T 1196/15).

Selon la chambre, la clarté d'une revendication mentionnant une norme ou un standard dépend des circonstances du cas d'espèce, et notamment de l'objet revendiqué. Le connecteur MTRJ mentionné dans la revendication 1 désignait une famille standardisée de connecteurs bien connue ayant, d'une part, des caractéristiques spécifiques qui peuvent varier parmi les connecteurs de la famille et qui peuvent changer au fil du temps conformément aux diverses versions spécifiques de la norme ou du standard correspondant et, d'autre part, une série de caractéristiques communes (ou, comme indiqué par la division d'opposition, génériques) qui garantissent un degré prédéterminé de compatibilité et d'interchangeabilité entre les différents connecteurs de la même famille. De plus, ces connecteurs

diese Stecker in Lehrbüchern, Nachschlagewerken und Ähnlichem ohne Verweis auf eine bestimmte Version der betreffenden Standards oder Normen generell als "MTRJ-Stecker" bezeichnet. Auch seien im vorliegenden Fall die im technischen Kontext des Anspruchs 1 relevanten Merkmale des MTRJ-Steckers – anders als in Fällen wie T 1888/12 und T 783/05 (s. oben) – nicht die spezifischen, sondern die vorstehend genannten allgemeinen Merkmale, und aus diesem Grund würde der Fachmann verstehen, was im beanspruchten Kontext damit gemeint sei, dass der optische Stecker ein MTRJ-Stecker sei. Dieselben Erwägungen trafen auf die in Anspruch 1 definierten SC- und LC-Stecker zu.

3. Stützung durch die Beschreibung

(CLB, II.A.5.)

In T 695/16 hatte die Prüfungsabteilung zwar den auf einen Sprühkopf gerichteten Anspruch 1 als klar und knapp gefasst befunden, sie war aber der Auffassung, dass weder die Abbildungen noch die Beschreibung der bevorzugten Ausführungsform wenigstens einen Weg zur Ausführung der beanspruchten Erfindung im Einzelnen angäben (R. 42 (1) e) EPÜ). Die Ansprüche seien breiter als durch den Umfang der Beschreibung und der Zeichnungen gerechtfertigt und würden daher von der Beschreibung nicht gestützt (Art. 84 EPÜ). Die Prüfungsabteilung hatte die Anmeldung auf dieser Grundlage zurückgewiesen.

Die Kammer hob die Entscheidung auf und stellte fest, dass Merkmal a ("Vorsprung" des kreisförmigen Kragens) und Merkmal b ("nicht rotierendes Merkmal" der Innenfläche der Überkappe) im kennzeichnenden Teil von Anspruch 1 für den Fachmann unstreitig klar seien, d. h. ihre strukturelle Form, ihre Funktion und ihre Wechselbeziehung seien klar. Unstreitig sei weiter, dass die Beschreibung zumindest eine wörtliche Wiederholung der kennzeichnenden Merkmale von Anspruch 1 enthalte. Damit seien die besagten Merkmale auch in der Beschreibung – offensichtlich auch in klarer Weise – offenbart, sodass der Wortlaut des Anspruchs 1 dadurch gestützt sei und der Umfang der Ansprüche nicht über den durch die Beschreibung gerechtfertigten Umfang hinausgehe. Was die Prüfungsabteilung als "fehlendes Bindeglied" zwischen Anspruch 1 und der Beschreibung bezeichnete, weswegen Anspruch 1 nicht von dieser gestützt sei, sei die

reference books and the like, without reference to any particular version of the corresponding standard or norm. In addition, in the present case – and contrary to other cases, such as T 1888/12 and T 783/05 (see above) – the features of the MTRJ connector relevant in the technical context of claim 1 were not the specific, but the common features mentioned above, and for this reason the skilled person would understand what was meant in the claimed context by the optic connector being an "MTRJ connector". The same considerations applied to the SC and the LC connectors defined in claim 1.

3. Claims supported by the description

(CLB, II.A.5.)

In T 695/16, while the examining division had found claim 1, directed to a sprayhead, to be clear and concise, it had considered neither the figures nor the description of the preferred embodiment to describe in detail at least one way of carrying out the invention claimed (R. 42(1)(e) EPC). The claims were broader than justified by the extent of the description and drawings and were thus not supported by the description (Art. 84 EPC). It had refused the application on this basis.

Setting the decision aside, the board noted that feature a ("projection" of the circular collar) and feature b ("non-rotating feature" of the inner surface of the over-cap) in the characterising part of claim 1 were indisputably clear to the skilled person, i.e. their structural form, function and interrelation were clear. It was further undisputed that in the description there was at least a verbatim repetition of the characterising features of claim 1. This meant that said features were also disclosed, obviously also in a clear manner, in the description, thereby supporting the wording of claim 1, and the scope of the claims was not broader than justified by the extent of the description. What the examining division considered to be the "missing link" between claim 1 and the description that rendered claim 1 not supported was the lack of denomination of features a and b in the figures and in the text of the description referring to the example presented therein. However, since features a and b were

étaient couramment et généralement qualifiés de "connecteurs MTRJ" dans les ouvrages, les livres de référence etc., sans référence à une version particulière de la norme ou du standard correspondant. En outre, dans le cas d'espèce – et contrairement à d'autres affaires telles que les affaires T 1888/12 et T 783/05 (voir ci-dessus) – les caractéristiques du connecteur MTRJ pertinentes dans le contexte technique de la revendication 1 n'étaient pas les caractéristiques spécifiques, mais les caractéristiques communes précitées, si bien que l'homme du métier comprendrait que dans le contexte revendiqué, le connecteur optique renvoyait à un "connecteur MTRJ". Les mêmes considérations s'appliquaient aux connecteurs SC et LC définis dans la revendication 1.

3. Fondement des revendications sur la description

(CLB, II.A.5.)

Dans l'affaire T 695/16, la division d'examen avait certes estimé que la revendication 1, portant sur une tête de pulvérisateur, était claire et concise, mais elle avait considéré que ni les figures ni la description du mode de réalisation préféré n'indiquaient en détail au moins un mode de réalisation de l'invention revendiquée (règle 42(1)(e) CBE). Les revendications étaient plus larges que le contenu de la description et des dessins ne le justifiait, et ne se fondaient donc pas sur la description (art. 84 CBE). La division d'examen avait rejeté la demande sur cette base.

La chambre a annulé cette décision, en faisant observer que la caractéristique a ("saillie" du col circulaire) et la caractéristique b ("caractéristique non tournante" de la surface interne du capuchon) figurant dans la partie caractérisante de la revendication 1 étaient incontestablement claires pour l'homme du métier, c'est-à-dire que leur forme structurelle, leur fonction et leur interrelation étaient claires. Il était aussi incontesté que la description comportait au moins une répétition, mot pour mot, des caractéristiques de la revendication 1. Cela signifiait que lesdites caractéristiques étaient aussi divulguées, évidemment aussi de façon claire, dans la description, étayant ainsi le texte de la revendication 1, et que la portée des revendications n'était pas plus large que le contenu de la description ne le justifiait. Le "lien manquant", tel que qualifié par la division d'examen, entre la revendication 1 et la description, qui rendait la revendication 1 non fondée,

fehlende Nennung der Merkmale a und b in den Abbildungen und im Wortlaut der Beschreibung, in der auf das enthaltene Beispiel verwiesen werde. Da die Merkmale a und b aber per se klar seien, sei ihre konkrete Nennung in dem Teil der Beschreibung, der die spezifische, in den Abbildungen dargestellte Ausführungsform behandle, nicht zwingend erforderlich. Beim Lesen der Beschreibung und Betrachten der Abbildungen sei im Hinterkopf zu behalten, dass die Merkmale a und b vorhanden seien und zusammenwirkten, um hörbare Signale zu produzieren. Der Fachmann würde die relevanten Merkmale in den Abbildungen erkennen und damit über eine ausführliche Beschreibung derselben verfügen, einschließlich ihrer Anordnung und Form. Der in den Abbildungen dargestellte Sprühkopf erfülle die Anforderungen der R. 42 (1) e) EPÜ insofern, als eine Ausführungsform der beanspruchten Erfindung veranschaulicht sei. Somit werde dieser Bestimmung wie auch Art. 84 EPÜ entsprochen.

4. Im Anspruch enthaltene Begriffe mit einer auf dem technischen Gebiet eindeutigen festen Bedeutung – Heranziehen der Beschreibung

(CLB, II.A.6.3.1)

In **T 1642/17** wurde die Anmeldung aus dem alleinigen Grund zurückgewiesen, dass sie den Erfordernissen des Art. 84 EPÜ nicht entsprach. Insbesondere befand die Prüfungsabteilung, dass bestimmte Definitionen in einem Dokument, auf das in der Beschreibung verwiesen wurde, für die Bestimmung der Grenzen der Ansprüche essenziell seien und in die Beschreibung aufgenommen werden müssten, die in sich geschlossen zu sein habe. Sie verwies auch auf die ständige Rechtsprechung, wonach ein Patentdokument sein eigenes Wörterbuch darstellen könne.

Die Kammer verstand den Einwand der Prüfungsabteilung dahin gehend, dass die Ansprüche unklar seien, wenn sie im Lichte der Beschreibung gelesen und ausgelegt würden. Sind jedoch die Ansprüche und die darin verwendeten Begriffe für sich genommen klar, weil sie beispielsweise eine auf dem technischen Gebiet eindeutige feste Bedeutung haben, ist nach der ständigen Rechtsprechung der eindeutige Anspruchswortlaut so auszulegen, wie ihn der Fachmann ohne Zuhilfenahme der Beschreibung verstehen würde (s. T 2221/10

per se clear, a specific denomination of these in the part of the description directed to the specific embodiment depicted in the figures was not mandatory. Any reading of the description and viewing of the figures had to be done with the knowledge that features a and b were present and interacted to produce audible signals. The skilled person would recognise the relevant features in the figures, and thereby have a detailed description of them, including their location and their shape. The sprayhead depicted in the figures met the requirements of R. 42(1)(e) EPC in that one way of carrying out the invention claimed was illustrated. In conclusion, both this provision and Art. 84 EPC were met.

4. Claim terms with a well-established meaning in the art – use of the description

(CLB, II.A.6.3.1)

In **T 1642/17** the sole reason for the application having been refused was that it did not meet the requirements of Art. 84 EPC. In particular, the examining division had held that certain definitions in a document cross-referenced in the description were essential to determine the boundaries of the claims and must be introduced into the description, which should be self-contained. It had also referred to established case law that a patent document may be its own dictionary.

The board understood the examining division's objection to be that the claims lacked clarity when read and interpreted in the light of the description. However, it was established case law that where the claims and the terms used in them are clear when read on their own, for instance because they have a well-established meaning in the art, the unambiguous claim wording must be interpreted as it would be understood by the skilled person without the help of the description (see T 2221/10 and T 197/10; also Case Law of the Boards of Appeal, 9th ed. 2019, II.A.6.3.1). As

résidait dans l'absence de dénomination des caractéristiques a et b dans les figures et dans le texte de la description renvoyant à l'exemple qui y figurait. Cependant, étant donné que les caractéristiques a et b étaient intrinsèquement claires, il n'était pas obligatoire de les dénommer de manière spécifique dans la partie de la description portant sur le mode de réalisation particulier illustré dans les figures. La description devait être lue et les figures devaient être regardées en sachant que les caractéristiques a et b étaient présentes et qu'elles interagissaient pour produire des signaux audibles. L'homme du métier reconnaîtrait les caractéristiques pertinentes dans les figures, et aurait donc une description détaillée d'elles, y compris pour leur emplacement et leur forme. La tête de pulvérisateur illustrée dans les figures satisfaisait aux exigences de la règle 42(1)e) CBE en ce qu'un mode de réalisation de l'invention revendiquée était illustré. En conclusion, il était satisfait aux dispositions de cette règle et de l'art. 84 CBE.

4. Termes figurant dans une revendication et ayant une signification bien précise dans le domaine technique – utilisation de la description

(CLB, II.A.6.3.1)

Dans l'affaire **T 1642/17**, la demande avait été rejetée au motif unique qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 84 CBE. En particulier, la division d'examen avait estimé que certaines définitions figurant dans un document auquel se réfère la description sont fondamentales pour délimiter les revendications et doivent être introduites dans la description, laquelle doit être autonome. La division d'examen s'était également référée à la jurisprudence constante, selon laquelle le document du brevet peut être son propre dictionnaire.

De l'avis de la chambre, l'objection de la division d'examen reposait sur le manque de clarté des revendications lorsqu'elles étaient lues et interprétées à la lumière de la description. Cependant, selon la jurisprudence constante, si les revendications et les termes qu'elles contiennent sont clairs lorsqu'ils sont lus de manière autonome, du fait par exemple qu'ils ont une signification bien précise dans le domaine technique, la formulation explicite des revendications doit être interprétée comme l'homme du métier la comprendrait sans s'aider de la

und T 197/10; auch "Rechtsprechung der Beschwerdekammern", 9. Aufl. 2019, II.A. 6.3.1). Laut der letztgenannten Entscheidung gilt dies bei einer Diskrepanz zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung. Im vorliegenden Fall stimmte die Kammer mit der Prüfungsabteilung überein, dass die in den Ansprüchen verwendeten Begriffe für den Fachmann eine "allgemein anerkannte Bedeutung" haben. In Anbetracht dessen und angesichts der vorstehenden Rechtsprechung kam sie zu dem Schluss, dass die Ansprüche den Klarheitserfordernissen des Art. 84 EPÜ entsprachen.

Dementsprechend sollte das Vorliegen eines Verweises in der Beschreibung, der eine Definition dieser Begriffe enthält, nicht anders behandelt werden, als wenn die Beschreibung selbst eine solche Definition enthielte. In keinem dieser beiden Fälle hätte sich die Definition von Begriffen, die bereits eine auf dem technischen Gebiet eindeutige feste Bedeutung haben, negativ auf die Klarheit der Ansprüche ausgewirkt. Weder die Beschreibung noch ein Verweis könnten nämlich eine allgemein anerkannte Bedeutung von Begriffen in einem Anspruch ändern. Unzutreffend war auch die von der Prüfungsabteilung gezogene Parallele zu dem Fall, in dem die Beschreibung angepasst werden muss, um Art. 83 EPÜ einzuhalten, denn Art. 84 EPÜ betrifft die Ansprüche und Art. 83 EPÜ die Offenbarung der Patentanmeldung. Um sicherzustellen, dass die Anmeldung dem Erfordernis der Stützung in Art. 84 EPÜ genügt, könnte die Prüfungsabteilung stattdessen verlangen, dass die Beschreibung an die Ansprüche angepasst wird (s. "Rechtsprechung der Beschwerdekammern", 9. Aufl. 2019, II.A.5.3).

B. Einheitlichkeit der Erfindung

1. Bestimmung, ob es sich um eine oder mehrere "Erfindungen" handelt – vollständige Recherche – Rückzahlung einer weiteren Recherchegebühr

(CLB, II.B.3.3., II.B.4.2.)

In **T 1414/18** begründete die Prüfungsabteilung ihre Zurückweisungsentscheidung lediglich mit einem Verweis auf ihre abschließende Mitteilung nach Art. 94 (3) EPÜ. Darin hatte sie ihren Einwand der Nichteinheitlichkeit aufrechterhalten, die Zurückweisung der Anmeldung angekündigt und die Auffassung vertreten, dass der Antrag des Anmelders auf Rückzahlung der zweiten Recherchegebühr ebenfalls

set out in the latter decision, this applied in the event of a discrepancy between the claims and the description. In the case in hand, the board agreed with the examining division that the terms used in the claims had a "generally accepted meaning" to the skilled person. In view of this and the above case law, it concluded that the claims met the clarity requirements of Art. 84 EPC.

It followed that the presence of a cross-reference in the description containing a definition of these terms should not be treated differently to a case where the description itself contains such a definition. In neither case would the effect of the definition of terms which already have a well-established meaning in the art have a negative effect on the clarity of the claims. Indeed, neither the description nor a cross-reference could change a generally accepted meaning of terms in a claim. The board also noted that the parallel drawn by the examining division with the case where the description had to be adapted to ensure compliance with Art. 83 EPC was incorrect, because Art. 84 EPC referred to the claims, whereas Art. 83 EPC referred to the disclosure of the patent application. Instead, to ensure that the application complied with the support requirement of Art. 84 EPC, the examining division could request that the description be adapted to be in line with the claims (see "Case Law of the Boards of Appeal", 9th ed. 2019, II.A.5.3).

B. Unity of invention

1. Determining whether one or several "inventions" – complete search – refund of further search fee

(CLB, II.B.3.3., II.B.4.2.)

In **T 1414/18**, the grounds in the examining division's refusal decision consisted of a mere reference to its final communication under Art. 94(3) EPC, in which it had continued to maintain its objection of non-unity, stated that the application would be refused and expressed the view that the applicant's request for a refund of the second search fee would also be refused. The applicant withdrew its request for oral

description (cf. T 2221/10 et T 197/10 ; voir aussi "Jurisprudence des chambres de recours", 9^e éd. 2019, II.A.6.3.1). Comme indiqué dans cette dernière décision, cela vaut en cas de divergence entre les revendications et la description. En l'espèce, la chambre a estimé comme la division d'examen que les termes utilisés dans les revendications avaient une "signification généralement admise" pour l'homme du métier. Compte tenu de cette signification et de la jurisprudence ci-dessus, elle a conclu que les revendications satisfaisaient aux exigences de clarté de l'art. 84 CBE.

Par conséquent, il convient de traiter à l'identique les cas où ces termes sont définis soit dans un renvoi figurant dans la description, soit dans la description elle-même. Dans aucun de ces deux cas, la définition de termes ayant déjà une signification bien précise dans le domaine technique ne nuira à la clarté des revendications. En effet, ni la description ni un renvoi ne peut modifier la signification généralement admise de termes contenus dans une revendication. Il convient également de noter que le parallèle établi par la division d'examen avec le cas où la description doit être adaptée pour garantir le respect de l'art. 83 CBE n'est pas correct, car l'art. 84 CBE traite des revendications, alors que l'art. 83 CBE concerne l'exposé de la demande de brevet. Afin de garantir que la demande respecte l'exigence de fondement visée à l'art. 84 CBE, la division d'examen peut en revanche exiger d'adapter la description aux revendications (cf. "Jurisprudence des chambres de recours", 9^e éd. 2019, II.A.5.3).

B. Unité d'invention

1. Détermination de l'existence d'une ou de plusieurs "inventions" – recherche complète – remboursement d'une taxe additionnelle acquittée au titre de la recherche

(CLB, II.B.3.3., II.B.4.2.)

Dans l'affaire **T 1414/18**, la division d'examen avait simplement fait référence, dans les motifs de sa décision de rejet, à sa notification finale émise au titre de l'art. 94(3) CBE, dans laquelle elle avait maintenu son objection d'absence d'unité, faisant observer que la demande serait rejetée et estimant qu'il ne serait pas non plus fait droit à la requête du demandeur en remboursement de la deuxième taxe de

zurückgewiesen würde. Der Anmelder zog seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurück und beantragte eine beschwerdefähige Entscheidung "nach Aktenlage".

Die Kammer war mit dem Ansatz der Prüfungsabteilung bezüglich der Frage der Einheitlichkeit nicht einverstanden. Nur wenn sich die Anmeldung auf mehr als eine "Erfindung" beziehe, sei das Vorliegen einer "allgemeinen erfindnerischen Idee" (Art. 82 EPÜ) und "gleicher oder entsprechender besonderer technischer Merkmale" (R. 44 (1) EPÜ) diesbezüglich zu prüfen – siehe auch Orientierungssatz 1. Zunächst müsse festgestellt werden, ob die Anmeldung eine oder mehrere "Erfindungen" umfasse. Es gelte, die zugrunde liegende(n) "Erfindung(en)" anhand der gemäß der Beschreibung zu lösenden technischen Aufgabe(n) zu ermitteln (z. B. W 11/89, ABl. 1993, 225; W 6/97; T 173/06; T 1888/09; auch Prüfungsrichtlinien vom November 2017, z. B. F-V, 8, Absatz 2 und 8.1, vorletzter Satz). Nach Auffassung der Kammer bezog sich die ursprüngliche Anmeldung nur auf eine einzige Erfindung. Dass der Hauptaspekt der Erfindung überwiegend von einem (stärker beschränkten) unabhängigen Anspruch abgedeckt werde, bedeute nicht automatisch, dass sich der entsprechende (breitere) unabhängige Anspruch auf eine andere Erfindung beziehe. Insbesondere bedeute es nicht, dass zwei verschiedene Recherchen durchgeführt werden müssten, um beide zu erfassen. Eine vollständige Recherche dürfe sich nicht auf die Ansprüche beschränken, egal wie breit oder wie beschränkt diese seien, sondern müsse die zugrunde liegende Beschreibung und die Zeichnungen angemessen berücksichtigen (Art. 92 EPÜ). Die Kammer kam zu dem Schluss, dass sowohl die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung als auch die Ansprüche 1 und 2 des Hauptantrags (die lediglich um Bezugszeichen ergänzt und geringfügig umformuliert waren) einheitlich seien (Art. 82 EPÜ).

Hinsichtlich der beantragten Gebührrückzahlung stellte die Kammer fest, dass die Entscheidung über die Zurückweisung einer Patentanmeldung so verstanden werden könne, dass sie implizit die Ablehnung der Rückzahlung einer weiteren Recherchegebühr

proceedings and requested an appealable decision "according to the state of the file".

The board disagreed with the examining division's approach to the question of unity. It was only if the application related to more than one "invention" that the notion of "a single general inventive concept" (Art. 82 EPC) and the concept of the "same or corresponding special technical features" (R. 44(1) EPC) had to be assessed for this purpose – see also catchword (1). It first had to be determined whether the application covered only one or several "inventions". The underlying "invention(s)" was (were) to be established on the basis of the technical problem(s) to be solved according to the description (e.g. W 11/89, OJ 1993, 225; W 6/97; T 173/06; T 1888/09; also Guidelines for Examination of November 2017, e.g. F-V, 8, second paragraph, and 8.1, penultimate sentence). From the board's assessment, the original application had to be considered as relating to one invention only. The fact that the main aspect of the invention was predominantly covered by one (more limited) independent claim did not automatically mean that the complementary (broader) independent claim related to another invention. In particular, it did not mean that two different searches had to be carried out to cover both. A complete search should not be restricted to the claims, regardless of how broad or limited they were, but give due consideration to the underlying description and the drawings (Art. 92 EPC). The board concluded that both claims 1 and 2 as originally filed and claims 1 and 2 of the main request (with only added reference signs and minor re-wording) were unitary (Art. 82 EPC).

Concerning the requested fee refund, the board held that the decision to refuse a patent application may be understood to implicitly contain the decision to refuse the refund of a further search fee, if the examining division's intent is clear – see also catchword (2).

recherche. Le demandeur a retiré sa requête en procédure orale et demandé qu'une décision susceptible de recours soit rendue "en l'état du dossier".

La chambre a indiqué qu'elle était en désaccord avec l'approche suivie par la division d'examen au sujet de la question de l'unité d'invention. Ce n'est que dans le cas où la demande porte sur plus d'une "invention" qu'il convient d'analyser, afin de trancher la question de l'unité, la notion d'"un seul concept inventif général" (art. 82 CBE), ainsi que le concept d'"éléments techniques particuliers identiques ou correspondants" (règle 44(1) CBE) (cf. également point 1 de l'exergue). Il est nécessaire de déterminer d'abord si la demande couvre une seule, ou bien plusieurs "inventions". La ou les "inventions" sous-jacentes doivent être mises en évidence sur la base du ou des problèmes techniques à résoudre selon la description (cf. par exemple W 11/89, JO 1993, 225 ; W 6/97 ; T 173/06 et T 1888/09 ; cf. également Directives relatives à l'examen, version de novembre 2017, par exemple points F-V, 8, deuxième paragraphe, et 8.1, avant-dernière phrase). Du point de vue de la chambre, la demande initiale devait être considérée comme se rapportant à une seule invention. Le fait qu'une revendication indépendante (plus limitée) couvrirait en majeure partie l'aspect principal de l'invention ne signifiait pas automatiquement que la revendication indépendante complémentaire (plus large) portait sur une autre invention. En particulier, cela ne signifiait pas que deux recherches différentes devaient être effectuées pour couvrir les deux revendications indépendantes en question. Une recherche complète ne saurait se limiter aux revendications, quelle que soit la portée plus ou moins large, ou plus ou moins limitée de ces dernières, et devrait en revanche tenir dûment compte de la description sous-jacente et des dessins (art. 92 CBE). La chambre a conclu que les revendications telles que déposées initialement comme les revendications 1 et 2 de la requête principale (comportant uniquement des signes de référence supplémentaires et des passages légèrement reformulés) satisfaisaient à l'exigence d'unité d'invention (art. 82 CBE).

S'agissant de la requête en remboursement de la taxe additionnelle, la chambre a estimé que la décision qui consiste à rejeter une demande de brevet peut être interprétée en ce sens qu'elle contient implicitement la décision de refuser le

einschließe, wenn die Absicht der Prüfungsabteilung eindeutig sei – siehe auch Orientierungssatz 2. Zwar sollte eine Entscheidung über die Rückzahlung weiterer Recherchegebühren im Tenor der schriftlichen Entscheidung angegeben werden (z. B. T 756/14), doch sei die Absicht der Prüfungsabteilung, den Antrag zurückweisen, aus ihrer letzten Mitteilung klar hervorgegangen. Eine weitere Recherchegebühr sei von der Prüfungsabteilung oder der zuständigen Kammer zurückzuzahlen (R. 64 (2) EPÜ, R. 100 (1) EPÜ), wenn die Zahlungsaufforderung der Recherchende abteilung ungerechtfertigt gewesen sei. Dies sei auf der Grundlage der darin enthaltenen Tatsachen und Argumente und der ursprünglich eingereichten Ansprüche zu prüfen (u. a. T 188/00, T 1476/09, T 2526/17). Da die Einheitlichkeit der Erfindung auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten Ansprüche von der Prüfungsabteilung fälschlicherweise nicht erkannt worden sei, sei die Gebühr zurückzuzahlen.

Although a decision on the refund of further search fees should be indicated in the order of the written decision (e.g. T 756/14), the examining division's intention to refuse the request had been clear from their latest communication. A further search fee was to be refunded by the examining division or the competent board (R. 64(2) EPC, R. 100(1) EPC) if the search division's invitation to pay it was unjustified. The assessment was to be based on the facts and arguments presented therein and on the originally filed claims (inter alia T 188/00, T 1476/09, T 2526/17). As unity of invention on the basis of the originally filed claims had been incorrectly denied by the examining division, the fee was to be refunded.

remboursement d'une taxe additionnelle de recherche, si l'intention de la division d'examen est claire (cf. également point 2 de l'exergue). Bien qu'une décision concernant le remboursement de taxes additionnelles de recherche doive figurer dans le dispositif de la décision écrite (cf. par exemple T 756/14), l'intention de la division d'examen de ne pas faire droit à la requête ressortait clairement de sa dernière notification. Le remboursement d'une taxe additionnelle de recherche doit être ordonné par la division d'examen ou, le cas échéant, par la chambre compétente (règle 64(2) CBE, règle 100(1) CBE) si l'invitation à acquitter la taxe en question qui avait été émise par la division de la recherche n'était pas justifiée. L'évaluation doit être effectuée sur la base des faits et des arguments qui y ont été présentés, ainsi que sur la base des revendications telles que déposées initialement (cf. entre autres T 188/00, T 1476/09 et T 2526/17). La division d'examen ayant conclu à tort à l'absence d'unité d'invention sur la base des revendications telles que déposées initialement, il y avait lieu de rembourser la taxe.

C. Ausreichende Offenbarung

1. Ausführbarkeit – neuronales Netz

(CLB, II.C.6.1.)

In **T 161/18** nutzte die Anmeldung ein künstliches neuronales Netz zur Transformation der an der Peripherie gemessenen Blutdruckkurve in den äquivalenten Aortendruck. Bezüglich des Trainings des erfindungsgemäßen neuronalen Netzes offenbarte die Anmeldung lediglich, dass die Eingabedaten ein breites Spektrum von Patienten unterschiedlichen Alters, Geschlechts, Konstitutionstyps, Gesundheitszustands und dergleichen abdecken sollten, damit es nicht zu einer Spezialisierung des Netzes kommt. Die Anmeldung offenbarte jedoch nicht, welche Eingabedaten zum Trainieren des erfindungsgemäßen künstlichen neuronalen Netzes geeignet sind, oder mindestens einen zur Lösung des vorliegenden technischen Problems geeigneten Datensatz. Das Trainieren des künstlichen neuronalen Netzes konnte daher vom Fachmann nicht nachgearbeitet werden und der Fachmann konnte die Erfindung deshalb nicht ausführen. Die vorliegende, auf maschinellem Lernen insbesondere im Zusammenhang mit einem künstlichen neuronalen Netz beruhende Erfindung war somit nicht ausreichend offenbart, da das erfindungsgemäße Training mangels

C. Sufficiency of disclosure

1. Reproducibility – neural network

(CLB, II.C.6.1.)

In **T 161/18**, the application used an artificial neural network to transform the blood pressure curve measured on the periphery into the equivalent aortic pressure. As regards how the neural network according to the invention was trained, the application disclosed only that the input data should cover a wide range of patients differing in age, sex, constitution type, state of health, etc. to prevent the network from becoming specialised. However, it did not disclose what input data were suitable for training the network or even a suitable set of data for solving the technical problem in question. As a result, the skilled person could not reproduce the network's training and so could not carry out the invention. The invention, which was based on automated learning, in particular in connection with an artificial neural network, was thus insufficiently disclosed, because the training it involved could not be reproduced owing to a lack of disclosure in this regard. See also chapter I.C.4. "Effect not made credible within the whole scope of claim – neural network".

C. Possibilité d'exécuter l'invention

1. Exécution de l'invention – réseau de neurones

(CLB, II.C.6.1.)

Dans l'affaire **T 161/18**, la demande utilisait un réseau neuronal artificiel pour transformer la courbe de pression artérielle, mesurée à la périphérie, en pression aortique équivalente. En ce qui concerne l'entraînement du réseau neuronal selon l'invention, la demande divulguait uniquement que les données d'entrée devaient couvrir un large spectre de patients différents pour ce qui est de l'âge, du sexe, de la constitution, de l'état de santé, etc., afin d'empêcher une spécialisation du réseau. La demande ne divulguait toutefois pas les données d'entrée qui convenaient à l'entraînement du réseau neuronal artificiel selon l'invention, ni même un jeu de données adapté pour résoudre le problème technique posé. Par conséquent, l'homme du métier ne pouvait pas reconstituer l'entraînement du réseau neuronal artificiel, ni donc exécuter l'invention. L'invention en question, qui reposait sur l'apprentissage automatique, en particulier en lien avec un réseau neuronal artificiel, n'était ainsi pas suffisamment divulguée, étant donné que l'entraînement selon l'invention ne pouvait pas être exécuté faute de divulgation correspondante. Voir aussi le chapitre I.C.4. "Effet non démontré

entsprechender Offenbarung nicht ausführbar war. Siehe auch Kapitel I.C.4. "Wirkung nicht über den gesamten Schutzbereich glaubhaft gemacht – neuronales Netz".

2. Erforderlicher Umfang der Offenbarung bei einer medizinischen Verwendung – Plausibilität

(CLB, II.C.7.2.)

In T 184/16 betraf die Erfindung neue Verbindungen mit inhibierender Aktivität gegenüber dem natriumabhängigen Transporter (pharmazeutische Verbindung). Der Mechanismus, der der Behandlung von Diabetes-Folgeerkrankungen zugrunde liegt und mit dem die beanspruchte therapeutische Wirkung erzielt werden soll, beruhte auf der Inhibierung des natriumabhängigen Glukosetransporters ("SGLT") und insbesondere des SGLT2. Der Zusammenhang zwischen der nach Anspruch 12 (Anspruch auf eine medizinische Verwendung) zu erzielenden therapeutischen Wirkung und der Inhibierung von SGLT2 wurde vom Beschwerdeführer (Einsprechenden) nicht in Zweifel gezogen. Dieser argumentierte, aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung gehe nicht plausibel hervor, dass die beanspruchte therapeutische Wirkung mit den beanspruchten Verbindungen erzielt werden könne.

Die Kammer räumte ein, dass nur dann nachträglich veröffentlichte Beweisstücke berücksichtigt werden können, um eine bestimmte Wirkung aufzuzeigen, wenn es bereits am Anmeldetag plausibel war, dass die besagte Wirkung erzielt wird. Beispiele für Fälle, in denen die Plausibilität anerkannt wurde und nachträglich veröffentlichte Beweisstücke berücksichtigt wurden, sind Fälle, in denen es prima facie keine ernsthaften Zweifel an der Plausibilität gab (T 108/09, T 1760/11, T 919/15). In T 1329/04 bestanden dagegen prima facie ernsthafte Zweifel. Im vorliegenden Fall enthielt die Anmeldung in der eingereichten Fassung keine Versuchsergebnisse zur strittigen Plausibilität, d. h. zur Plausibilität, dass es sich bei den beanspruchten Verbindungen um SGLT2-Inhibitoren handelt. Es war daher notwendig festzustellen, ob die Plausibilität vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens und des Stands der Technik trotzdem anerkannt werden konnte. Der Kammer lag kein Hinweis vor, dass prima facie ernsthafte Zweifel bestanden, dass die beanspruchte therapeutische Wirkung erzielt werden konnte, und der Beschwerdeführer

2. Level of disclosure required for medical use – plausibility

(CLB, II.C.7.2.)

In T 184/16 the invention concerned novel compounds having inhibitory activity against the sodium dependant transporter (pharmaceutical compound). The mechanism underlying the treatment of diseases linked to diabetes, and thus for obtaining the claimed therapeutic effect, was based on the inhibition of the sodium-dependent glucose transporter ("SGLT"), and in particular of SGLT2. The link between the therapeutic effect to be obtained according to claim 12 (medical use claim) and SGLT2 inhibition was not contested by the appellant (opponent). The appellant argued that it was not plausible in the application as filed that the claimed therapeutic effect could be obtained using the claimed compounds.

The board acknowledged that a precondition for taking into account post-published evidence to demonstrate a certain effect was that it was already plausible at the filing date that said effect was obtained. Plausibility was acknowledged, and post-published evidence was taken into account, for example in cases where there were no "prima facie serious doubts" about plausibility (T 108/09, T 1760/11, T 919/15). By contrast, in T 1329/04 there were prima facie serious doubts. In the case in hand, the application as filed did not contain any experimental evidence as regards the disputed plausibility, i.e. the plausibility of the claimed compounds being SGLT2 inhibitors. It was thus necessary to determine whether plausibility could nevertheless be acknowledged in view of the common general knowledge and the prior art. The board had no indication, that there was prima facie any serious doubt that the claimed therapeutic effect could be obtained; nor did the appellant argue that any such indication existed. Furthermore, there was no a priori reason or any indication in the common general knowledge that the claimed therapeutic

de façon crédible dans toute la portée de la revendication – réseau de neurones".

2. Niveau de divulgation nécessaire pour les utilisations médicales – caractère plausible

(CLB, II.C.7.2.)

Dans l'affaire T 184/16, l'invention concernait de nouveaux composés présentant une activité inhibitrice contre le transporteur dépendant du sodium (composé pharmaceutique). Le mécanisme à la base du traitement de maladies liées au diabète, qui visait à obtenir l'effet thérapeutique revendiqué, reposait sur l'inhibition du transporteur de glucose dépendant du sodium ("SGLT"), et en particulier de SGLT2. Le lien entre l'effet thérapeutique à obtenir selon la revendication 12 (revendication relative à une utilisation médicale) et l'inhibition de SGLT2 n'était pas contesté par le requérant (opposant). Selon le requérant, il n'était pas plausible, à la lecture de la demande telle que déposée, que les composés revendiqués permettent d'obtenir l'effet thérapeutique revendiqué.

La chambre a reconnu que des preuves publiées ultérieurement ne peuvent être prises en considération, afin de démontrer un effet donné, que si l'obtention de cet effet est plausible dès la date de dépôt. Par exemple, le caractère plausible a été reconnu, et les preuves publiées ultérieurement ont été prises en considération, dans des affaires où il n'y avait de prime abord pas de doutes sérieux concernant le caractère plausible (T 108/09, T 1760/11, T 919/15). En revanche, dans l'affaire T 1329/04, il y avait de prime abord des doutes sérieux. Dans la présente espèce, la demande telle que déposée ne contenait aucune preuve expérimentale concernant le caractère plausible contesté, à savoir la capacité des composés revendiqués à inhiber le SGLT2. Il convenait donc de déterminer si le caractère plausible pouvait néanmoins être reconnu compte tenu des connaissances générales de l'homme du métier et de l'état de la technique. Rien n'indiquait à la chambre qu'il existait des doutes sérieux concernant la possibilité d'obtenir l'effet thérapeutique revendiqué, et le requérant n'avait fait valoir aucune indication de ce type. De

brachte auch nicht vor, dass es derartige Hinweise gebe. Zudem gab es keinen A-priori-Grund oder irgendeinen Hinweis im allgemeinen Fachwissen, dass die beanspruchte therapeutische Wirkung nicht erzielt werden könnte. Die Kammer hielt es für plausibel, dass die therapeutische Wirkung tatsächlich erzielt wird.

Die Kammer befand, dass das nachträglich veröffentlichte Beweisstück D4 (vom Beschwerdegegner/Patentinhaber eingereichte Vergleichsbeispiele) zur Stützung der Offenbarung in der Patentanmeldung berücksichtigt werden kann. Sie räumte ein, dass D4 tatsächlich nur Daten für die SGLT2-Inhibition enthalte. Allerdings werde die beanspruchte therapeutische Wirkung durch die alleinige SGLT2-Inhibition erzielt. Die Tatsache, dass eine SGLT1-Inhibition ebenfalls zu dieser Wirkung beitragen könnte, dies in D4 aber nicht getestet wurde, sei nicht relevant. Da der Beschwerdeführer zudem die Beweislast für seine Behauptung trage, könne die Kammer mangels solcher Beweise nicht schließen, dass Verbindungen mit großen Substituenten nicht geeignet seien, die in Anspruch 12 definierte therapeutische Wirkung zu erzielen. Das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung galt als erfüllt.

Das nachträglich veröffentlichte Schriftstück D4 und die Frage der Plausibilität wurden auch im Zusammenhang mit der erfinderischen Tätigkeit behandelt, und D4 wurde ebenfalls berücksichtigt. Siehe auch Kapitel I.C.1. "Unterscheidung zwischen Plausibilität und Naheliegen".

D. Priorität

1. Prioritätsrecht des Anmelders oder seines Rechtsnachfolgers

1.1 Identität der Anmelder bei mehreren Anmeldern der Prioritätsanmeldung

(CLB, II.D.2.2.1)

In **T 844/18** gehörte einer von mehreren Anmeldern bestimmter vorläufiger US-Anmeldungen, deren Priorität beansprucht wurde, nicht zu den Anmeldern der dem Streitpatent zugrunde liegenden Anmeldung. Die Frage der Rechtsnachfolge stellte sich nicht. In Einklang mit der Rechtsprechung der Kammern wandte die Einspruchsabteilung den seit Langem praktizierten Ansatz an, wonach "alle Anmelder" der Erstanmeldung auch Anmelder der

effect could not be obtained. The board considered it plausible that the therapeutic effect was indeed obtained.

The board held that post-published evidence D4 (comparative examples filed by the respondent/patent proprietor) could be taken into account to support the disclosure in the patent application. The board acknowledged that D4 indeed provided data for SGLT2 inhibition only. However, the claimed therapeutic effect was obtained by SGLT2 inhibition alone. The fact that SGLT1 inhibition might contribute to this effect as well and was not tested in D4 was not relevant. Furthermore, the appellant bearing the burden of proof for its assertion, the board could not conclude, in the absence of any such evidence, that compounds with large substituents were not suitable to obtain the therapeutic effect defined in claim 12. Sufficiency of disclosure was considered to be satisfied.

Post-published D4 and plausibility were also addressed in respect of inventive step and D4 was also taken into account. See also chapter I.C.1. "Distinction between plausibility and obviousness".

D. Priority

1. Right of priority of the applicant or its successor in title

1.1 Identity of applicants – multiple applicants in the priority application

(CLB, II.D.2.2.1)

In **T 844/18** one of several applicants for certain US provisional applications from which priority was claimed was missing from the application leading to the patent in suit. No question of succession in title arose. Applying the long-established "all applicants" (or "same applicants") approach in line with the boards' case law, the opposition division held that priority had not been validly claimed and revoked the patent for lack of novelty.

plus, les connaissances générales de l'homme du métier ne donnaient pas à penser ni ne suggéraient a priori que l'effet thérapeutique revendiqué ne pouvait pas être obtenu. La chambre a dès lors jugé plausible que l'effet thérapeutique soit effectivement obtenu.

La chambre a estimé que le document D4 publié ultérieurement (exemples comparatifs déposés par l'intimé/titulaire du brevet) pouvait être pris en considération à l'appui de l'exposé de l'invention figurant dans la demande de brevet. Elle a reconnu que les données fournies par D4 concernaient seulement l'inhibition de SGLT2. Or, l'effet thérapeutique revendiqué était obtenu par la seule inhibition de SGLT2. Le fait que l'inhibition de SGLT1 puisse, elle aussi, contribuer à cet effet et qu'elle n'ait pas été testée dans D4 n'avait pas d'importance. De plus, comme il incombait au requérant de prouver son affirmation, la chambre ne pouvait pas conclure, en l'absence de telles preuves, que des composés comportant de larges substituants ne permettaient pas d'obtenir l'effet thérapeutique défini dans la revendication 12. La chambre a considéré que l'exigence de suffisance de l'exposé était remplie.

La chambre s'est également penchée sur la question du caractère plausible dans le cadre de l'examen de l'activité inventive et le document D4 publié ultérieurement a aussi été pris en considération. Voir aussi le chapitre I.C.1. "Distinction entre plausibilité et évidence".

D. Priorité

1. Droit de priorité du demandeur ou de son ayant cause

1.1 Identité des demandeurs en cas de pluralité des demandeurs dans la demande dont la priorité est revendiquée

(CLB, II.D.2.2.1)

Dans l'affaire **T 844/18**, certaines demandes US provisoires dont la priorité était revendiquée avaient été déposées par plusieurs demandeurs, mais l'un d'entre eux ne figurait pas dans la demande à l'origine du brevet litigieux. Aucune question de succession en droit ne s'était posée. Appliquant l'approche bien établie dite de "tous les demandeurs" (ou des "mêmes demandeurs") conformément à la jurisprudence des chambres, la division d'opposition avait retenu que la

Nachanmeldung (bzw. "dieselben Anmelder") sein müssen. Sie befand, dass die Priorität nicht wirksam beansprucht worden sei, und widerrief das Patent wegen mangelnder Neuheit.

Die Kammer formulierte die Kernfrage wie folgt: "A und B sind Anmelder der Prioritätsanmeldung. A ist alleiniger Anmelder der Nachanmeldung. Ist ein Prioritätsanspruch wirksam, auch ohne dass das Prioritätsrecht von B auf A übertragen wurde?". Die drei Angriffslinien der Beschwerdeführer (Patentinhaber) gegen den "Alle Anmelder"-Ansatz des EPA überzeugten die Kammer nicht, und die Beschwerde wurde zurückgewiesen.

Als Erstes ging es um die Frage, ob das Recht auf Priorität überhaupt vom EPA beurteilt werden sollte. Die Kammer entschied, dass die Instanzen des EPA befugt und verpflichtet seien, die Wirksamkeit eines Prioritätsanspruchs nach Art. 87 (1) EPÜ zu beurteilen, was auch beinhaltet zu prüfen, "wer" das Prioritätsrecht genießt. Art. 87 (1) EPÜ setze nicht voraus, dass "jedermann", der die Patentanmeldung eingereicht hat, dazu berechtigt sei, sondern nur, dass er es getan habe. Die Kammer wies auch Argumente zurück, die in analoger Weise auf Art. 60 (3) EPÜ gestützt waren. Das EPA führe lediglich eine formale Prüfung der Person durch, die die Anmeldung eingereicht hat. Dies widerspreche im Übrigen nicht seinem Ansatz in Bezug auf die Rechtsnachfolge, wie von den Beschwerdeführern behauptet. Das EPA prüfe nur, ob die Rechtsnachfolge nach dem ursprünglichen Anmelder gegeben ist, was eine eingehende Prüfung erfordere, die aber nicht auch das Bestehen des Prioritätsrechts an sich umfasse.

Zweitens ging es um die Auslegung des Begriffs "jedermann" in Art. 87 (1) EPÜ; hier sah die Kammer die gewöhnliche Bedeutung in diesem Zusammenhang in allen Sprachfassungen als mehrdeutig an (vgl. Art. 4A (1) Pariser Verbandsübereinkunft, Art. 31 (1) Wiener Übereinkommen). In Übereinstimmung mit T 15/01 befand sie, dass es Ziel und Zweck der Pariser Verbandsübereinkunft (vgl. Art. 31 (1) und Art. 33 (4) Wiener Übereinkommen) sei, "für begrenzte Zeit die Interessen eines Patentanmelders, der internationalen Schutz für seine Erfindung erlangen will, zu wahren", und dass "die internationalen Prioritätsvorschriften der Pariser Verbandsübereinkunft ... dem Anmelder die Erlangung internationalen Schutzes für seine Erfindung ... erleichtern" sollten.

The board formulated the core issue thus: "A and B are applicants for the priority application. A alone is the applicant for the subsequent application. Is a priority claim valid even without any assignment of priority right from B to A?" The appellants' (patent proprietors') three lines of attack on the EPO's "all applicants" approach failed to convince the board, and the appeal was dismissed.

The first question raised was whether entitlement to priority should be assessed by the EPO. The board concluded that the instances of the EPO were empowered and obliged to assess the validity of a priority right claim as required by Art. 87(1) EPC, and that this included examining the issue of "who" concerning priority entitlement. Art. 87(1) EPC did not require that the "any person" having filed the patent application was legally entitled to do so, merely that they had done so. The board also rejected arguments based on Art. 60(3) EPC by analogy. The EPO only carried out a formal assessment of the person who filed the application. This was, moreover, not inconsistent with its approach to succession in title, as the appellants had claimed. The EPO only assessed whether a successor in title was the successor in title of the original applicant, which indeed involved a substantial legal assessment but was not an assessment of legal entitlement to a priority right.

Secondly, concerning the interpretation of "any person" in Art. 87(1) EPC, the board found the ordinary meaning of the term in this context to be ambiguous in all language versions (cf. Art. 4A(1) Paris Convention, Art. 31(1) Vienna Convention). It agreed with T 15/01 that the object and purpose of the Paris Convention (cf. Art. 31(1), 33(4) Vienna Convention) was to "safeguard, for a limited period, the interests of a patent applicant in his endeavour to obtain international protection for his invention" and that "the international priority provisions contained in the Paris Convention ... assist the applicant in obtaining international protection for his invention". The appellants relied on those statements in T 15/01 to argue that the Paris Convention's object and purpose favoured their (non-restrictive)

priorité n'avait pas été valablement revendiquée et elle avait révoqué le brevet pour manque de nouveauté.

La chambre a formulé la question principale de la manière suivante : "A et B sont les demandeurs pour la demande dont la priorité est revendiquée. A est seul demandeur pour la demande ultérieure. Une revendication de priorité est-elle valable alors même que B n'a cédé aucun droit de priorité à A ?" Les trois lignes d'attaque des requérants (titulaires du brevet) concernant l'approche de l'OEB dite de "tous les demandeurs" n'ont pas convaincu la chambre et le recours a été rejeté.

Premièrement, il s'agissait de déterminer si le droit de priorité doit être apprécié par l'OEB. La chambre a conclu que les instances de l'OEB sont compétentes pour apprécier la validité d'une revendication du droit de priorité et qu'elles y sont tenues conformément à l'art. 87(1) CBE, et que la question de savoir qui détient le droit de priorité fait partie de cet examen. L'art. 87(1) CBE n'exige pas que "celui" qui a déposé la demande de brevet soit juridiquement habilité à le faire, mais uniquement qu'il l'ait fait. La chambre a également rejeté les arguments fondés sur l'application par analogie de l'art. 60(3) CBE. L'OEB ne procède qu'à un examen formel de la personne qui a déposé la demande. Cela ne va, en outre, pas à l'encontre de son approche en matière de succession en droit, contrairement à ce qu'ont fait valoir les requérants. L'OEB apprécie uniquement si un ayant cause est l'ayant cause du demandeur initial, ce qui suppose en effet un examen juridique substantiel, mais qui n'englobe pas l'examen de la titularité du droit de priorité.

Deuxièmement, concernant l'interprétation du terme "celui" figurant dans l'art. 87(1) CBE, la chambre a conclu que le sens ordinaire du terme dans ce contexte est ambigu dans toutes les versions linguistiques (cf. art. 4 A.1) de la Convention de Paris et art. 31(1) de la Convention de Vienne). La chambre a suivi la décision T 15/01, qui énonce que l'objet et le but de la Convention de Paris (cf. art. 31(1) et 33(4) de la Convention de Vienne) sont de "préserver, pendant une durée limitée, les intérêts d'un demandeur qui tente d'obtenir une protection internationale de son invention" et que "les dispositions sur la priorité internationale de la Convention de Paris" aident "le demandeur à obtenir une protection internationale pour son invention". Les requérants se

Die Beschwerdeführer argumentierten unter Berufung auf diese Feststellungen in T 15/01, dass Ziel und Zweck der Pariser Verbandsübereinkunft für ihre (nicht einschränkende) Auslegung des Begriffs "jedermann" sprächen. Dies würde es A erlauben, alleine eine andere Anmeldung in einem anderen Land einzureichen und dabei dieselbe Erfindung zu beanspruchen, ohne B zu involvieren, während der "Alle Anmelder"-Ansatz zu einem Verlust des Prioritätsrechts und damit möglicherweise der Patentanmeldung führen könnte, wenn einer der Anmelder sich weigere, sich als Anmelder der Nachanmeldung anzuschließen. Die Kammer vertrat eine andere Auffassung: Ziel und Zweck der Pariser Verbandsübereinkunft könnten nicht die Grundlage sein für die Begünstigung einer oder mehrerer Personen zum Nachteil aller anderen Personen, die ursprünglich zu der Gruppe gehörten, die eine Patentanmeldung eingereicht hat. Zudem könne ein Anmelder eine Anmeldung vor dem EPA ohne die aktive Beteiligung der in der Anmeldung genannten anderen Anmelder vorantreiben. Die derzeitige Praxis schütze Anmelder davor, "ausgebootet" zu werden und zur Wahrung ihrer Rechte internationale Klagen anstrengen zu müssen. Die Kammer stellte weiter fest, dass die Prioritätsbestimmungen der Pariser Verbandsübereinkunft seit 1883 im Wesentlichen unverändert seien und es keine EPA- oder nationale Rechtsprechung gebe, in der die Auslegung der Beschwerdeführer eindeutig angewandt würde. Für eine Änderung der ständigen Rechtsprechung und Praxis müsse es eine sehr hohe Hürde geben, weil eine Änderung disruptive Auswirkungen haben könnte. Die Fortsetzung bewährter und rational begründeter Praktiken könnte als Aspekt der Rechtssicherheit betrachtet werden.

Drittens befand die Kammer hinsichtlich des anzuwendenden Rechts, dass nicht – wie von den Beschwerdeführern vorgebracht – das nationale Recht des Landes, in dem die Prioritätsanmeldung eingereicht wurde (im vorliegenden Fall US-Recht), bestimmt, wer als "jedermann" gilt, sondern die Pariser Verbandsübereinkunft, der die USA angehören und die daher Teil des "obersten Gesetzes des Landes" ist (Art. VI Satz 2 der Verfassung der USA). Die Kammer zog zudem die vorbereitenden Arbeiten zur Pariser Verbandsübereinkunft von 1880 heran und schloss daraus, dass dieser Vertrag festlege, wer "jedermann" ist,

interpretation of "any person". This would allow A alone to file another application in another country claiming the same invention without involving B, whereas the "all applicants" approach could lead to the loss of the priority right, and hence possibly of the patent application, where one of the applicants refused to join in as an applicant for the subsequent application. The board reasoned otherwise: the object and purpose of the Paris Convention could not form the basis for favouring one or some persons to the detriment of all other persons who had originally formed part of the group filing a patent application. Furthermore, an applicant could progress an application before the EPO without the active participation of the other applicants named in it. The current practice protected applicants from being "left out" and being forced to resort to international litigation to protect their rights. The board further noted that the priority provisions of the Paris Convention had remained essentially unchanged since 1883 and that there had been no EPO or national case law clearly adopting the appellants' interpretation. The bar for overturning long-established case law and practice should be very high because of the disruptive effects a change could have. The continuation of such long-standing and rationally based practices could be considered an aspect of legal certainty.

Thirdly, with regard to the applicable law, the board held that it was not, as argued by the appellants, the national law of the place of filing of the priority application (here US law) that determined who qualified as "any person", but the Paris Convention, to which the US was a party and which was thus part of the "supreme Law of the Land" (Art. VI, clause 2, US Constitution). The board also drew on the travaux préparatoires of the Paris Convention from 1880 to conclude that this treaty determined who "any person" was, and that this determination was a purely formal one. The Paris Convention and the EPC provided self-

sont appuyés sur ces conclusions formulées dans la décision T 15/01 pour faire valoir que l'objet et le but de la Convention de Paris donnent la préférence à leur interprétation (non restrictive) du terme "celui". Cette interprétation permet à A de déposer à lui seul une autre demande dans un autre pays en revendiquant la même invention sans l'intervention de B, tandis que l'approche dite de "tous les demandeurs" peut conduire à la perte du droit de priorité, et donc éventuellement de la demande de brevet, lorsque l'un des demandeurs refuse de participer comme demandeur à la demande ultérieure. La chambre a adopté un raisonnement différent : l'objet et le but de la Convention de Paris ne peuvent pas servir de fondement pour favoriser une ou quelques personnes au détriment de toutes les autres personnes qui faisaient initialement partie du groupe ayant déposé une demande de brevet. De plus, un demandeur peut faire avancer le traitement d'une demande devant l'OEB sans la participation active des autres demandeurs nommés dans cette demande. La pratique actuelle protège les demandeurs d'une "mise à l'écart" et empêche qu'ils soient contraints d'engager un contentieux au niveau international pour sauvegarder leurs droits. La chambre a en outre fait observer que les dispositions de la Convention de Paris concernant la priorité sont restées pour l'essentiel inchangées depuis 1883 et qu'il n'existe aucune jurisprudence de l'OEB, ni aucune jurisprudence nationale ayant clairement adopté l'interprétation des requérants. La barre pour opérer un revirement de jurisprudence et de pratique établies de longue date doit être placée très haut en raison des perturbations profondes qu'un changement peut entraîner. La poursuite de ces pratiques rationnelles bien établies peut être considérée comme un aspect de la sécurité juridique.

Troisièmement, concernant le droit applicable, la chambre a retenu que ce n'est pas, comme l'ont avancé les requérants, le droit national du lieu de dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée (en l'occurrence le droit des États-Unis) qui détermine qui est visé par le terme "celui", mais la Convention de Paris, à laquelle les États-Unis sont parties et qui relève donc de la "loi suprême du pays" (art. VI, point 2 de la Constitution des États-Unis). La chambre a également invoqué les travaux préparatoires de la Convention de Paris de 1880 pour conclure que ce traité détermine qui est visé par le terme "celui", et que cette

und dass diese Festlegung eine rein formale sei. Die Pariser Verbandsübereinkunft und das EPÜ enthielten eigenständige Definitionen der Person, die eine Priorität in Anspruch nimmt. Diese Person werde durch die Handlung definiert, die sie vorgenommen hat, nämlich die Einreichung der Erstanmeldung. Ob es sich dabei um den Erfinder oder um eine Person handele, die tatsächlich berechtigt ist, Anmelder dieser Patentanmeldung zu sein, müsse nach der Pariser Verbandsübereinkunft nicht untersucht werden. Wer die Priorität vorläufiger US-Anmeldungen für europäische Patentanmeldungen in Anspruch nehmen wolle, so die Kammer, müsse sich der Schwierigkeiten bewusst sein, die sich für Anmelder ergeben könnten. Ursächlich dafür sei, dass die USA der Pariser Verbandsübereinkunft angehörten.

E. Änderungen

1. Artikel 123 (2) EPÜ – Erweiterung des Gegenstands

1.1 Aus der Gesamtheit der Anmeldung in der eingereichten Fassung entnommene Offenbarung

(CLB, II.E.1.2.1)

In **T 1121/17** hatte die Anmeldung in der eingereichten Fassung ein Stoffgemisch zum Gegenstand, das eine Peroxidquelle (in mittels eines Bereichs definierten Mengen) und ein Adhäsionssystem umfasste. Anspruch 1 des Hauptantrags unterschied sich von Anspruch 1 der Anmeldung in der eingereichten Fassung u. a. durch die Einführung eines Merkmals, das die Natur der Peroxidquelle beschränkte (Merkmal (ii)).

Im erstinstanzlichen Verfahren hatte die Prüfungsabteilung in Bezug auf den seinerzeit anhängigen Hilfsantrag einen Einwand nach Art. 123 (2) EPÜ gegen eine dem Merkmal (ii) entsprechende Beschränkung erhoben. Die Prüfungsabteilung stützte ihre Begründung auf Abschnitt H-IV, 3.5 der Prüfungsrichtlinien zur Gewährbarkeit von Änderungen nach Art. 123 (3) EPÜ (Fassung vom November 2016; in der Fassung vom November 2019 findet sich derselbe Absatz in H-IV, 3.4). In diesem Abschnitt geht es um Fälle, in denen der ursprüngliche Anspruch auf ein Stoffgemisch gerichtet ist, das einen Bestandteil in einer mittels eines Zahlenbereichs definierten Menge enthält, und in denen dieser Anspruch durch Beschränkung der Breite dieses Bestandteils geändert wird. Bei einem Anspruch, der auf ein offen definiertes Stoffgemisch gerichtet ist, kann eine

contained definitions of the person claiming priority. This person was defined by the action that they performed, i.e. filing a first application. Whether they were the inventors or were actually entitled to be the applicants for this patent were not issues requiring investigation under the Paris Convention. As to the use of US provisional applications to claim priority for a European patent application, the board noted that applicants wishing to do so should be aware of the difficulties that they might face. This was a consequence of the US's adhesion to the Paris Convention.

E. Amendments

1. Article 123(2) EPC – added subject-matter

1.1 Disclosure derived from the whole of the application as filed

(CLB, II.E.1.2.1)

In **T 1121/17** the application as filed concerned a composition comprising a peroxide source (in amounts defined by a range) and an adhesion system. Claim 1 of the main request differed from claim 1 of the application as filed inter alia in that it introduced a feature that limited the nature of the peroxide source (feature (ii)).

In first-instance proceedings, the examining division had raised an objection under Art. 123(2) EPC with respect to the then pending auxiliary request against a limitation corresponding to feature (ii). In its reasoning the examining division relied on Guidelines section H-IV, 3.5 (November 2016 version; same paragraph in H-IV, 3.4 of the November 2019 version) dealing with allowability of amendments under Art. 123(3) EPC. This section related to cases in which the initial claim was directed to a composition comprising a component in an amount which was defined by a numerical range of values and in which this claim was then amended by restricting the breadth of that component. In a claim directed to an openly defined composition such a restriction could have the effect of broadening the scope of protection of

détermination est purement une question de forme. La Convention de Paris et la CBE offrent des définitions autonomes de la personne qui revendique la priorité. Cette personne est définie par l'action qu'elle a effectuée, à savoir déposer une première demande. La Convention de Paris n'exige pas d'examiner si cette personne est l'inventeur ou si elle est véritablement habilitée à être le demandeur pour ce brevet. Pour ce qui est de l'utilisation de demandes provisoires US en vue de revendiquer la priorité pour une demande de brevet européen, la chambre a fait observer que les demandeurs souhaitant agir de la sorte doivent avoir connaissance des difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Il s'agit là d'une conséquence de l'adhésion des États-Unis à la Convention de Paris.

E. Modifications

1. Article 123(2) CBE – extension de l'objet de la demande

1.1 Divulgation déduite de l'ensemble de la demande telle que déposée

(CLB, II.E.1.2.1)

Dans l'affaire **T 1121/17**, la demande telle que déposée portait sur une composition comprenant une source de peroxyde (dans des quantités définies par un intervalle) et un système d'adhésion. La revendication 1 de la requête principale différait de la revendication 1 de la demande telle que déposée, entre autres, en ce qu'elle introduisait une caractéristique qui limitait la nature de la source de peroxyde (caractéristique (ii)).

En première instance, la division d'examen avait soulevé, concernant la requête subsidiaire alors en instance, une objection au titre de l'art. 123(2) CBE contre la limitation correspondant à la caractéristique (ii). Dans son raisonnement, la division d'examen s'était fondée sur la partie H-IV, 3.5 des Directives (version de novembre 2016 ; même paragraphe dans la partie H-IV, 3.4 de la version de novembre 2019), qui traite de l'admissibilité des modifications au titre de l'art. 123(3) CBE. Cette partie concerne les cas dans lesquels la revendication initiale porte sur une composition comprenant un composant dans une quantité définie par un intervalle numérique de valeurs et dans lesquels cette revendication est ensuite modifiée en restreignant la définition dudit composant. Dans une revendication portant sur une

solche Beschränkung eine Erweiterung des Schutzbereichs bewirken. Die Prüfungsabteilung schloss daraus, dass solchermaßen geänderte Ansprüche unzulässige Erweiterungen enthalten, da durch die Beschränkung der Breite des Bestandteils bestimmte Materialien nicht mehr durch den Anspruch begrenzt sind und daher in Mengen vorliegen können, die aus dem ursprünglich eingereichten Anspruch ausgeschlossen waren.

Die Kammer betonte jedoch, dass sich das in den Richtlinien genannte Kriterium nicht zur Beurteilung der Frage eignet, ob die Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ erfüllt sind. Relevant für die Zwecke des Art. 123 (2) EPÜ ist, ob die Änderungen im Rahmen dessen bleiben, was der Fachmann der Gesamtheit der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen kann ("Goldstandard" gemäß G 2/10, ABl. 2012, 376). Eine den Schutzbereich des ursprünglich eingereichten Anspruchs erweiternde Änderung verstößt dann nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ, wenn der geänderte Gegenstand aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung unmittelbar und eindeutig hervorgeht. Vorliegend resultierte die betreffende Änderung aus der wörtlichen Übernahme des abhängigen Anspruchs 3 in Anspruch 1 und führte somit nicht dazu, dass der Fachmann neue technische Informationen erhielt.

1.2 Festlegung eines Bereichs durch Kombination von Endpunkten offener Bereiche

(CLB, II.E.1.5.1)

Wie die Kammer in der Entscheidung **T 113/19** erläuterte, bedeutete die Tatsache, dass das einzige Beispiel außerhalb des neuen beanspruchten Bereichs lag, nicht etwa, dass dieser Bereich nicht unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung hergeleitet werden konnte. Im vorliegenden Fall konnte der Fachmann der Anmeldung in der eingereichten Fassung entnehmen, dass die Zusammensetzungen, die (im Hinblick auf das betreffende Merkmal) mindestens einen der Untergrenze des allgemeinen Bereichs entsprechenden Wert aufwiesen, bereits die erforderliche Qualität hatten, dass aber die über der Obergrenze liegenden Zusammensetzungen noch besser waren. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass der

the claim. The examining division concluded from this that such amended claims contained added subject-matter, as restricting the breadth of the component meant that certain materials were no longer limited by the claim, and therefore could be present in amounts which were excluded from the claim as originally filed.

The board however emphasised that the criterion referred to in the Guidelines was inappropriate for the assessment of compliance with Art. 123(2) EPC. The relevant question for the purposes of Art. 123(2) EPC was whether the amendments remained within the limits of what a skilled person would derive directly and unambiguously, using common general knowledge, from the whole of the application as filed ("gold standard" of G 2/10, OJ 2012, 376). An amendment having the effect of broadening the scope of protection of a claim as originally filed did not infringe Art. 123(2) EPC if the amended subject-matter derived directly and unambiguously from the whole of the application as filed. In the case in hand the amendment at issue resulted from the literal incorporation of dependent claim 3 into claim 1 and therefore did not present the skilled person with new technical information.

1.2 Forming a range by combination of end-points of disclosed ranges

(CLB, II.E.1.5.1)

In **T 113/19** the board explained that, although the sole example was not covered by the newly claimed range, this did not mean that range could not be directly and unambiguously derived from the application as filed. In its view, a person skilled in the art reading the application as filed in the case in hand would regard a composition as having the required property if it had (for the feature in question) a value that was at least equal to the lower threshold of the general range, but would deem those compositions with values above the upper threshold to be even better. The board concluded that the range as claimed – which was limited to what could be deemed satisfactory and excluded anything considered even better – was directly and

composition définie de manière ouverte, une telle restriction peut avoir pour effet d'élargir l'étendue de la protection conférée par la revendication. La division d'examen en a conclu que de telles revendications modifiées contiennent des éléments ajoutés, étant donné que le fait de restreindre la définition du composant signifie que certaines matières ne sont plus limitées par la revendication et qu'elles peuvent donc être présentes dans des quantités qui étaient exclues de la revendication telle que déposée initialement.

La chambre a toutefois souligné que le critère auquel il est fait référence dans les Directives n'est pas approprié pour l'évaluation de la conformité avec l'art. 123(2) CBE. La question pertinente aux fins de l'art. 123(2) CBE est de savoir si les modifications demeurent dans les limites de ce que l'homme du métier est en mesure de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de la demande telle que déposée, en se fondant sur les connaissances générales ("norme de référence" de la décision G 2/10, JO 2012, 376). Une modification ayant pour effet d'élargir l'étendue de la protection d'une revendication telle que déposée initialement ne contrevient pas à l'art. 123(2) CBE si l'objet modifié découle directement et sans équivoque de l'ensemble de la demande telle que déposée. En l'espèce, la modification en question résultait de l'incorporation littérale de la revendication dépendante 3 dans la revendication 1 et ne fournissait donc pas de nouvelles informations techniques à l'homme du métier.

1.2 Création d'une plage en combinant les points limites de plages divulguées

(CLB, II.E.1.5.1)

Dans la décision **T 113/19**, la chambre a expliqué que le fait que le seul exemple soit en dehors de la nouvelle plage revendiquée ne veut pas dire que cette plage ne peut pas être déduite directement et sans équivoque de la demande telle que déposée. Elle a considéré qu'en l'espèce, l'homme du métier comprend, à la lecture de la demande telle que déposée, que les compositions ayant (pour la caractéristique en question) au moins une valeur égale au seuil inférieur de la plage générale ont déjà la qualité requise, mais que celles allant au-delà du seuil supérieur sont encore meilleures. La chambre a conclu que la plage telle que revendiquée, qui est limitée à ce qui peut être considéré comme satisfaisant et exclut ce qui est

beanspruchte Bereich, der sich auf eine ausreichende Qualität beschränkte und die bessere ausschloss, unmittelbar und eindeutig aus der Lehre der Anmeldung in der eingereichten Fassung hervorging.

1.3 Auswahl aus Listen – konvergierende Alternativen

(CLB, II.E.1.6.2)

In **T 1621/16** merkte die Kammer an, dass nach der ständigen Rechtsprechung Änderungen, die auf einer willkürlichen Mehrfachauswahl aus Listen basieren, unter bestimmten Umständen eine Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung in der eingereichten Fassung nach Art. 123 (2) EPÜ darstellen (s. z. B. T 727/00). Die Kammer hielt allerdings fest, dass es in den meisten der diesem etablierten Ansatz folgenden Entscheidungen um Änderungen ging, die auf Listen nicht konvergierender Alternativen (d. h. sich gegenseitig ausschließender oder sich teilweise überschneidender Elemente) basierten. Bei der Auswahl aus Listen konvergierender Alternativen (d. h. von Optionen, die von der am wenigsten bis zu der am stärksten bevorzugten Option reichen, wobei jede der stärker bevorzugten Alternativen vollständig von allen weniger bevorzugten und breiteren Optionen der Liste umfasst ist) waren die Schlussfolgerungen hingegen weniger einheitlich (s. T 812/09, T 2237/10, T 27/16 und T 615/95).

Darüber hinaus hatten die Kammern generell Änderungen, die auf Mehrfachstreichungen von Elementen aus einer oder mehreren Listen von (nicht konvergierenden) Alternativen basierten, als zulässige Beschränkung des Schutzmumfangs nach Art. 123 (2) EPÜ betrachtet, sofern diese Änderungen nicht dazu führten, dass bestimmte Kombinationen mit spezifischer Bedeutung herausgegriffen werden (s. T 615/95 und G 1/93, ABl. 1994, 541). Die Kammer befand, dass Auswahlvorgänge aus Listen konvergierender Alternativen aus den folgenden Gründen nicht genauso behandelt werden sollten wie Auswahlvorgänge aus Listen nicht konvergierender Alternativen:

Bei nicht konvergierenden Alternativen stellt jede Alternative ein unterschiedliches Merkmal dar, weshalb die Auswahl spezifischer Elemente aus solchen Listen dazu führt, dass eine Erfindung aus mehreren unterschiedlichen Alternativen herausgegriffen

unambiguously inferable from the teaching of the application as filed.

1.3 Selection from lists – converging alternatives

(CLB, II.E.1.6.2)

In **T 1621/16** the board observed that it was established case law that, under certain circumstances, amendments based on multiple arbitrary selections from lists represented an extension of the content of the application as filed under Art. 123(2) EPC (see e.g. T 727/00). However the board noted that most decisions following this well-established approach related to amendments based on lists of non-converging alternatives (i.e. mutually exclusive or partially overlapping elements). By contrast, in cases where the amendments were based on selections from lists of converging alternatives (i.e. lists of options ranked from the least to the most preferred, wherein each of the more preferred alternatives is fully encompassed by all the less preferred and broader options in the list), the conclusions had been less consistent (see T 812/09, T 2237/10, T 27/16 and T 615/95).

Moreover, the boards had generally regarded amendments based on multiple deletions of elements from one or several lists of (non-converging) alternatives as an allowable restriction of the scope of protection under Art. 123(2) EPC, provided that such amendments did not result in singling out particular combinations of specific meaning (see T 615/95 and G 1/93, OJ 1994, 541). The board considered that selections from lists of converging alternatives should not be treated in the same way as selections from lists of non-converging alternatives for the following reasons:

In the case of non-converging alternatives, each alternative represented a distinct feature and therefore selecting specific elements from such lists led to a singling out of an invention from among several distinct alternatives, which might

encore mieux, découle directement et sans équivoque de l'enseignement de la demande telle que déposée.

1.3 Sélection à partir de listes – variantes convergentes

(CLB, II.E.1.6.2)

Dans la décision **T 1621/16**, la chambre a fait observer que, selon la jurisprudence constante, les modifications basées sur des sélections arbitraires multiples à partir de listes constituent, dans certaines circonstances, une extension du contenu de la demande telle que déposée au sens de l'art. 123(2) CBE (cf. p. ex. T 727/00). La chambre a toutefois noté que la plupart des décisions suivant cette approche bien établie concernaient des modifications basées sur des listes de variantes non convergentes (c'est-à-dire des éléments s'excluant mutuellement ou se recoupant partiellement). En revanche, dans les affaires où les modifications étaient basées sur des sélections effectuées à partir de listes de variantes convergentes (c'est-à-dire des listes d'options classées par ordre croissant de préférence, dans lesquelles chacune des variantes préférées est entièrement comprise dans toutes les options moins préférées et plus larges de la liste), les conclusions avaient été moins uniformes (cf. T 812/09, T 2237/10, T 27/16 et T 615/95).

De plus, les chambres avaient généralement considéré les modifications basées sur des suppressions multiples d'éléments dans une ou plusieurs listes de variantes (non convergentes) comme une restriction autorisée de l'étendue de la protection au titre de l'art. 123(2) CBE, à condition que ces modifications ne conduisent pas à isoler des combinaisons particulières ayant une signification précise (cf. T 615/95 et G 1/93, JO 1994, 541). La chambre a estimé, pour les raisons suivantes, que les sélections effectuées à partir de listes de variantes convergentes ne doivent pas être traitées de la même manière que les sélections effectuées à partir de listes de variantes non convergentes :

Dans le cas de variantes non convergentes, chaque variante représente une caractéristique distincte et, par conséquent, le fait de sélectionner des éléments spécifiques à partir de telles listes conduit à isoler une invention parmi plusieurs variantes

wird, was möglicherweise einen ungerechtfertigten Vorteil darstellt, wenn nicht vorausgesehen werden kann, welche der verschiedenen Erfindungen letztendlich geschützt wird. Wenn andererseits Auffangpositionen für ein Merkmal als Liste konvergierender Alternativen beschrieben werden, ist jedes der engeren Elemente vollständig von allen vorausgehenden weniger bevorzugten und breiteren Optionen umfasst. Folglich stellen die Elemente einer solchen Liste mehr oder weniger beschränkte Versionen ein und desselben Merkmals dar. Somit führt die Änderung eines Anspruchs durch Auswahl eines Elements aus einer Liste konvergierender Alternativen nicht dazu, dass eine Erfindung aus einer Mehrzahl unterschiedlicher Optionen herausgegriffen wird, sondern einfach zu einem Gegenstand, der auf einer mehr oder weniger beschränkten Version dieses Merkmals basiert. Somit besteht eine Analogie zwischen der Auswahl eines Elements aus einer Liste konvergierender Alternativen und der Streichung von Optionen aus einer Liste nicht konvergierender Alternativen (wie in T 615/95).

Wie die Kammer betonte, lassen die oben genannten Überlegungen nicht den Schluss zu, dass Änderungen, die auf einer Mehrfachauswahl aus Listen konvergierender Alternativen basieren, zwangsläufig den Erfordernissen des Art. 123 (2) EPÜ entsprechen. Vielmehr muss geprüft werden, ob die aus der Mehrfachauswahl resultierende spezifische Kombination durch den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung gestützt wird. Für die Kammer müssen mindestens die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sein: i) die Kombination sollte nicht mit einem nicht offenbarten technischen Beitrag verbunden sein, d. h. es sollte kein ungerechtfertigter Vorteil daraus abgeleitet werden, dass die spezifische Kombination von mehr oder weniger bevorzugten Alternativen mit einer erfinderischen Auswahl verbunden wird, die nicht von der Anmeldung in der eingereichten Fassung gestützt wird; und ii) die Kombination sollte durch einen Hinweis in der Anmeldung in der eingereichten Fassung gestützt sein. Solche Hinweise können in Form von Beispielen (wie in T 27/16 und T 615/95) oder spezifischen Ausführungsformen der Anmeldung geliefert werden, weil diese in der Regel die detailliertesten und bevorzugten Ausgestaltungen der Erfindung darstellen.

provide an unwarranted advantage if there was no way to anticipate which of the different inventions would eventually be protected. On the other hand, when fall-back positions for a feature were described in terms of a list of converging alternatives, each of the narrower elements was fully encompassed by all the preceding less preferred and broader options. Consequently, the elements of such a list represented more or less restricted versions of one and the same feature. Thus, amending a claim by selecting one element from a list of converging alternatives did not lead to a singling out of an invention from among a plurality of distinct options, but simply to a subject-matter based on a more or less restricted version of said feature. There was thus an analogy between selecting an element from a list of converging alternatives and deleting options from a list of non-converging alternatives (as in T 615/95).

The board emphasised that the above considerations did not allow the conclusion that amendments based on multiple selections from lists of converging alternatives necessarily met the requirements of Art. 123(2) EPC. It needed to be assessed whether the specific combination resulting from the multiple selections was supported by the content of the application as filed. For the board, at least the following two conditions needed to be met: i) the combination should not be associated with an undisclosed technical contribution, that is, no unwarranted advantage should be derived from linking the specific combination of more and less preferred alternatives to an inventive selection which was not supported by the application as filed; and ii) the combination should be supported by a pointer in the application as filed. Such pointers could be provided by the example(s) (as in T 27/16 and T 615/95) or by specific embodiment(s) of the application, as this/these generally represented the most detailed and preferred form(s) of the invention.

distinctes, ce qui pourrait offrir un avantage indu en l'absence de moyen de prévoir laquelle des différentes inventions sera finalement protégée. D'autre part, lorsque des positions de repli pour une caractéristique sont décrites sous la forme d'une liste de variantes convergentes, chacun des éléments plus étroits est entièrement compris dans toutes les options précédentes moins préférées et plus larges. Par conséquent, les éléments d'une telle liste représentent des versions plus ou moins restreintes d'une seule et même caractéristique. Le fait de modifier une revendication en sélectionnant un élément à partir d'une liste de variantes convergentes ne conduit donc pas à isoler une invention parmi une pluralité d'options distinctes, mais donne simplement lieu à un objet basé sur une version plus ou moins restreinte de ladite caractéristique. Il y a donc une analogie entre la sélection d'un élément à partir d'une liste de variantes convergentes et la suppression d'options dans une liste de variantes non convergentes (comme dans l'affaire T 615/95).

La chambre a souligné que les considérations ci-dessus ne permettent pas de conclure que les modifications basées sur des sélections multiples effectuées à partir de listes de variantes convergentes satisfont nécessairement aux exigences prévues à l'art. 123(2) CBE. Il convient de déterminer si la combinaison spécifique résultant des multiples sélections a un fondement dans le contenu de la demande telle que déposée. Pour la chambre, il convient de satisfaire au moins aux deux conditions suivantes : i) la combinaison ne doit pas être associée à une contribution technique non divulguée, autrement dit, aucun avantage indu ne doit être tiré de l'association de la combinaison spécifique de variantes plus ou moins préférées à une sélection inventive qui n'a pas de fondement dans la demande telle que déposée ; et ii) la combinaison doit être étayée par une indication dans la demande telle que déposée. De telles indications peuvent être fournies par les exemples (comme dans les affaires T 27/16 et T 615/95) ou par les modes de réalisation spécifiques, étant donné que ceux-ci représentent généralement les formes les plus détaillées et préférées de l'invention.

1.4 Offenbarte Disclaimer

(CLB, II.E.1.7.2 b))

In **T 1525/15** betraf der Einwand des Beschwerdeführers ein negatives Merkmal (d. h. einen Disclaimer) in den beiden unabhängigen Ansprüchen ("von mikrogeprägtem Aussehen frei"). Die Kammer merkte an, dass dieses Merkmal in der ursprünglichen Anmeldung nicht wortwörtlich offenbart war. Das Merkmal war im Erteilungsverfahren hinzugefügt worden, um Neuheit gegenüber D1 zu begründen, das Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ bildete. Die Kammer betonte, dass eine solche Änderung zulässig ist, wenn das negative Merkmal als solches implizit in der ursprünglichen Anmeldung offenbart war oder wenn der Disclaimer in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart war, aber den in der Entscheidung G 1/03 (ABl. 2004, 413) der Großen Beschwerdekammer formulierten Erfordernissen entspricht. Im vorliegenden Fall kam die Kammer zu dem Schluss, dass das negative Merkmal implizit, aber dennoch unmittelbar und eindeutig in der ursprünglichen Anmeldung offenbart war. Im Übrigen stellte die Kammer auch fest, dass der relevante Test für die Beurteilung von Änderungen der sogenannte "Goldstandard"-Test ist (s. G 2/10, ABl. 2012, 376); der in den Anfangszeiten der Beschwerdekammern manchmal angewendete "Neuheitstest" wird nicht mehr benutzt (s. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Aufl. 2019, II.E.1.3.7). Da das negative Merkmal als solches in der ursprünglichen Anmeldung offenbart war, musste nicht geprüft werden, ob die in der Entscheidung G 1/03 festgelegten (und in G 1/16, ABl. 2018, A70 bestätigten) Bedingungen erfüllt waren.

2. Erweiterung des Schutzbereichs

2.1 Kategoriewechsel

(CLB, II.E.2.6.)

In **T 653/16** hatte der Beschwerdeführer (Einsprechende) die Auffassung vertreten, dass der Kategoriewechsel von einer Vorrichtung (schwimmfähige Hafenstromversorgung) im erteilten Anspruch 1 zu einem Verfahrensanspruch zur Durchführung eines Arbeitsverfahrens (Verfahren zur Versorgung eines im Hafen liegenden Schiffs mit externer Energie) unter Zuhilfenahme der Vorrichtung den Schutzbereich erweitere, da ein weiterer körperlicher Gegenstand in Form eines Schiffs umfasst werde. Die

1.4 Disclosed disclaimers

(CLB, II.E.1.7.2 b))

In **T 1525/15** the appellant's objection related to a negative feature (or disclaimer) of both independent claims ("free of a micro-embossing design"). The board observed that there was no verbatim disclosure of this feature in the original application. The feature was added during the grant proceedings to establish novelty over document D1, which was state of the art according to Art. 54(3) EPC. The board emphasised that such an amendment was allowable: if the negative feature was implicitly disclosed as such in the original application or if the disclaimer was undisclosed in the original application but complied with the requirements formulated in decision G 1/03 (OJ 2004, 413) of the Enlarged Board of Appeal. In the case in hand the board came to the conclusion that the negative feature was implicitly but nevertheless directly and unambiguously disclosed in the original application. Incidentally, the board also noted that the relevant test for the assessment of amendments was the so-called "gold standard" test (see G 2/10, OJ 2012, 376); the test known as the "novelty test", which was sometimes used in the early days of the boards of appeal, was no longer used (see Case Law of the Boards of Appeal, 9th ed. 2019, II.E.1.3.7). As the negative feature was disclosed as such in the original application, it was not necessary to examine whether the conditions set out in decision G 1/03 (and confirmed in G 1/16, OJ 2018, A70) were fulfilled.

2. Extension of the protection conferred

2.1 Change of claim category

(CLB, II.E.2.6.)

In **T 653/16** the appellant (opponent) took the view that changing the category of claim 1 as granted from one directed to a device (floatable harbour power supply) to a method claim for carrying out a work method (method for supplying external power to a ship in the harbour) using the device extended the scope of protection since the change encompassed an additional physical entity in the form of a ship. The board disagreed, noting that, when a claim category was changed, the scope of protection provided by the claim

1.4 Disclaimers divulgués

(CLB, II.E.1.7.2 b))

Dans l'affaire **T 1525/15**, l'objection du requérant concernait une caractéristique négative (ou disclaimer) des deux revendications indépendantes ("libre de motif micro-embossé"). La chambre a fait observer qu'il n'y avait pas de divulgation mot pour mot de cette caractéristique dans la demande initiale. La caractéristique a été ajoutée pendant la procédure de délivrance pour établir la nouveauté par rapport au document D1, qui constituait un état de la technique au sens de l'art. 54(3) CBE. La chambre a souligné qu'une telle modification est admissible : - si la caractéristique négative a été implicitement divulguée en tant que telle dans la demande initiale ; ou - si le disclaimer n'était pas divulgué dans la demande initiale, mais satisfaisait aux exigences formulées dans la décision G 1/03 (JO 2004, 413) de la Grande Chambre de recours. Dans la présente affaire, la chambre a conclu que la caractéristique négative était divulguée implicitement, mais malgré tout directement et sans ambiguïté, dans la demande initiale. À titre incident, la chambre a également noté que le critère pertinent pour l'évaluation des modifications était le critère dit "de la norme de référence" (cf. G 2/10, JO 2012, 376). Le test dit "de nouveauté", qui était parfois utilisé par les chambres de recours à leurs débuts, n'est plus utilisé (cf. Jurisprudence des chambres de recours, 9^e éd., 2019, II.E.1.3.7). Étant donné que la caractéristique négative était divulguée en tant que telle dans la demande initiale, il n'était pas nécessaire d'examiner si les conditions énoncées dans la décision G 1/03 (et confirmées dans la décision G 1/16, JO 2018, A70) étaient remplies.

2. Extension de la protection conférée

2.1 Changement de catégorie

(CLB, II.E.2.6.)

Dans l'affaire **T 653/16**, le requérant (opposant) avait fait valoir que le changement de catégorie de la revendication 1 du brevet tel que délivré portant sur un dispositif (alimentation flottante en courant électrique de port) en une revendication de procédé visant l'exécution d'une méthode de travail (procédé d'alimentation en énergie externe d'un bateau à quai) à l'aide du dispositif accroissait l'étendue de la protection, étant donné que celle-ci comprenait un objet physique supplémentaire, à savoir un bateau. La

Kammer teilte diese Auffassung nicht. Sie wies darauf hin, dass der Schutz, den die Anspruchskategorien des Patents in der vorherigen Fassung gewährten, bei einer Änderung der Anspruchskategorie dem Schutzbereich der durch die Änderung eingeführten neuen Anspruchskategorie gegenübergestellt werden muss. Im vorliegenden Fall enthielt das erteilte Patent ausschließlich Patentansprüche, die auf einen Gegenstand per se gerichtet waren. Von der Großen Beschwerdekammer war als ein dem EPÜ zugrunde liegendes Prinzip anerkannt worden, dass ein Patent, in dem ein Gegenstand per se beansprucht wird, für diesen Gegenstand absoluten Schutz gewährt; d. h. für jede bekannte oder unbekannte Verwendung dieses Gegenstands (G 2/88, ABl. 1990, 93). Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers wurde der Schutzbereich des nach Hilfsantrag 2 geänderten Patents nicht auf das Schiff erweitert, da dieser Antrag mangels darin enthaltener Vorrichtungsansprüche nicht mehr auf Gegenstände gerichtet war und folglich keinen Gegenstand unter Schutz stellen konnte.

F. Teilanmeldungen

1. Benennung der Vertragsstaaten in einer Teilanmeldung

(CLB, II.F.4.2)

In **J 12/18** legte die Juristische Kammer Art. 76 (2) EPÜ nach Maßgabe der anerkannten Auslegungsregeln aus und bestätigte, dass laut dieser Bestimmung nur die Staaten in der Teilanmeldung benannt werden können, die zum Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung in der früheren Anmeldung benannt sind. Einen in der Stammanmeldung benannten Staat, auf den zum Zeitpunkt der Einreichung einer Teilanmeldung verzichtet wurde, kann man nicht im Rahmen einer Teilanmeldung wieder aufleben lassen. Dass die Anmeldung als "Teilanmeldung" gemäß Art. 76 (2) EPÜ bezeichnet wird, impliziert per definitionem, dass sie aus der früheren Anmeldung herausgeteilt wurde und daher zum Zeitpunkt der Einreichung nicht breiter sein kann als die frühere Anmeldung, aus der sie hervorgegangen ist. Die Teilanmeldung bleibt erst nach ihrer Einreichung unberührt von Änderungen, die die frühere Anmeldung betreffen. Gleichermaßen stellte die Juristische Kammer im Rahmen der gebotenen systematischen Auslegung von Art. 76 (2) EPÜ fest, dass eine Teilanmeldung, die aus einer Stammanmeldung hervorgeht und dadurch deren Anmeldetag und Prioritätsrechte erhält, naturgemäß nicht breiter sein kann als die Stamm-

categories in the previous version of the patent had to be compared with that conferred by the new claim category introduced by the amendment. In the case in hand, the patent as granted had solely contained claims directed to a physical entity per se. The Enlarged Board of Appeal had acknowledged that it was a fundamental principle of the EPC that any patent which claimed a physical entity per se conferred absolute protection upon that entity, i.e. for all uses of the entity, whether known or unknown (G 2/88, OJ 1990, 93). Contrary to the appellant's opinion, the scope of protection conferred by the patent as amended in line with auxiliary request 2 did not extend to cover the ship since that request was no longer directed to physical entities – for want of any device claims – and thus could not confer protection on any entity.

F. Divisional applications

1. Designation of contracting states in a divisional application

(CLB, II.F.4.2)

In **J 12/18**, interpreting Art. 76(2) EPC in accordance with the recognised rules of interpretation, the Legal Board confirmed that under this provision only those states that had been designated in the earlier application at the time of filing the divisional could be designated in the divisional. A designated state forfeited in the parent application at the time of filing the divisional could not be revived in the divisional one. The fact that the application was referred to as a "divisional" application under Art. 76(2) EPC implied by definition that it was divided from the earlier application and thus at the time of filing it could not be broader than the earlier application it derived from. Only after the filing of the divisional application was its fate separated from changes concerning the earlier application. Likewise, in the context of the required systematic interpretation of Art. 76(2) EPC the Legal Board noted that the nature of a divisional application, which was derived from a parent application, thereby benefiting from the parent's date of filing and priority rights, implied that the divisional could not be broader than the parent application, neither as to its subject-matter (Art. 76(1) EPC) nor its geographical cover. Thus Art. 79 EPC had to be considered.

chambre n'a pas partagé cet avis. Elle a indiqué que, dans le cas d'un changement de catégorie de revendication, il convient de comparer la protection conférée avant la modification par les catégories de revendications utilisées dans le brevet avec la protection conférée par la nouvelle catégorie de revendications introduite par la modification. Dans la présente affaire, le brevet délivré contenait exclusivement des revendications qui portaient sur un objet en tant que tel. Or, la Grande Chambre de recours a reconnu le principe fondamental suivant de la CBE, à savoir qu'un brevet qui revendique un objet en tant que tel confère une protection absolue à cet objet, c'est-à-dire à toutes les utilisations de cet objet, connues ou inconnues (G 2/88, JO 1990, 93). Contrairement à l'avis du requérant, la protection conférée par le brevet tel que modifié par la requête subsidiaire 2 n'était pas étendue au bateau, étant donné que, faute de revendications de dispositif, cette requête ne portait plus sur des objets et ne pouvait donc plus protéger d'objet.

F. Demandes divisionnaires

1. Désignation d'États contractants dans une demande divisionnaire

(CLB, II.F.4.2)

Dans la décision **J 12/18**, la chambre de recours juridique, interprétant l'art. 76(2) CBE conformément aux règles d'interprétation communément admises, a confirmé que, selon ladite disposition, seuls les États désignés dans la demande antérieure lors du dépôt de la demande divisionnaire peuvent être désignés dans la demande divisionnaire. Si, lors du dépôt de la demande divisionnaire, il s'avère que la désignation d'un État a été retirée de la demande principale, ladite désignation ne peut pas être rétablie dans la demande divisionnaire. Le fait que la demande soit qualifiée de demande "divisionnaire" au sens de l'art. 76(2) CBE implique par définition qu'elle résulte d'une division de la demande antérieure et qu'elle ne peut donc pas, au moment du dépôt, être plus étendue que la demande antérieure dont elle découle. Ce n'est qu'après son dépôt que la demande divisionnaire n'est plus affectée par les modifications concernant la demande antérieure. De la même manière, dans le contexte de l'interprétation systématique requise de l'art. 76(2) CBE, la chambre de recours juridique a fait observer que la nature d'une demande divisionnaire, qui découle d'une demande principale et

anmeldung, weder in Bezug auf ihren Gegenstand (Art. 76 (1) EPÜ) noch auf ihren geografischen Geltungsbereich. Somit ist Art. 79 EPÜ zu berücksichtigen. Gemäß Art. 79 (3) EPÜ kann der Anmelder die Benennung eines Vertragsstaats bis zur Erteilung des europäischen Patents jederzeit zurücknehmen. Weitere Möglichkeiten, insbesondere die Hinzufügung einer zuvor zurückgenommenen Benennung eines Vertragsstaats, sind in Art. 79 EPÜ allerdings nicht vorgesehen. Das Wiederaufleben der zurückgenommenen Benennung kann nur unter besonderen Umständen herbeigeführt werden, wenn die Erfordernisse für eine Berichtigung nach R. 139 EPÜ erfüllt sind. Dies muss aus Gründen der Einheitlichkeit auch für eine aus der früheren Anmeldung hervorgegangene Teilanmeldung gelten. (Siehe auch die parallel ergangenen Entscheidungen J 13/18, J 14/18 und J 3/20, deren Begründungen zu diesem Punkt identisch sind.) Siehe auch unten Kapitel V.A.6.6 "Vorbringen mit Einreichung der Beschwerdebegründung oder Erwiderung – erste Phase des Beschwerdeverfahrens – Artikel 12 (3) – (8) VOBK 2020".

According to Art. 79(3) EPC the applicant could withdraw the designation of a Contracting State at any time up to the grant of the European patent. However, further possibilities, in particular the addition of a Contracting State, which had previously been excluded by withdrawal, were not foreseen in Art. 79 EPC. A revival of the withdrawn designation could only be achieved under particular circumstances if the requirements for a correction under R. 139 EPC were fulfilled. This, for reasons of consistency, had to apply also to a divisional derived from the earlier application. (See also the parallel decisions J 13/18, J 14/18 and J 3/20, which contain identical reasoning on this point.) See also chapter V.A.6.6 "Submissions made in the statement of grounds or the reply – first stage of the appeal proceedings – Article 12(3) to (6) RPBA 2020" below.

bénéficie donc de la date de dépôt et des droits de priorité de la demande principale, implique que la demande divisionnaire ne peut pas être plus étendue que la demande principale, ni quant à son objet (art. 76(1) CBE), ni quant à sa couverture géographique. Il convient donc de prendre en considération l'art. 79 CBE. Conformément à l'art. 79(3) CBE, le demandeur peut retirer la désignation d'un État contractant à tout moment jusqu'à la délivrance du brevet européen. D'autres possibilités, en particulier l'ajout d'un État contractant antérieurement exclu par retrait, ne sont toutefois pas prévues à l'art. 79 CBE. Une désignation retirée ne peut être rétablie que dans des circonstances particulières, s'il est satisfait aux exigences en matière de correction au titre de la règle 139 CBE. Pour des raisons de cohérence, il doit en aller de même pour une demande divisionnaire qui découle de la demande antérieure. (Voir également les décisions parallèles J 13/18, J 14/18 et J 3/20, qui contiennent un raisonnement identique sur ce point.) Voir aussi le chapitre V.A.6.6 "Observations faites dans le mémoire ou la réponse – première phase de la procédure de recours – Article 12(3) à (6) RPCR 2020", ci-dessous.

III. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Rechtliches Gehör

1. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung

(CLB, III.B.2.6.)

In **T 1414/18** befand die Kammer, dass eine vor der endgültigen Entscheidung über die Zurückweisung einer Patentanmeldung abgegebene Erklärung wie "der nächste Verfahrensschritt ist die Ladung zur mündlichen Verhandlung, in der die Anmeldung zurückgewiesen wird", den Anspruch eines Beteiligten auf rechtliches Gehör verletzt und so zu einem wesentlichen Verfahrensmangel führen kann. Die Formulierung "[wird] zurückgewiesen" impliziere - auf objektiver Basis -, dass die Anmeldung letztendlich gemäß Art. 97 (2) EPÜ zurückzuweisen sei, ungeachtet etwaiger Tatsachen oder Argumente, die der Anmelder möglicherweise noch hätte vorbringen können. Eine solche Verfahrensführung widerspreche dem Ziel und Zweck des rechtlichen Gehörs gemäß Art. 113 (1) EPÜ. Danach dürfen Entscheidungen von EPA-Organen, z. B. die Entscheidung einer Prüfungsabteilung, eine Patentanmeldung letztendlich zurückzuweisen, nur auf Gründe gestützt werden, zu denen sich ein Beteiligter auch äußern konnte. Die Kammer sah einen Kausalzusammenhang zwischen dem oben beschriebenen wesentlichen Verfahrensmangel und der Notwendigkeit, gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung Beschwerde einzulegen, und befand, dass die Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit entspreche. Sie ordnete an, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen (Art. 111 (1) EPÜ).

B. Mündliche Verhandlung

1. Als Videokonferenz durchgeführte mündliche Verhandlungen

(CLB, III.C.7.3.)

In den Mitteilungen über mündliche Verhandlungen vor den Beschwerdekammern mit dem Titel "Einschränkungen aufgrund der pandemischen Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) und Beginn der Nutzung von Videokonferenztechnologie in Beschwerdeverfahren", die unter anderem am 6., 15. und 25. Mai 2020 auf der Website der Beschwerdekammern veröffentlicht wurden, informierten die Beschwerdekammern die Öffentlichkeit über die Möglichkeit, mündliche Verhandlungen vor der

III. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

A. Right to be heard

1. The right to be heard in oral proceedings

(CLB, III.B.2.6.)

In **T 1414/18** the board held that a statement such as "the next procedural step will be summons to oral proceedings during which the application will be refused" made prior to a final decision to refuse a patent application may infringe a party's right to be heard and thus may lead to a substantial procedural violation. The phrase "will be refused" – on an objective basis – implied that, regardless of any facts or arguments the applicant could potentially have brought forward thenceforth, the application was finally to be refused under Art. 97(2) EPC. Such a conduct of the proceedings was contrary to the very aim and purpose of the right to be heard under Art. 113(1) EPC, according to which decisions of the EPO organs like a decision of an examining division to eventually refuse a patent application may only be based on grounds or evidence on which a party had indeed an opportunity to present their comments. The board found there to be a causal link between the above substantial procedural violation and the necessity of filing an appeal against the examining division's decision and found the reimbursement of the appeal fee to be equitable. It ordered remittal to the examining division for further prosecution (Art. 111(1) EPC).

B. Oral proceedings

1. Oral proceedings held by videoconference

(CLB, III.C.7.3.)

In the communications concerning oral proceedings before the boards of appeal entitled "Restrictions due to the coronavirus (COVID-19) pandemic and introduction of video-conferencing technology in appeal proceedings", published on the website of the Boards of Appeal on 6 May, 15 May, 25 May 2020 etc. the Boards of Appeal informed the public of the possibility of conducting oral proceedings before the board using videoconferencing technology, which, however, would require agreement from all parties.

III. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE DEVANT L'OEB

A. Droit d'être entendu

1. Le droit d'être entendu pendant la procédure orale

(CLB, III.B.2.6.)

Dans l'affaire **T 1414/18**, la chambre a estimé que le fait de déclarer, avant qu'une décision définitive de rejet d'une demande de brevet n'ait été rendue, que "la prochaine étape de la procédure consistera en une citation à une procédure orale au cours de laquelle la demande sera rejetée" peut enfreindre le droit d'une partie d'être entendue et donc entraîner un vice substantiel de procédure. La formule "sera rejetée" implique – en toute objectivité – que, quels que soient les faits ou arguments susceptibles d'être présentés ultérieurement par le demandeur, la demande sera en définitive rejetée en vertu de l'art. 97(2) CBE. Mener la procédure de cette manière, c'est aller à l'encontre de la finalité même du droit d'être entendu prévu par l'art. 113(1) CBE, selon lequel les décisions des instances de l'OEB, comme celle d'une division d'examen consistant à rejeter au bout du compte une demande de brevet, ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. La chambre a vu un lien de causalité entre le vice substantiel de procédure susvisé et la nécessité de former un recours contre la décision de la division d'examen et a estimé que le remboursement de la taxe de recours était équitable. Elle a ordonné le renvoi de l'affaire à la division d'examen pour suite à donner (art. 111(1) CBE).

B. Procédure orale

1. Procédures orales tenues par visioconférence

(CLB, III.C.7.3.)

Dans les communications concernant les procédures orales devant les chambres de recours (intitulées "Restrictions dues à la propagation pandémique du coronavirus (COVID-19) et lancement de l'utilisation de la technologie de visioconférence dans les procédures de recours"), qui ont été publiées sur le site Internet des chambres de recours entre autres les 6 mai, 15 mai et 25 mai 2020, les chambres de recours ont informé le public qu'une procédure orale devant une chambre de recours peut être

Kammer unter Nutzung von Video-Konferenztechnologie durchzuführen, was jedoch die Zustimmung aller Beteiligten voraussetzt. Nach dem neuen Art. 15a VOBK 2020, der am 1. April 2021 in Kraft getreten ist, können die Beschwerdekammern auch ohne Zustimmung der betroffenen Parteien eine mündliche Verhandlung als Videokonferenz durchführen. Siehe dazu auch die Mitteilungen der Beschwerdekammern vom 15. Dezember 2020 und 24. März 2021 und die Vorlage an die Große Beschwerdekammer anhängig unter dem Aktenzeichen **G 1/21**.

Die mündliche Verhandlung vom 8. Mai 2020 in der Sache **T 1378/16** war die erste in der Geschichte der Beschwerdekammern, die als Videokonferenz durchgeführt wurde. Anders als in einigen nationalen Rechtssystemen ist im EPÜ nicht ausdrücklich festgelegt, in welcher Form mündliche Verhandlungen nach Art. 116 EPÜ durchzuführen sind. Daher hielt es die Kammer für sinnvoll, kurz auf die Rechtsgrundlage für mündliche Verhandlungen im Sinne des Art. 116 EPÜ einzugehen. Sie argumentierte wie folgt: In der Vergangenheit haben die Kammern Anträge auf Durchführung mündlicher Verhandlungen als Videokonferenz vor allem mit der Begründung abgelehnt, dass ein "allgemeiner Rahmen" hierfür fehle. Insbesondere gebe es keine geeigneten Räume für Videokonferenzen und keine Vorkehrungen für die Teilnahme der Öffentlichkeit an solchen als Videokonferenz durchgeführten mündlichen Verhandlungen (s. z. B. T 1266/07, T 2068/14). Gleichzeitig haben die Kammern darauf verwiesen, dass die physische Anwesenheit der Beteiligten in Art. 116 EPÜ nicht vorgeschrieben sei. So wurde in T 2068/14 ausgeführt: "Obwohl eine Videokonferenz nicht dieselbe direkte Kommunikation ermöglicht wie ein persönliches Treffen im Rahmen einer konventionellen mündlichen Verhandlung, erfüllt sie doch die grundlegende Voraussetzung, nämlich dass die Kammer und die Parteien/Vertreter gleichzeitig miteinander kommunizieren können." Mehrere Kammern haben daher befunden, dass es in ihrem Ermessen liegt, diese Form für das mündliche Vorbringen der Beteiligten zu wählen (T 2068/14, T 195/14, T 932/16). Die Kammer in der vorliegenden Sache stimmte dieser Auslegung des Rechtsrahmens zu. Danach sind als Videokonferenz durchgeführte mündliche Verhandlungen im EPÜ nicht ausgeschlossen und erfüllen die Erfordernisse für die Durchführung mündlicher Verhandlungen im Sinne

According to new Art. 15a RPBA 2020, which entered into force on 1 April 2021, the boards may conduct oral proceedings by videoconference. The agreement of the parties is not required. See also the communications from the Boards of Appeal of 15 December 2020 and 24 March 2021, and the referral to the Enlarged Board of Appeal pending under ref. No. **G 1/21**.

In **T 1378/16** the oral proceedings that took place on 8 May 2020 were the first held by videoconference (ViCo) in the history of the boards of the appeal. Unlike some national legal systems, the EPC does not stipulate explicitly the form(s) in which oral proceedings under Art. 116 EPC are to take place. For these reasons, the board considered it appropriate to address briefly the legal basis for oral proceedings within the meaning of Art. 116 EPC. It reasoned as follows: In the past, the boards have rejected requests for oral proceedings to be held by videoconference, mainly on the grounds that there was no "general framework" to this effect. In particular, no provision was made for suitable ViCo rooms and for the public to attend such ViCo-based hearings (see e.g. T 1266/07, T 2068/14). At the same time, the boards have held that Art. 116 EPC does not mandate oral proceedings taking place with the physical presence of the parties. As pointed out in T 2068/14, "while a video conference does not allow such direct communication as the face-to-face meeting involved in conventional oral proceedings, it nevertheless contains the essence of oral proceedings, namely that the board and the parties/representatives can communicate with each other simultaneously". Hence, several boards have considered that it was within their discretion to decide whether or not to select this form for the parties' oral submissions (T 2068/14, T 195/14, T 932/16). The present board agreed with this interpretation of the legal framework. Hence, oral proceedings held by ViCo are not excluded by the EPC and fulfil the requirements for holding oral proceedings within the meaning of Art. 116 EPC. The EPC only requires that the public character of the proceedings be ensured (Art. 116(4) EPC). The form in which the parties orally present their arguments – with or without physical presence – is not predetermined by Art. 116 EPC. Indeed, and in contrast to

conduite au moyen de la technologie de visioconférence, sous réserve de l'accord de l'ensemble des parties. En application du nouvel art. 15bis RPCR 2020, qui est entré en vigueur au 1^{er} avril 2021, les chambres peuvent organiser des procédures orales par visioconférence même sans le consentement des parties concernées. Voir aussi les communications des chambres de recours du 15 décembre 2020 et du 24 mars 2021 et la saisine de la Grande Chambre de recours en instance sous le numéro **G 1/21**.

Dans l'affaire **T 1378/16**, la procédure orale qui a eu lieu le 8 mai 2020 était la première, dans l'histoire des chambres de recours, à se dérouler par visioconférence. Contrairement à certains systèmes juridiques nationaux, la CBE ne prévoit pas explicitement sous quelle(s) forme(s) une procédure orale au sens de l'art. 116 CBE doit avoir lieu. La chambre a donc jugé bon de se pencher brièvement sur les fondements juridiques des procédures orales au sens de l'art. 116 CBE. Son raisonnement a été le suivant : les chambres ont rejeté dans le passé des requêtes visant à la tenue de procédures orales par visioconférence principalement en raison de l'absence de "cadre général" à cet effet. Elles ont en particulier fait observer qu'aucune disposition n'avait été prise pour mettre en place des salles de visioconférence adaptées ou pour permettre au public d'assister à des procédures orales tenues par visioconférence (cf. par exemple T 1266/07 et T 2068/14). En même temps, les chambres ont estimé que l'art. 116 CBE ne prévoit pas que les parties doivent être présentes physiquement lors des procédures orales. Comme cela a été souligné dans l'affaire T 2068/14, "bien qu'une visioconférence ne permette pas aux participants de communiquer directement de vive voix, comme c'est le cas lors d'une procédure orale conventionnelle, l'essentiel de la procédure orale n'en est pas moins préservé, puisque la chambre et les parties/mandataires peuvent s'entretenir simultanément". Plusieurs chambres ont donc considéré qu'elles étaient libres de décider de choisir ou non ce format pour les exposés oraux des parties (T 2068/14, T 195/14 et T 932/16). La présente chambre a indiqué qu'elle faisait sienne cette interprétation du cadre juridique. Il en résulte que la tenue de procédures orales par visioconférence n'est pas exclue par la CBE et qu'elle satisfait aux exigences applicables à la conduite des procédures orales au sens de

des Art. 116 EPÜ. Im EPÜ ist nur verlangt, dass die Öffentlichkeit des Verfahrens gewahrt wird (Art. 116 (4) EPÜ). In welcher Form die Beteiligten ihre Argumente mündlich vorbringen, d. h. ob sie dabei physisch anwesend sind oder nicht, ist in Art. 116 EPÜ nicht festgelegt. Im Gegensatz zu den Umständen, unter denen die oben genannten Entscheidungen ergingen, stehen den Beschwerdekammern nunmehr geeignete Räume für die Durchführung mündlicher Verhandlungen als Videokonferenz zur Verfügung. Außerdem wurden geeignete Maßnahmen für die Teilnahme der Öffentlichkeit an solchen Verhandlungen getroffen.

In **T 492/18** ging es um die Teilnahme einer Begleitperson per Videoverbindung. Der Beschwerdeführer hatte beantragt, dass die mündliche Verhandlung als Videokonferenz durchgeführt wird oder – falls dies nicht gestattet wird – dass ein Mitglied seiner Patentabteilung per Videoverbindung daran teilnehmen darf. Der Beschwerdegegner stimmte der Durchführung der mündlichen Verhandlung als Videokonferenz nicht zu. Die Kammer lehnte daher den Antrag auf Videokonferenz ab, weil der Beschwerdegegner nicht einverstanden war und Reisen innerhalb Deutschlands möglich waren. Die mündliche Verhandlung fand mit persönlicher Anwesenheit der Beteiligten statt. Die Kammer erklärte, die Möglichkeit der Durchführung einer mündlichen Verhandlung als Videokonferenz setze voraus, dass die Kammer in der Lage sei, die nötige technische Ausstattung bereitzustellen. Diese technische Ausstattung müsse der ständigen Kontrolle und Aufsicht der Kammer unterliegen. Soweit technisch möglich, müsse die Kammer in der Lage sein, zu kontrollieren, wer an der mündlichen Verhandlung teilnehme, sowie dafür zu sorgen, dass alle Teilnehmer von allen teilnehmenden Personen richtig gesehen und gehört werden könnten und allen klar sei, wer an der mündlichen Verhandlung teilnehme. Diese Kriterien wurden als notwendige Voraussetzungen dafür gewertet, dass als Videokonferenz durchgeführte mündliche Verhandlungen als gleichwertig mit konventionellen mündlichen Verhandlungen gelten können, die in physischer Anwesenheit der Beteiligten in den Räumlichkeiten des Amts stattfinden.

Ferner waren zu dem Zeitpunkt, als die Entscheidung erging, die technischen Einrichtungen der Beschwerdekammern in erster Linie auf eine Fernteilnahme aller Beteiligten ausgerichtet. Einrichtungen zur Durch-

the circumstances under which the decisions mentioned above were issued, the boards of appeal now have at their disposal suitable rooms at their premises for ViCo-based hearings. Furthermore, appropriate provisions have been made for the public to attend such hearings.

T 492/18 dealt with the issue of the attendance of an accompanying person by means of video connection. The appellant requested that the oral proceedings be held by way of videoconference, or if this were not allowed, that a member of the appellant's patent department participate in them by video connection. The respondent did not consent to the oral proceedings being held by videoconference. Therefore, the board refused the request for the video conference, given the lack of agreement of the respondent and given that travel within Germany was still possible. The oral proceedings took place in person. The board stated that the possibility of holding oral proceedings by videoconference was predicated on the boards' ability to offer the necessary technical facilities. These technical facilities must be under the continued control and supervision of the board. To the extent that it was technically feasible, the board must be in the position to control who was participating in the oral proceedings, and to establish that all participants could be seen and heard properly by all persons attending, while also ensuring that it was clear to all who was attending the oral proceedings. These conditions were seen as necessary for the oral proceedings held by videoconference to be perceived as equivalent to usual oral proceedings held at the premises of the Office with the parties being physically present.

Additionally, at the time the decision was taken, the technical facilities of the boards of appeal were primarily geared to all parties participating remotely. Facilities for holding oral proceedings in mixed format, with members of a party

l'art. 116 CBE. La CBE prévoit uniquement l'obligation de garantir le caractère public de la procédure orale (art. 116(4) CBE). La forme sous laquelle les parties présentent par oral leurs arguments – qu'elles soient ou non physiquement présentes – n'est pas prédéterminée par l'art. 116 CBE. Or, contrairement aux circonstances dans lesquelles les décisions susmentionnées ont été rendues, les chambres de recours disposent désormais de salles appropriées dans leurs locaux pour conduire des procédures orales sous forme de visioconférence. Des dispositions ont en outre été prises pour que le public puisse y assister.

L'affaire **T 492/18** concernait la question de la participation d'un assistant au moyen d'une connexion vidéo. Le requérant avait demandé que la procédure orale ait lieu sous forme de visioconférence ou, en l'absence d'autorisation à cet effet, qu'un membre du service des brevets du requérant y participe par connexion vidéo. L'intimé n'a pas donné son accord à la tenue de la procédure orale par visioconférence. La chambre n'a donc pas fait droit à la requête visant à la tenue de la procédure orale par visioconférence, compte tenu du désaccord de l'intimé et sachant que les déplacements en Allemagne étaient encore possibles. La procédure orale a eu lieu en présentiel. La chambre a constaté que pour pouvoir tenir des procédures orales par visioconférence, les chambres doivent être à même d'offrir les installations techniques nécessaires. Celles-ci doivent être en permanence sous le contrôle et la supervision de la chambre. Pour autant que les conditions techniques le permettent, la chambre doit être en mesure à la fois de contrôler qui est présent à la procédure orale et d'établir que tous les participants peuvent être vus et entendus correctement par toutes les personnes présentes, et doit veiller en même temps à ce que tous sachent qui y assiste. Ces conditions sont jugées nécessaires pour que les procédures orales conduites par visioconférence soient perçues comme étant équivalentes aux procédures orales habituelles, tenues dans les locaux de l'Office avec la présence physique des parties.

La chambre a ajouté qu'au moment où elle statuait, les installations techniques à la disposition des chambres de recours étaient principalement conçues pour la participation à distance de toutes les parties. Dans l'affaire en

führung mündlicher Verhandlungen in hybrider Form, bei der Mitglieder einer Partei in den Räumlichkeiten des Amtes und andere Mitglieder über Fernzugriff teilnehmen, standen der Kammer für die mündliche Verhandlung nicht zur Verfügung. Deshalb konnte die Kammer dem Antrag des Beschwerdeführers nicht stattgeben.

C. Beweisrecht

1. Beweiswürdigung der ersten Instanz

(CLB, III.G.4.2.1 b))

In T 1418/17 hatte die Einspruchsabteilung die Vorbenutzung durch Ausstellung und Vorführung der Maschine "UWS 500" als Stand der Technik (Art. 54 (2) EPÜ) als ausreichend bewiesen betrachtet, aber den Verkauf an verschiedene Kunden dieser Maschine als nicht offenkundig angesehen. Die Kammer stellte fest, dass alle relevanten Argumente der Parteien hinsichtlich beider Vorbenutzungen (Verkauf/Ausstellung) bereits im erstinstanzlichen Verfahren geltend gemacht und berücksichtigt worden waren.

Hinsichtlich der von der Einspruchsabteilung vorgenommenen Feststellung der relevanten Fakten sei zu berücksichtigen, dass vor dem EPA anerkanntermaßen der Grundsatz der freien Beweiswürdigung gilt (G 3/97, ABl. 1999, 245; G 1/12, ABl. 2014, A114), was auch Auswirkungen auf die Überprüfung im Beschwerdeverfahren haben muss (T 1107/12, T 621/14). Soweit kein Rechtsanwendungsfehler vorliegt (wie etwa ein falscher Beweismaßstab), sollte eine Beschwerdekammer daher die Beweiswürdigung eines erstinstanzlichen Spruchkörpers nur aufheben und durch ihre eigene ersetzen, wenn diese erkennbar (i) wesentliche Gesichtspunkte nicht berücksichtigt hat (T 1553/07) oder (ii) sachfremde Erwägungen mit einbezogen hat (T 2565/11) oder (iii) einen Verstoß gegen die Denkgesetze, etwa logische Fehler und Widersprüche in der Begründung, erkennen lässt (T 2565/11).

Nichts von dem war vorliegend erkennbar. Die Kammer erachtete die Entscheidung der ersten Instanz hinsichtlich der Frage der Offenkundigkeit der vorgebrachten Vorbenutzungen vielmehr als rechts- und logikfehlerfrei, sodass die Beweiswürdigung der Einspruchsabteilung nicht zu beanstanden war. Hinsichtlich der Frage des

attending at the Office's premises and other members attending remotely, were not available to the board for the oral proceedings. For these reasons, the board was not able to accede to the appellant's request.

C. Law of evidence

1. Evaluation of evidence by the department of first instance

(CLB, III.G.4.2.1 b))

In T 1418/17, the opposition division had considered the prior use resulting from the exhibition and demonstration of the "UWS 500" machine and cited as prior art (Art. 54(2) EPC) to be sufficiently proven, but had not considered the sale of this machine to various customers to be of a public nature. The board established that all the relevant arguments by the parties regarding both prior uses (sale/exhibition) had already been put forward and taken into account in the proceedings at first instance.

With regard to the relevant facts established by the opposition division, the board observed that it was generally accepted that the principle of free evaluation of evidence applied before the EPO (G 3/97, OJ 1999, 245; G 1/12, OJ 2014, A114), which also had to have an impact on the review during the appeal proceedings (T 1107/12, T 621/14). Provided that there had not been an error in the application of the law (e.g. an incorrect standard of proof had been applied), a board of appeal should therefore only overrule the evaluation of evidence made by a department of first instance and replace it with its own if that department's evaluation of the evidence clearly had one of the following shortcomings: (i) essential points had not been considered (T 1553/07), (ii) irrelevant matters had been taken into consideration (T 2565/11) or (iii) the laws of thought had been violated, for instance in the form of errors in logic and inconsistencies in the reasoning (T 2565/11).

None of these was apparent in this case. The board instead considered the opposition division's decision to be free of any errors of law or logic with regard to the issue of the public nature of the alleged prior uses, and therefore its evaluation of evidence was not open to objection. It thus agreed with the opposition division's findings and

question, la chambre ne disposait pas d'installations permettant la tenue de la procédure orale dans un format mixte, à savoir avec des membres du groupe constituant une partie qui étaient présents dans les locaux de l'Office et d'autres membres participant à distance. Pour ces raisons, la chambre n'a pu faire droit à la requête présentée par le requérant.

C. Droit de la preuve

1. Appréciation faite par la première instance

(CLB, III.G.4.2.1 b))

Dans l'affaire T 1418/17, la division d'opposition avait estimé que l'usage antérieur du fait de l'exposition et de la présentation de la machine "UWS 500" avait été suffisamment étayé et faisait donc partie de l'état de la technique (art. 54(2) CBE), mais que la vente de cette machine à divers clients n'avait pas rendu l'invention accessible au public. La chambre relève que tous les arguments pertinents des parties au sujet des deux usages antérieurs (vente/exposition) ont déjà été invoqués et pris en compte dans la procédure de première instance.

Concernant la détermination des faits pertinents par la division d'opposition, il faut tenir compte du fait que le principe de libre appréciation des preuves s'applique à l'OEB (G 3/97, JO 1999, 245 ; G 1/12, JO 2014, A114), ce qui a aussi une incidence sur le réexamen effectué dans le cadre de la procédure de recours (T 1107/12 et T 621/14). Par conséquent, s'il n'y a pas eu d'erreur dans l'application du droit (comme par exemple un niveau de preuve incorrect), une chambre de recours ne devrait écarter l'appréciation des preuves faite en première instance et y substituer la sienne que s'il apparaît que lorsque l'instance du premier degré a apprécié les preuves, i) des critères essentiels n'ont pas été pris en considération (T 1553/07) ; ou ii) des éléments étrangers à l'affaire ont été pris en considération (T 2565/11) ; ou iii) des erreurs de raisonnement existent, telles que des erreurs de logique ou des contradictions dans les motifs (T 2565/11).

Dans la présente affaire, aucun de ces aspects n'a pu être constaté. Au contraire, la chambre a estimé que la décision de première instance ne contenait aucune erreur de droit ou de logique sur la question du caractère public des usages antérieurs invoqués, si bien qu'il n'y avait pas à revenir sur l'appréciation des preuves faite par la

Vorliegens einer offenkundigen Vorbenutzung durch die Verkäufe der "UWS 500"-Maschine an verschiedene Kunden sowie durch ihre Ausstellung und Vorführung auf Messen vor dem Prioritätstag des Streitpatents schloss sich die Kammer somit den Feststellungen der Einspruchsabteilung und der Begründung der angefochtenen Entscheidung an und hielt es für sachdienlich, die Gründe für ihre Entscheidung hinsichtlich dieser Punkte (offenkundige Vorbenutzungen) in gekürzter Form nach Art. 15 (8) VOBK 2020 abzufassen. Anders als die Einspruchsabteilung war die Kammer jedoch der Auffassung, dass der Gegenstand des Anspruchs 9 des Hauptantrags von der vorgebrachten offenkundigen Vorbenutzung durch Ausstellung und Vorführung der "UWS 500"-Maschine auf Messen neuheits-schädlich getroffen war. Der Hauptantrag war somit nicht gewährbar.

Bislang haben zwei Entscheidungen auf **T 1418/17** Bezug genommen. In **T 1057/15** wurde auf die im zweiten Orientierungssatz von **T 1418/17** angeführten Grundsätze verwiesen und die Beweis- und Tatsachenwürdigung der Einspruchsabteilung in der vorliegenden Sache bestätigt. In der noch jüngeren Entscheidung **T 1604/16** wich die Kammer von **T 1418/17** ab und vertrat die Auffassung, dass die Kammern befugt seien, die angefochtene Entscheidung vollständig zu überprüfen – auch in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht (siehe unten).

In **T 1604/16** betraf die Erfindung eine faltbare Rampe zum Verladen eines Rollstuhls in ein Fahrzeug. Die Einspruchsabteilung hatte entschieden, dass eine Vorbenutzung der Erfindung vorlag und dass insbesondere eine solche Rampe an dem Tag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war, an dem der (frühere) Einsprechende das in den Fotografien in E1/1 abgebildete Fahrzeug mit einer solchen Rampe an Frau M. ausgeliefert hatte, wie durch die Rechnung E1 belegt. Aus E1 geht hervor, dass der (frühere) Einsprechende vor dem Prioritätstag ein Fahrzeug mit einer Taxirampe an Frau M. verkauft und ausgeliefert hatte. Die Fotografien in E1/1, auf denen das Fahrzeug von Frau M. abgebildet ist, waren vom (früheren) Einsprechenden nach dem Anmeldetag und nach der Beschädigung des Fahrzeugs bei einem Unfall und seiner Reparatur aufgenommen worden. Entscheidend war also, ob die auf den Fotografien abgebildete Rampe dieselbe war wie die, die beim Kauf des

reasoning in the decision under appeal as to whether public prior uses had resulted from the sales of the "UWS 500" machine to various customers and from its exhibition and demonstration at trade fairs prior to the priority date of the contested patent, and deemed it expedient to put the reasons for its decision in abridged form in respect of these issues (public prior uses) pursuant to Art. 15(8) RPBA 2020. Unlike the opposition division, however, the board was of the opinion that the subject-matter of claim 9 of the main request had been anticipated by the cited public prior use in the form of the "UWS 500" machine's exhibition and demonstration at trade fairs. The main request was therefore not allowable.

T 1418/17 has to date been cited by two decisions. Decision **T 1057/15** referred to the principles laid down in the second catchword of **T 1418/17** and endorsed the opposition division's evaluation of the evidence and facts in the case in hand. And **T 1604/16**, even more recent, did not follow **T 1418/17** and considered that the boards have competence to review appealed decisions in full, including points of law and fact (see below).

In **T 1604/16**, the invention related to a foldable ramp for loading a wheelchair into a vehicle. The opposition division concluded that there had been a prior use of the invention and, more specifically, that on the day the (former) opponent delivered to Ms M a car with a ramp as depicted in the photographs in E1/1, which took place as indicated in invoice E1, a ramp of this type was made available to the public. E1 showed that a car with a taxi ramp was sold and delivered to Ms M by the (former) opponent before the priority date. The photographs in E1/1 showing Ms M's car were taken by the (former) opponent after the filing date and after the car had had an accident and been repaired. A crucial point was therefore whether the ramp in the photographs was the same as the one delivered to Ms M when she bought the car. Ms M was also heard as a witness. The opposition division had based its assessment on E1, E1/1 and the witness's testimony. The evidence adduced before the board thus included

division d'opposition. La chambre approuve ainsi les conclusions de la division d'opposition, ainsi que les motifs formulés au soutien dans la décision attaquée, quant à la question de l'existence d'un usage antérieur public résultant de la vente de la machine "UWS 500" à plusieurs clients, ainsi que de l'exposition et de la présentation de cette machine lors de salons professionnels avant la date de priorité du brevet litigieux, et la chambre juge approprié de rédiger des motifs abrégés sur ces questions (d'usages antérieurs publics), en application de l'art. 15(8) RPCR 2020. Contrairement à la division d'opposition, la chambre était toutefois d'avis que l'usage antérieur public allégué qui résultait de l'exposition et de la présentation de la machine "UWS", lors de salons professionnels, détruisait la nouveauté de l'objet de la revendication 9 selon la requête principale. Par conséquent, il n'a pas été fait droit à la requête principale.

À ce jour, l'affaire **T 1418/17** a été citée dans deux décisions. La décision **T 1057/15** s'est référée aux principes énoncés au deuxième point de l'exergue de la décision **T 1418/17** et a approuvé l'appréciation des faits et preuves de la division d'opposition en l'espèce. Par ailleurs, dans la décision **T 1604/16**, encore plus récente, la décision **T 1418/17** n'a pas été suivie et il a été considéré que les chambres ont compétence pour le réexamen complet des décisions contestées, incluant les points de droit et de fait (voir ci-dessous).

Dans l'affaire **T 1604/16**, l'invention portait sur une rampe pliable destinée au chargement d'une chaise roulante dans un véhicule. La division d'opposition a conclu qu'il y avait eu usage antérieur pour cette invention et, plus précisément, qu'une rampe de ce type avait été rendue accessible au public à la date à laquelle l'(ancien) opposant avait livré à Mme M. une voiture équipée d'une rampe, telle que représentée sur les photographies figurant dans le document E1/1, cette livraison ayant eu lieu de la manière indiquée dans la facture E1. En effet, le document E1 montrait qu'une voiture dotée d'une rampe d'accès avait été vendue et livrée à Mme M. par l'(ancien) opposant avant la date de priorité. Les photographies figurant dans le document E1/1, représentant la voiture de Mme M., avaient été prises par l'(ancien) opposant après la date de dépôt et après que la voiture ait été accidentée, puis réparée. Un point essentiel était donc lié à la question de savoir si la rampe représentée sur les

Fahrzeugs an Frau M. ausgeliefert worden war. Dazu wurde auch Frau M. als Zeugin gehört. Ausgehend von E1, E1/1 und der Zeugenaussage hatte die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung getroffen. Die der Kammer vorgelegten Beweismittel umfassten somit die Unterlagen E1, E1/1 und die Niederschrift über die Zeugeneinvernahme in der ersten Instanz.

Da die Kammer die Zeugin nicht selbst vernommen hatte, sondern sich lediglich auf die Niederschrift ihrer Anhörung stützen konnte, stellte sich die Frage, ob dies ihre Befugnis zur Überprüfung und Aufhebung der Tatsachenfeststellung der Einspruchsabteilung beschränke. Die Glaubwürdigkeit der Zeugin stand außer Frage (siehe dazu im Allgemeinen T 474/04), und die in der Niederschrift wiedergegebenen Fragen und Antworten ließen weder Lücken noch Fragen offen, zu deren Klärung die Kammer die Zeugin hätte hinzuziehen müssen.

Nach Auffassung der Kammer hat der Grundsatz der freien Beweiswürdigung keine unmittelbare Auswirkung auf den Umfang ihrer Befugnis, Entscheidungen im Allgemeinen und Tatsachenfeststellungen der ersten Instanz im Besonderen zu überprüfen. Würden die in T 1418/17 aufgestellten Kriterien so breit angewendet, so würde dies die Befugnisse der Kammern signifikant einschränken. Die Kammer verwies auf die Erläuterungen zu Art. 12 (2) VOBK 2020, wonach die Kammern befugt sind, die angefochtene Entscheidung vollständig zu überprüfen, so auch in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht. Sie war sich sehr wohl dessen bewusst, dass es Rechtsprechung gibt, die die Befugnis der Kammern zur Überprüfung von Ermessensentscheidungen einschränkt, doch erachtete sie die Beweiswürdigung nicht als eine Ermessensentscheidung.

Die Kammer sah keinen Grund, warum sie ihre Überprüfung der Tatsachenfeststellungen der Einspruchsabteilung bezüglich der offenkundigen Vorbenutzung durch eine Anwendung der in T 1418/17 aufgestellten Kriterien beschränken sollte. Im vorliegenden Fall gingen sämtliche Beweismittel allein auf den (früheren) Einsprechenden zurück, der das Fahrzeug verkauft, die Reparaturen ausgeführt und die als E1/1 vorgelegten Fotografien aufgenommen hatte. Insbesondere bezüglich der Fotografien

documents E1, E1/1 and the minutes of the hearing of the witness at first instance.

Since the board did not itself hear the witness and only had the minutes as evidence, the question arose whether there were restrictions on its competence to review and set aside the opposition division's finding of fact. There were no issues in terms of the witness's credibility (see in general T 474/04), and the questions and answers reflected in the minutes did not leave any gaps or raise any questions which the board needed the witness to clarify.

In the board's view, the principle of the free evaluation of evidence has no direct bearing on the extent of the boards' competence to review decisions in general, and particularly findings of fact made by a department of first instance. If the criteria set out in T 1418/17 were applied so broadly, this would amount to a considerable restriction of a board's competence. The board referred to the explanatory remarks to Art. 12(2) RPBA 2020 that the boards have competence to review appealed decisions in full, including points of law and fact. The board was well aware that there is case law on a restriction of the boards' competence when reviewing discretionary decisions. However, it did not consider the evaluation of evidence to be a discretionary decision.

The board did not see any reason why it should limit its review of the opposition division's findings of fact in the context of the public prior use by applying the criteria set out in decision T 1418/17. In the case in hand, the evidence lay entirely within the sphere of the (former) opponent, who sold the car, carried out the repairs and took the photographs produced as E1/1. Concerning the photographs in particular, the board noted that the insurance company of the other car involved in the accident would have

photographies était la même que celle qui avait été livrée à Mme M. lorsqu'elle a acheté la voiture. Mme M. a également été entendue comme témoin. La division d'opposition avait fondé son appréciation sur les documents E1 et E1/1, ainsi que sur le témoignage de Mme M. Les preuves produites devant la chambre englobaient donc les documents E1 et E1/1, ainsi que le procès-verbal de l'audition de la témoin devant l'instance du premier degré.

La chambre n'ayant pas elle-même entendu la témoin et ne disposant que du procès-verbal comme preuve, la question s'est posée de savoir s'il existait des limites à sa compétence pour réexaminer et infirmer les faits établis par la division d'opposition. La crédibilité de la témoin n'était pas en cause (cf. de manière générale T 474/04), et les questions et réponses rapportées dans le procès-verbal ne présentaient aucune lacune ni ne soulevaient de questions au sujet desquelles la chambre devait demander des éclaircissements à la témoin.

Selon la chambre, le principe de la libre appréciation des preuves n'a aucune incidence directe sur l'étendue de la compétence des chambres pour réexaminer les décisions de manière générale, et en particulier pour réexaminer les constatations de fait établies par une instance du premier degré. Appliquer de manière si large les critères énoncés dans l'affaire T 1418/17 reviendrait à restreindre considérablement la compétence des chambres. La chambre s'est référée aux remarques explicatives relatives à l'art. 12(2) RPCR 2020, selon lesquelles les chambres ont pleine compétence pour statuer sur les décisions contestées, incluant les points de droit et de fait. La chambre avait parfaitement connaissance de la jurisprudence qui restreint la compétence des chambres lorsqu'elles statuent sur des décisions discrétionnaires. Elle a toutefois estimé que l'appréciation des preuves ne constitue pas une telle décision.

La chambre ne voyait aucune raison de limiter, sur la base des critères énoncés dans la décision T 1418/17, son réexamen des constatations de fait établies par la division d'opposition en ce qui concerne l'usage antérieur public. Dans l'affaire en cause, les preuves se trouvaient toutes en la possession de l'(ancien) opposant, qui avait vendu la voiture, effectué les réparations et pris les photographies produites en tant que document E1/1. S'agissant des photographies en particulier, la chambre a fait observer

merkte die Kammer an, dass die Versicherung des Unfallgegners zumindest unmittelbar nach dem Unfall Fotografien des Fahrzeugs von Frau M. hätte haben müssen, sich aber keine solchen Fotografien in der Akte befänden. In Anbetracht dessen und da weiterhin gewisse Zweifel bestanden, die sich aus dem Inhalt der Niederschrift ergaben, befand die Kammer, dass die vorgelegten Beweismittel unzureichend waren und die Einspruchsabteilung somit fälschlicherweise entschieden habe, dass die in E1/1 abgebildete Rampe zum Stand der Technik gehöre. Siehe auch Kapitel V.A.1.1 "Vorrangiges Ziel des Beschwerdeverfahrens (Artikel 12 (2) VOBK 2020)".

D. Besorgnis der Befangenheit

1. Besorgnis der Befangenheit von Mitgliedern der erstinstanzlichen Organe

1.1 Zurückverweisung und erneute Verhandlung

(CLB, III.J.4.2.)

In **T 2475/17** entschied die Kammer, die Sache in Anwendung von Art. 111 (1) EPÜ und Art. 11 VOBK 2020 an die erste Instanz zurückzuverweisen, da ein wesentlicher Verfahrensfehler vorlag (Verstoß gegen Art. 113 (2) EPÜ). Die Kammer ordnete auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr in voller Höhe nach R. 103 (1) a) EPÜ an. Wie die Kammer bestätigte, lagen in der angefochtenen Entscheidung noch etliche weitere Fehler vor. Vor diesem Hintergrund hatte der Beschwerdeführer beantragt, die Kammer solle anordnen, dass das Prüfungsverfahren von einer vollständig anders besetzten Prüfungsabteilung durchgeführt werde.

Die Kammer verwies auf G 5/91 (ABl. 1992, 617) wonach das Gebot der Unparteilichkeit grundsätzlich auch für Bedienstete der erstinstanzlichen Organe des EPA gilt, die an Entscheidungen mitwirken, die die Rechte eines Beteiligten berühren. Eine Änderung der Zusammensetzung ist nicht nur dann gerechtfertigt, wenn tatsächlich eine Befangenheit gegeben ist, sondern auch, wenn eine begründete Besorgnis, d. h. ein Anschein, der Befangenheit vorliegt. Jedoch muss der Anschein der Befangenheit auf objektiver Grundlage begründet sein; rein subjektive Eindrücke oder vage Verdächtigungen reichen hierfür nicht aus (G 1/05, ABl. 2007, 362). Die bloße Tatsache, dass ein wesentlicher Verfahrensfehler begangen wurde, bedeutet jedoch nicht

needed some photographs of Ms M's car at least just after the accident and that there were no such photographs on file. In view of this and several remaining doubts which arose from the content of the minutes, the board held that the evidence produced was insufficient and hence that the opposition division had erred in concluding that the ramp shown in E1/1 formed part of the prior art. See also chapter V.A.1.1. "Primary object of the appeal proceedings – Article 12(2) RPBA 2020".

D. Suspected partiality

1. Suspected partiality of members of the departments of first instance

1.1 Remittal and rehearing of a case

(CLB, III.J.4.2.)

In **T 2475/17** the board had decided to remit the case to the department of first instance pursuant to Art. 111(1) EPC and Art. 11 RPBA 2020 since there had been a substantial procedural violation (infringement of Art. 113(2) EPC). It had also ordered that the appeal fee be reimbursed in full, pursuant to R. 103(1)(a) EPC. Moreover, it had confirmed that the decision under appeal contained a number of other errors. Against this background, the appellant had requested that the board order that the examining division conduct the examination proceedings in a completely different composition.

The board referred to G 5/91 (OJ 1992, 617), in which it was found that the requirement of impartiality applied in principle also to employees of the departments of first instance of the EPO taking part in decision-making activities affecting the rights of any party. A change in composition was justified not only if there was actual partiality but also if there was reason to suspect it, i.e. an appearance of partiality. However, the apparent partiality had to be justified on an objective basis; purely subjective impressions or vague suspicions were not enough (G 1/05, OJ 2007, 362). The mere fact that a substantial procedural violation had occurred did not necessarily mean that partiality was apparent.

que la compagnie assurant l'autre voiture impliquée dans l'accident aurait eu besoin de photographies de la voiture de Mme M. à tout le moins juste après l'accident, mais que le dossier ne comportait aucune photographie correspondante. Pour cette raison, et compte tenu des doutes non dissipés qui résultaient du procès-verbal, la chambre a estimé que les preuves produites étaient insuffisantes et que la division d'opposition avait donc conclu à tort que la rampe représentée dans le document E1/1 était comprise dans l'état de la technique. Voir aussi le chapitre V.A.1.1 "Objet premier de la procédure de recours – article 12(2) RPCR 2020".

D. Soupçons de partialité

1. Soupçons de partialité à l'égard de membres des instances du premier degré

1.1 Renvoi et réexamen d'une affaire

(CLB, III.J.4.2.)

Dans l'affaire **T 2475/17**, la chambre avait décidé de renvoyer l'affaire à la première instance en application de l'art. 111(1) CBE et de l'art. 11 RPCR 2020, en raison d'un vice substantiel de procédure (violation de l'art. 113(2) CBE). La chambre avait également ordonné le remboursement de l'intégralité de la taxe de recours en application de la règle 103(1)a) CBE. Elle avait par ailleurs confirmé que la décision contestée était entachée d'autres irrégularités. Dans ce contexte, le requérant avait demandé à la chambre d'ordonner la poursuite de la procédure d'examen devant une division d'examen siégeant dans une composition entièrement différente.

La chambre a fait référence à la décision G 5/91 (JO 1992, 617), selon laquelle l'obligation d'impartialité s'applique en principe également aux agents des organes de première instance de l'OEB, amenés à rendre des décisions affectant les droits des parties. Un changement de composition est justifié non seulement en cas de partialité effective, mais également en cas de soupçon raisonnable – c'est-à-dire d'impression – de partialité. L'impression de partialité doit toutefois être fondée sur une base objective ; des impressions purement subjectives ou de vagues soupçons ne sont pas suffisants (G 1/05, JO 2007, 362). Le simple fait qu'un vice substantiel de procédure ait été commis ne signifie

notwendigerweise, dass ein Anschein der Befangenheit vorliegt.

Die Kammer wies aber auch darauf hin, dass die Kammern mehrmals festgestellt haben, dass das EPÜ keine Rechtsgrundlage bietet, die es den Kammern erlauben würde, sich an die Stelle der Amtsleitung zu setzen und eine Änderung der Zusammensetzung des erstinstanzlichen Entscheidungsorgans anzuordnen (s. unter anderem T 1221/97, T 71/99, T 2111/13). Da die Zusammensetzung des erstinstanzlichen Organs dem Präsidenten des Amtes bzw. seinen Vertretern und nicht dem Organ selbst obliegt, kann Art. 111 (1) EPÜ ein solches Vorgehen nicht rechtfertigen.

Die Kammer erläuterte weiter, dass dessen ungeachtet auch Entscheidungen vorliegen, in denen eine Kammer eine Änderung der Zusammensetzung des erstinstanzlichen Organs angeordnet hat. Dies betraf zum einen Fälle, in denen die angefochtene Entscheidung den Erfordernissen gemäß Art. 19 (2) EPÜ nicht entsprach (s. z. B. T 251/88, T 939/91, T 1788/14). Zum anderen betraf es Fälle, in denen die Kammer eine Verletzung des rechtlichen Gehörs festgestellt hatte (z. B. T 628/95, T 433/93, ABI. 1997, 509; T 95/04 und T 2362/08). Nach Ansicht der Kammer in **T 2475/17** ist eine Kammer im letzteren Fall aber nur dann befugt, eine Änderung der Zusammensetzung anzuordnen, wenn sie zum Schluss gelangt, dass die Zusammensetzung des erstinstanzlichen Organs die eigentliche Ursache für die Verletzung des rechtlichen Gehörs darstellt und die Verletzung des rechtlichen Gehörs nur durch eine Änderung der Zusammensetzung geheilt werden kann, also insbesondere in dem Fall, in dem die berechnete Besorgnis besteht, dass ein oder mehrere Mitglieder des erstinstanzlichen Organs befangen sind.

Ergänzend merkte die Kammer an, dass eine solche Anordnung der Kammer sich darauf beschränkt, dass die Zusammensetzung zu ändern ist, damit das Recht der Parteien auf ein faires und rechtmäßiges Verfahren gewährleistet werden kann. Der Umfang der Änderung bzw. welches Mitglied der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung durch wen ersetzt wird, bleibt den dafür zuständigen Stellen überlassen.

Für den vorliegenden Fall stellte die Kammer jedoch fest, dass der Beschwerdeführer nicht überzeugend dargelegt hatte, dass die Verfahrensfehler in der Zusammensetzung der Prüfungsabteilung begründet waren.

The board also noted, however, that the boards had held multiple times that the EPC did not offer any legal basis that would allow them to act as a substitute for the EPO management and order a change to the composition of the decision-making department of first instance (see, in particular, T 1221/97, T 71/99 and T 2111/13). Since the composition of the department of first instance was the responsibility of the EPO President, or rather his or her representatives, and not the department itself, Art. 111(1) EPC could not justify such an approach.

The board went on to explain that, nevertheless, there had also been decisions in which a board had ordered a change to the composition of the department of first instance. This had been done both in cases in which the decision under appeal had not met the requirements of Art.19(2) EPC (e.g. T 251/88, T 939/91 and T 1788/14) and in cases in which the board had found that the right to be heard had been violated (e.g. T 628/95, T 433/93, OJ 1997, 509; T 95/04 and T 2362/08). The board in **T 2475/17**, however, took the view that, in the latter case, a board had the power to order a change in the department of first instance's composition only if it had arrived at the conclusion that the composition had been the actual cause of the violation of the right to be heard and that the violation could only be remedied by changing the composition, i.e. particularly if there was reason to suspect that one or more members of the department of first instance were partial.

In addition, the board noted that any such order by a board was limited to requiring that the composition be changed so that the right of the parties to fair and lawful proceedings could be ensured. The scope of the change or which member of the examining or opposition division was replaced by whom remained the responsibility of those in whose remit the matter fell.

In this case, however, the board found that the appellant had not convincingly demonstrated that the procedural violations identified had resulted from the examining division's composition. In its view, the appellant's mere assertion

toutefois pas nécessairement qu'il existe une impression de partialité.

La chambre a cependant également fait observer que les chambres avaient constaté à plusieurs reprises qu'il n'existe dans la CBE aucune base juridique qui permettrait aux chambres de se substituer à la direction de l'Office et d'ordonner un changement de composition de l'organe de première instance appelé à statuer (cf. entre autres T 1221/97, T 71/99, T 2111/13). Étant donné que la constitution de l'organe de première instance incombe au Président de l'Office ou à ses représentants et non à l'organe lui-même, l'art. 111(1) CBE ne peut pas justifier une telle manière de procéder.

La chambre a néanmoins précisé qu'il existe également des décisions dans lesquelles une chambre avait ordonné un changement de composition de l'organe de première instance. Il s'agissait, d'une part, d'affaires dans lesquelles la décision contestée ne satisfaisait pas aux exigences prévues à l'art. 19(2) CBE (p. ex. entre autres T 251/88, T 939/91, T 1788/14) et, d'autre part, d'affaires dans lesquelles la chambre avait constaté une violation du droit d'être entendu (p. ex. T 628/95, T 433/93, JO 1997, 509 ; T 95/04 et T 2362/08). Dans l'affaire **T 2475/17**, la chambre a estimé que, dans ces derniers cas, une chambre n'est habilitée à ordonner un changement de composition que si elle arrive à la conclusion que la composition de l'organe de première instance constitue la véritable cause de la violation du droit d'être entendu et qu'il ne peut être remédié à celle-ci que par un changement de composition, en particulier dans le cas où il existe un soupçon justifié qu'un ou plusieurs membres de l'organe de première instance sont partiaux.

La chambre a ajouté qu'un tel ordre de la chambre se borne à énoncer qu'il convient de changer la composition pour pouvoir assurer le droit des parties à une procédure équitable et régulière. L'étendue du changement, notamment la question de savoir qui remplace quel membre de la division d'examen ou d'opposition, est laissée à l'appréciation de l'autorité compétente en la matière.

En l'espèce, la chambre a toutefois retenu que le requérant n'avait pas établi de manière convaincante que les vices de procédure trouvaient leur origine dans la composition de la division d'examen. La simple affirmation

Die bloße Behauptung des Beschwerdeführers, dass die festgestellten Verfahrensfehler eine Befangenheit zum Ausdruck brächten und deshalb zu befürchten sei, dass die Prüfungsabteilung bei der Fortsetzung des Verfahrens voreingenommen agieren würde, konnte nach Ansicht der Kammer eine Anordnung der Änderung der Zusammensetzung der Prüfungsabteilung nicht rechtfertigen.

E. Formale Aspekte der Entscheidungen der Organe des EPA

(CLB, III.K.3.3.)

In **T 989/19** stellte die Kammer fest, dass die Entscheidung der Prüfungsabteilung ungültig ist, wenn das Entscheidungsformblatt nicht die Unterschrift aller Mitglieder der Abteilung enthält. Dies stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

Nach R. 113 (1) EPÜ sind Entscheidungen des EPA mit der Unterschrift und dem Namen des zuständigen Bediensteten zu versehen. Da ferner Art. 18 (2) EPÜ vorschreibt, dass sich eine Prüfungsabteilung aus drei Prüfern zusammensetzt, sind auch die entsprechenden Unterschriften von allen drei Prüfern erforderlich (s. auch Richtlinien, E-X, 1.3 – Stand November 2018).

Im vorliegenden Fall hatte der Beschwerdeführer das Fehlen der Unterschrift des zweiten Prüfers zwar nicht geltend gemacht, die Kammer ermittelte dies jedoch von Amts wegen.

Laut ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist das Erfordernis der R. 113 (1) EPÜ, wonach Entscheidungen des EPA mit der Unterschrift und dem Namen des zuständigen Bediensteten zu versehen sind, keine reine Formsache, sondern ein wesentlicher Verfahrensschritt im erstinstanzlichen Entscheidungsprozess. Name und Unterschrift dienen nämlich dazu, die Verfasser der Entscheidung auszuweisen und zu belegen, dass diese für den Inhalt vorbehaltlos die Verantwortung übernehmen. Dieses Erfordernis soll Willkür und Missbrauch verhindern und nachprüfbar machen, dass das zuständige Organ tatsächlich die Entscheidung getroffen hat. Damit verkörpert es rechtsstaatliche Prinzipien, deren Verletzung einen wesentlichen Verfahrensfehler darstellt und die schriftliche Entscheidung rechtsunwirksam macht (s. J 16/17 und T 390/86, ABl. 1989, 30).

that these procedural violations indicated partiality and that there was therefore the risk that the examining division would act in a biased manner when continuing the proceedings could not justify ordering that its composition be changed.

E. Formal aspects of decisions of EPO departments

(CLB, III.K.3.3.)

In **T 989/19**, the board held that, where the cover page of the examining division's decision had not been signed by all the division's members, this amounted to a substantial procedural violation and the decision was invalid.

Under R. 113(1) EPC, decisions had to be signed by the employee responsible and state their name. Since, in addition, Art. 18(2) EPC stipulated that examining divisions consisted of three examiners, the signatures of all three of those examiners were required (see also Guidelines, E-X, 1.3 – November 2018 version).

The appellant in the case in hand had not raised the matter of the missing signature of the second examiner, but the board had examined it of its own motion.

It was the boards' settled case law that the requirement laid down in R. 113(1) EPC, according to which EPO decisions had to be signed by the employee responsible and state their name, was not just a mere formality but an essential procedural step in the decision-taking process at first instance. The name and the signature served to identify the decision's authors and express that they unconditionally assumed responsibility for its content. This requirement was aimed at preventing arbitrariness and abuse and ensuring that it could be verified that the competent body had taken the decision. It therefore constituted an embodiment of the rule of law and its infringement amounted to a substantial procedural violation depriving the written decision of legal effect (see J 16/17 and T 390/86, OJ 1989, 30).

du requérant que les vices de procédure constatés auraient été l'expression d'une partialité et qu'il serait donc à craindre que la division d'examen agirait de manière partielle dans la poursuite de la procédure ne pouvait pas, selon la chambre, justifier d'ordonner un changement de composition de la division d'examen.

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

(CLB, III.K.3.3.)

Dans l'affaire **T 989/19**, la chambre a estimé que si le formulaire de la décision ne porte pas la signature de tous les membres d'une division d'examen, la décision de la division d'examen n'est pas valable. Ceci constitue un vice substantiel de procédure.

D'après la règle 113(1) CBE, les décisions de l'Office européen des brevets doivent être revêtues de la signature et du nom de l'agent responsable. Étant donné que l'art. 18(2) CBE dispose en outre qu'une division d'examen se compose de trois examinateurs, les signatures des trois examinateurs sont par conséquent requises (voir aussi les Directives relatives à l'examen, E-X, 1.3 dans leur version de novembre 2018).

Dans la présente espèce, le requérant n'avait pas fait valoir l'absence de signature du deuxième examinateur, mais la chambre avait tout de même procédé à l'examen d'office de cette question.

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, 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 par les instances du premier degré. En effet, le nom et la signature servent à identifier les auteurs de la décision et à confirmer qu'ils assument la responsabilité inconditionnelle 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 de droit. Y contrevenir constitue un vice substantiel de procédure et entraîne la nullité de la décision écrite (cf. J 16/17 et T 390/86, JO 1989, 30).

F. Kostenverteilung*(CLB, III.R.2.1.1 b))*

In **T 101/17** lehnte die Kammer den Antrag des Beschwerdegegners (Einsprechenden) auf anderweitige Kostenverteilung ab. Der Beschwerdegegner hatte argumentiert, dass die Einreichung von Hilfsanträgen im Beschwerdeverfahren – statt im Einspruchsverfahren – einen Verfahrensmissbrauch darstelle. Obwohl die Hilfsanträge nicht zugelassen worden seien, habe man sich für den Fall ihrer Zulassung vorbereiten und sich inhaltlich mit ihnen beschäftigen müssen. Die Kammer befand, dass die Rechtsprechung der Beschwerdekammern eine anderweitige Kostenverteilung nicht stütze. Sie schloss sich dem in **T 1848/12** vertretenen Ansatz an, wonach – in Anwendung des Grundsatzes, dass jeder Beteiligte seine eigenen Kosten trägt – Vorbereitungen auf die Erörterung der Frage, ob verspätet eingereichte Dokumente zugelassen werden sollen, Teil der normalen Arbeit sind, die von einem Beteiligten erwartet werden kann. Um einen Kausalzusammenhang zwischen den Ausgaben des Beschwerdegegners und dem Verhalten des Beschwerdeführers herzustellen, so die Kammer weiter, müsste der Beschwerdegegner zeigen, dass die Ausgaben vor allem durch die verspätete Einreichung der Anträge und nicht durch deren Einreichung als solche verursacht worden sind. Die Kammer konnte nicht erkennen, welche Zusatzkosten dem Beschwerdegegner durch die Vorbereitung auf eine Erörterung dieser Anträge im Beschwerde- statt im Einspruchsverfahren entstanden sind – abgesehen von der zusätzlichen Erörterung der Zulässigkeit dieser Anträge. Da eine Erörterung der Zulässigkeit von Anträgen in Verfahren allgemein nicht unüblich war, können dafür kaum separate Kosten geltend gemacht werden. Spätestens hieran scheiterte das Vorbringen des Beschwerdegegners, und der Antrag auf anderweitige Kostenverteilung musste abgelehnt werden. Siehe auch das Kapitel V.A.6.3. "Artikel 12 (4) VOBK 2007".

G. Gebührenordnung**1. Keine Rückzahlung von mit Rechtsgrund gezahlten Jahresgebühren aufgrund des zeitlichen Verlaufs des Prüfungsverfahrens***(CLB, III.U.1.)*

In **T 2069/18** hat die Prüfungsabteilung in ihrer Zurückweisungsentscheidung

F. Apportionment of costs*(CLB, III.R.2.1.1 b))*

In **T 101/17** the board refused the respondent's (opponent) request for a different apportionment of costs. The respondent argued that the filing of auxiliary requests at the appeal stage – rather than at the stage of opposition – amounted to an abuse of procedure. Although the auxiliary requests were not admitted, it had nonetheless been necessary to prepare for the scenario that they would be admitted and to subsequently address them content-wise. The board considered that the case law of the boards of appeal did not support a different apportionment of costs. The board concurred with the approach taken in **T 1848/12**, namely that preparations for discussing the admission of late-filed documents were part of the normal work that can be expected of a party, as an application of the principle that each party bears its own costs. The board further observed that in order to establish any causal link between the respondent's expenses and the appellant's behaviour, the respondent would have to show that it was particularly the belated filing of requests that caused the expense rather than the filing of requests as such. The board failed to see what additional expenses the respondent had incurred by preparing for a discussion of these requests at the stage of appeal rather than at the stage of opposition, other than for the additional discussion on the admissibility of these requests. As a discussion on the admissibility of requests was a not uncommon occurrence in proceedings in general, this could hardly be credited with separately identifiable expenses. It was at least at this hurdle that the respondent's case failed and the request for a different apportionment of costs had to be refused. See also Chapter V.A.6.3. "Article 12(4) RPBA 2007".

G. Rules relating to Fees**1. No refund of duly paid renewal fees on account of time taken for examination proceedings***(CLB, III.U.1.)*

In **T 2069/18** the examining division, when deciding to refuse the application,

F. Répartition des frais*(CLB, III.R.2.1.1 b))*

Dans l'affaire **T 101/17**, la chambre a rejeté la requête de l'intimé (opposant) visant à une répartition différente des frais de procédure. L'intimé avait fait valoir que le dépôt de requêtes subsidiaires au stade du recours – plutôt que lors de la procédure d'opposition – constituait un abus de procédure. Bien que les requêtes subsidiaires n'aient pas été admises, une préparation avait cependant été nécessaire pour le cas où elles l'auraient été et où il aurait fallu, par la suite, traiter leur contenu. La chambre a estimé que la jurisprudence des chambres de recours ne venait pas étayer une répartition différente des frais. Elle a, ce faisant, confirmé l'approche adoptée dans l'affaire **T 1848/12**, selon laquelle les préparations en vue de déterminer si des documents produits tardivement doivent être admis, font partie du travail normal qui peut être attendu d'une partie, en application du principe selon lequel chaque partie supporte ses propres frais. La chambre a par ailleurs observé qu'afin d'établir un quelconque lien de causalité entre les frais exposés par l'intimé et le comportement du requérant, l'intimé doit démontrer que c'est précisément le dépôt tardif des requêtes qui a entraîné ces coûts, et non le dépôt des requêtes proprement dit. La chambre ne voyait pas quels coûts supplémentaires l'intimé avait exposés en préparant sa réponse à ces requêtes au stade du recours plutôt qu'à celui de l'opposition, hormis ceux liés à la question supplémentaire de la recevabilité des requêtes. Étant donné qu'une discussion sur la recevabilité des requêtes n'est pas inhabituelle dans les procédures en général, on peut difficilement y voir une source de coûts distincts identifiables. Ne serait-ce que pour cette raison, l'allégation de l'intimé ne pouvait prospérer et force était de rejeter la requête visant à une répartition différente des frais. Voir également le chapitre V.A.6.3. "Article 12(4) RPCR 2007".

G. Règlement relatif aux taxes**1. Pas de remboursement des taxes annuelles, dûment acquittées, à raison de la durée de la procédure d'examen***(CLB, III.U.1.)*

Dans l'affaire **T 2069/18**, la division d'examen avait rendu une décision de

auch einen Antrag auf Rückzahlung von 7 Jahresgebühren wegen wenigstens 7-jähriger Untätigkeit der Abteilung im Prüfungsverfahren als unzulässig verworfen. Die Kammer stimmte der Prüfungsabteilung zu, dass eine Rechtsgrundlage für einen solchen Antrag nicht gegeben war. Dies hinderte jedoch nicht die verfahrensrechtliche Zulässigkeit eines solchen Antrags. Der Antrag war zulässig, aber unbegründet.

Die Zahlung der Jahresgebühren richtet sich nach Art. 86 EPÜ. Danach sind für die europäische Patentanmeldung nach Maßgabe der Ausführungsordnung Jahresgebühren an das EPA zu entrichten. An eine bestimmte Tätigkeit oder Untätigkeit der beteiligten Personen ist diese Bestimmung nicht gekoppelt, und zwar weder seitens des Anmelders, noch der Prüfungsabteilung. Das lief vorliegend darauf hinaus, dass die hier betroffenen Jahresgebühren rechtmäßig entstanden und zu Recht angefordert worden sind. Dies hat die Prüfungsabteilung zutreffend festgestellt. Die in der Gebührenordnung vorgesehenen, aber hier nicht einschlägigen Rückerstattungsregelungen, wie z. B. Art. 9 bis 11 GebO, zeigen, dass der Gesetzgeber des EPÜ 1973 die Möglichkeiten der Rückzahlung von Gebühren für bestimmte Fälle geregelt hat. Im Übrigen erstattet das EPA regelmäßig rechtsgrundlos geleistete Zahlungen aus Billigkeitsgründen von sich aus. Die ursprünglich mit Rechtsgrund angeforderten und gezahlten Jahresgebühren wandeln sich durch eine zögerliche Tätigkeit des Amts im Prüfungsverfahren nicht nachträglich in rechtsgrundlos geleistete um. Tatsächlich soll zum einen durch die Entrichtung von Jahresgebühren sichergestellt werden, dass nur die wirtschaftlich wertvollen Anmeldungen (und Patente) am Leben gehalten werden. Weiterhin dient die Jahresgebühr zusammen mit weiteren nach dem EPÜ vorgesehenen Gebühren der Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs, der bei der Unterhaltung einer Behörde wie des EPA, das Monopolrechte erteilt und aufrechterhält, zwangsläufig entsteht.

had also rejected as inadmissible a request that seven renewal fees be refunded in view of its having taken no action in the examination proceedings for at least seven years. The board concurred with the examining division that there was no legal basis for such a request but found that this was not a bar to its procedural admissibility. The request had been admissible but unfounded.

The payment of renewal fees, the board observed, was governed by Art. 86 EPC, which provided that renewal fees for a European patent application were to be paid to the EPO in accordance with the Implementing Regulations. Its application was not linked to any particular action or inaction of those concerned, be it the applicant or the examining division. The upshot in this case was that, as the examining division had rightly found, the renewal fees at issue had been duly incurred and imposed. The refund arrangements laid down in the Rules relating to Fees, e.g. Art. 9 to 11 RFees, albeit inapplicable in the case in hand, showed that the EPC 1973 legislator had provided for the possibility of refunds in certain cases. Otherwise too, the EPO regularly refunded payments made without a legal basis of its own accord, on the grounds of equity. Renewal fees which had been duly imposed and paid were not retrospectively deprived of their legal basis because the EPO had been slow to act in examination proceedings. The fact of the matter was, firstly, that the payment of renewal fees was intended to ensure that only economically valuable applications (and patents) were pursued. Secondly, renewal fees, like other fees payable under the EPC, helped to cover the general need for funding that inevitably arose in running an authority such as the EPO which granted and maintained monopoly rights.

rejet, dans laquelle elle avait également rejeté, pour irrecevabilité, une requête en remboursement de sept taxes annuelles en raison de l'inactivité de la division dans la procédure d'examen pendant au moins sept ans. La chambre a partagé l'avis de la division d'examen selon lequel cette requête ne se fondait sur aucune base juridique. Néanmoins, du point de vue du droit de la procédure, cela n'avait aucune incidence sur la recevabilité d'une telle requête. La requête était recevable, mais non fondée.

Le paiement des taxes annuelles est régi par l'art. 86 CBE. Celui-ci dispose que des taxes annuelles doivent, conformément au règlement d'exécution, être payées à l'OEB pour toute demande de brevet européen. Cette disposition n'est pas liée à une activité ou à une inactivité particulière des personnes concernées, qu'il s'agisse du demandeur ou de la division d'examen. Par conséquent, en l'espèce, les taxes annuelles en question étaient légitimes et avaient été exigées à juste titre, ce que la division d'examen avait correctement constaté. Les dispositions en matière de remboursement qui sont prévues dans le règlement relatif aux taxes, mais qui ne sont pas pertinentes dans le cas d'espèce, telles que les art. 9 à 11 RRT, montrent que le législateur de la CBE 1973 a défini les possibilités de remboursement de taxes pour des cas précis. Par ailleurs, l'OEB rembourse régulièrement, de lui-même, des paiements indûment effectués, pour des raisons d'équité. La lenteur d'une procédure d'examen devant l'Office n'a pas pour effet de rendre après coup indues des taxes annuelles qui ont été dûment exigées et acquittées. Le paiement de taxes annuelles vise en effet, d'une part, à garantir que ne survivent que les demandes et brevets intéressants sur le plan économique. D'autre part, les taxes annuelles servent, tout comme d'autres taxes prévues par la CBE, à couvrir les besoins financiers généraux qui surviennent inmanquablement pour entretenir une administration comme l'OEB qui délivre et maintient en vigueur des droits de monopole.

**2. Abbuchungsaufträge –
unvollständige Entrichtung der
Beschwerdegebühr***(CLB, III.U.2.2., III.U.4.)*

Siehe V.A.3. zu **T 2620/18** und **T 3023/18**; in beiden Fällen wurde die Beschwerdegebühr per Abbuchungsauftrag in Höhe des ermäßigten Betrags (Art. 2 (1) Nr. 11 GebO) entrichtet, obwohl der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf die Ermäßigung hatte (R. 6 (4) und (5) EPÜ).

**2. Debit orders – underpayment of
the fee for appeal***(CLB, III.U.2.2., III.U.4.)*

See chapter V.A.3. for **T 2620/18** and **T 3023/18**, in both of which cases the fee for appeal had been paid by debit order in the reduced amount (Art. 2(1), item 11, RFees), although the appellant was not entitled to this reduction (R. 6(4) and (5) EPC).

**2. Ordre de débit – paiement non
intégral de la taxe de recours***(CLB, III.U.2.2., III.U.4.)*

Voir le point V.A.3. concernant les affaires **T 2620/18** et **T 3023/18**, dans lesquelles la taxe de recours avait été acquittée par ordre de débit à hauteur du montant réduit (art. 2(1), point 11 RRT), alors que le requérant n'avait pas droit à cette réduction (règle 6(4) et (5) CBE).

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))

In **T 2277/19** stellte die Kammer fest, dass die in der Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ genannte Fassung als die für die Erteilung vorgesehene Fassung anzusehen sei. Da diese Fassung, auf deren Grundlage das Patent erteilt wurde, vom Anmelder (Beschwerdeführer) gebilligt worden sei, seien die Erfordernisse des Art. 113 (2) EPÜ erfüllt. Der Anmelder könne somit nicht als im Sinne des Art. 107 Satz 1 EPÜ durch die angefochtene Entscheidung beschwert gelten. Demnach sei die vom Anmelder eingelegte Beschwerde nach R. 101 (1) EPÜ unzulässig.

Der Beschwerdeführer hatte (vorbehaltlich der Berichtigung einiger geringfügiger Fehler in der Beschreibung) sein Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung erklärt. Die Kammer vertrat daher die Auffassung, dass die Prüfungsabteilung zu Recht davon ausgegangen sei, dass der Anmelder das Druckexemplar überprüft habe, insbesondere weil er einige Änderungen an der für die Erteilung vorgesehenen Fassung beantragt habe. Die Prüfungsabteilung habe keinen Grund zu der Annahme gehabt, dass das Einverständnis unter dem Vorbehalt gestanden habe, dass tatsächlich nur die Zeichnungsblätter 1 bis 7 zur Veröffentlichung bestimmt seien. Darüber hinaus habe der Beschwerdeführer ausdrücklich auf sein Recht auf eine weitere Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ verzichtet. Obwohl also er nach R. 71 (6) EPÜ weitere Berichtigungen in der ihm mitgeteilten Fassung der Anmeldung hätte beantragen können, habe der Beschwerdeführer offenbar nicht bemerkt, dass die in der Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ genannten Unterlagen nicht den Unterlagen seines früheren Antrags, d. h. den mit seinem Schreiben vom 20. Februar 2018 geänderten Anmeldeunterlagen, entsprachen.

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))

In **T 2277/19** the board held that the text referred to in the communication under R. 71(3) EPC had to be regarded as the text intended for grant. Since this text on the basis of which the patent was granted was approved by the appellant, the requirements of Art. 113(2) EPC were met. Thus, the applicant could not be considered to have been adversely affected by the decision under appeal within the meaning of Art. 107, first sentence, EPC. Accordingly, the appeal filed by the applicant was inadmissible pursuant to R. 101(1) EPC.

The appellant had approved the text intended for grant (subject to the correction of some minor errors in the description). Hence, the board considered that the examining division had legitimately expected the applicant to have checked and verified the Druckexemplar, in particular since the applicant had requested some amendments to the text intended for grant. The board found that the examining division did not have any reason to assume that the approval was based on the prerequisite that only drawing pages 1 to 7 were actually intended for publication. Moreover, the appellant expressly waived its right to the issue of a further communication under R. 71(3) EPC. Hence, although R. 71(6) EPC would have allowed the applicant to request further corrections to the communicated text, the appellant did not apparently realise that the documents referred to in the communication under R. 71(3) EPC did not correspond to the documents in its previous request, i.e. the application documents as amended by its letter dated 20 February 2018.

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))

Dans l'affaire **T 2277/19**, la chambre a retenu que le texte auquel il avait été fait référence dans la notification prévue à la règle 71(3) CBE devait être considéré comme le texte dans lequel il avait été envisagé de délivrer le brevet. Étant donné que ce texte, sur la base duquel le brevet avait été délivré, avait été approuvé par le requérant, les exigences prévues à l'art. 113(2) CBE avaient été remplies. Le demandeur ne pouvait donc pas être considéré comme ayant été lésé, au sens de l'art. 107, première phrase CBE, par la décision faisant l'objet du recours. Par conséquent, le recours formé par le requérant était irrecevable en vertu de la règle 101(1) CBE.

Le requérant avait approuvé le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet (sous réserve de la correction de quelques erreurs mineures dans la description). La chambre a donc considéré que la division d'examen était légitimement partie du principe que le demandeur avait contrôlé et vérifié le Druckexemplar, vu en particulier que le demandeur avait demandé d'apporter quelques modifications au texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet. La chambre a retenu que la division d'examen n'avait aucune raison de supposer que l'approbation était subordonnée au fait que seules les pages de dessins 1 à 7 étaient en réalité destinées à la publication. De plus, le requérant avait expressément renoncé à son droit à l'émission d'une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE. Par conséquent, bien que la règle 71(6) CBE eût permis au demandeur de demander d'apporter des corrections supplémentaires au texte notifié, le requérant ne s'était apparemment pas rendu compte que les documents cités dans la notification prévue à la règle 71(3) CBE ne correspondaient pas aux documents figurant dans sa précédente requête, à savoir les pièces de la demande telles que modifiées par son courrier en date du 20 février 2018.

Der Beschwerdeführer brachte vor, dass der Sachverhalt im vorliegenden Fall dem in der Entscheidung T 1003/19 sehr ähnlich sei, und verwies auch auf T 2081/16. In T 1003/19 habe die Kammer festgestellt, dass das Einverständnis des Anmelders mit der ihm mitgeteilten Fassung nicht maßgeblich sei, da ihm nicht die Fassung mitgeteilt worden sei, in der die Prüfungsabteilung das Patent zu erteilen beabsichtigte, und die Bestimmungen der R. 71 (5) EPÜ nur in diesem Fall gegriffen hätten.

Die Kammer ist den Entscheidungen T 1003/19 und T 2081/16 nicht gefolgt. Ihrer Auffassung nach gibt es im EPÜ keine Rechtsgrundlage für eine Unterscheidung zwischen der in einer Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ genannten Fassung und der Fassung, die der tatsächlichen Absicht der Prüfungsabteilung entspricht. Zudem wird in R. 71 (6) EPÜ die Möglichkeit berücksichtigt, dass die nach R. 71 (3) EPÜ mitgeteilte Fassung nicht den Anträgen des Beschwerdeführers entspricht. Nach Auffassung der Kammer erlegt Art. 71 (3) EPÜ dem Anmelder somit die Pflicht auf, diese Fassung zu überprüfen. Dass ein Anmelder sein Recht nicht ausübt, Änderungen nach R. 71 (6) EPÜ zu beantragen, kann deshalb nur als Einverständnis mit der ihm mitgeteilten, d. h. der für die Erteilung vorgesehenen Fassung ausgelegt werden. Ob der Anmelder einen etwaigen Fehler bemerkt, ändert nichts daran, dass dieses Einverständnis bindend ist.

2. Zustimmung des Anmelders zum Text

(CLB, IV.B.3.2.)

In T 265/20 stellte die Kammer fest, dass der Anmelder (Beschwerdeführer) nach Erhalt der Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung, in der die Zeichnungsblätter 1/4 bis 4/4 in der Liste der Dokumente fehlten, keine Stellungnahme abgegeben hat. Stattdessen entrichtete er die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr und reichte innerhalb der Frist von 4 Monaten die Übersetzungen der Ansprüche in den anderen Amtssprachen ein. Die Kammer befand, dass damit die in R. 71 (5) EPÜ genannten Voraussetzungen für das Eintreten der Rechtsfolge erfüllt waren, nämlich dass dies als Einverständnis des Anmelders mit der ihm nach R. 71 (3) EPÜ mitgeteilten Fassung galt. Der eindeutige Wortlaut der R. 71 (5) EPÜ lässt keine andere Auslegung als die vorgesehene

The appellant argued that the facts in the case in hand were very similar to those of decision T 1003/19 with reference also to T 2081/16. In T 1003/19 the board held that agreement to the communicated text was not decisive, since the applicant had not been notified of the text in which the examining division intended to grant a patent, and only in that case would the provisions of R. 71(5) EPC have applied.

The board did not follow T 1003/19 and T 2081/16. In its view there was no legal basis in the EPC for a distinction between the text referred to in a communication under R. 71(3) EPC and that reflecting what the examining division actually intended. Moreover, R. 71(6) EPC addressed the possibility that the text communicated under R. 71(3) did not reflect the appellant's requests. In the board's judgement, Art. 71(3) EPC thus imposed on the applicant a duty to check and verify this text. The fact that an applicant did not exercise its right to request amendments under R. 71(6) EPC could therefore only be interpreted as approval of the communicated text, i.e. the text intended for grant. Whether the applicant noticed a possible error had no effect on the fact that this approval was binding.

2. Approval of the text by the applicant

(CLB, IV.B.3.2.)

In T 265/20 the board noted that the applicant (appellant), upon receiving the communication pursuant to R. 71(3) EPC with the text intended for grant, in which drawing sheets 1/4 to 4/4 were missing from the list of documents, made no comments. Instead, it paid the fee for grant and publishing and filed the translations of the claims in the other official languages within the period of 4 months. The board held that the prerequisites for the legal consequence foreseen in R. 71(5) EPC were thus fulfilled. The legal consequence was that the applicant was deemed to have given approval to the text communicated to it under R. 71(3) EPC. The unambiguous wording of R. 71(5) EPC did not allow for an interpretation other than the foreseen legal consequence. Firstly, there was no legal basis in the EPC for a distinction between the text referred

Le requérant a fait valoir que les faits de l'affaire en question étaient très similaires à ceux de la décision T 1003/19, référence étant également faite à la décision T 2081/16. Dans la décision T 1003/19, la chambre avait retenu que le fait de donner son accord sur le texte notifié n'était pas décisif, étant donné que le texte dans lequel la division d'examen avait envisagé de délivrer le brevet n'avait pas été notifié au demandeur, les dispositions de la règle 71(5) CBE ne s'appliquant que si cette condition est remplie.

La chambre n'a pas suivi les décisions T 1003/19 et T 2081/16. Selon elle, il n'existe aucune base juridique dans la CBE permettant d'établir une distinction entre le texte cité dans une notification prévue à la règle 71(3) CBE et celui reflétant ce que la division d'examen a réellement envisagé. De plus, la règle 71(6) CBE traite de l'éventualité où le texte notifié au titre de la règle 71(3) CBE ne refléterait pas les requêtes du requérant. Selon la chambre, l'art. 71(3) CBE impose donc au demandeur l'obligation de contrôler et de vérifier ce texte. Le fait qu'un demandeur n'ait pas exercé son droit de demander des modifications au titre de la règle 71(6) CBE ne peut donc être interprété que comme une approbation du texte notifié, c'est-à-dire du texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet. La question de savoir si le demandeur a remarqué une éventuelle erreur est sans effet sur le caractère contraignant de cette approbation.

2. Accord sur le texte par le demandeur

(CLB, IV.B.3.2.)

Dans l'affaire T 265/20, la chambre a fait observer que le demandeur (requérant) n'a formulé aucune observation après avoir reçu la notification au titre de la règle 71(3) CBE avec le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet, et dans lequel les dessins 1/4 à 4/4 étaient absents de la liste des documents. Le demandeur a acquitté la taxe de délivrance et de publication et produit les traductions des revendications dans les autres langues officielles dans le délai de quatre mois. La chambre a considéré que les conditions préalables à la conséquence juridique prévue à la règle 71(5) CBE étaient ainsi remplies. La conséquence juridique était que le demandeur était réputé avoir donné son accord sur le texte qui lui avait été notifié conformément à la règle 71(3) CBE. La formulation dépourvue d'ambiguïté de

Rechtsfolge zu. Erstens gibt es im EPÜ keine Rechtsgrundlage für eine Unterscheidung zwischen der in einer Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ genannten Fassung und der Fassung, die der tatsächlichen Absicht der Prüfungsabteilung entspricht (s. auch T 2277/19, Nr. 1.3 der Gründe). Zweitens führte nicht der Inhalt des Textes dazu, dass das Einverständnis nach R. 71 (5) EPÜ als erteilt galt, sondern die Entrichtung der Gebühr und Einreichung der Übersetzungen nach R. 71 (5) EPÜ durch den Anmelder. Daraus folgt, dass es sinnlos wäre, nach dem "wahren Willen" der Mitglieder der Prüfungsabteilung bei der Abfassung der Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ zu forschen. Die endgültige Verantwortung für den Text lag beim Anmelder selbst, nicht bei der Prüfungsabteilung.

Die Kammer befand, dass es in der Verantwortung des Anmelders liege zu prüfen, ob die ihm mitgeteilte Fassung dem entspricht, was er beantragt hat. Dass ein Anmelder sein Recht nicht ausübt, Änderungen nach R. 71 (6) EPÜ zu beantragen, kann deshalb nur als Einverständnis mit der ihm mitgeteilten Fassung, d. h. der für die Erteilung vorgesehenen Fassung ausgelegt werden. Ob der Anmelder einen möglichen Fehler im Text bemerkt hat oder nicht, hat keinen Einfluss darauf, dass sein Einverständnis bindend ist, unabhängig davon, ob dieses ausdrücklich erteilt wurde oder nach R. 71 (5) EPÜ als erteilt gilt.

Weiter sah die Kammer in den Entscheidungen T 1003/19 und T 2081/16 keine divergierende Rechtsprechung, die eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer nach Art. 112 (1) EPÜ zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung erforderlich machen würde. Für sie ließ der Wortlaut der R. 71 EPÜ zweifelsfrei nicht die Schlussfolgerung zu, dass der "wahre Wille" der Prüfungsabteilung berücksichtigt werden müsse, wenn beurteilt wird, ob das Einverständnis als erteilt gilt und bindend ist. Darüber hinaus konnte sie in den genannten Entscheidungen keine überzeugenden Gründe dafür ausmachen. Siehe auch Kapitel V.A.2. "Materielle Beschwerdeberechtigung (Artikel 107 EPÜ)".

to in a communication under R. 71(3) EPC and the text really intended by the examining division (see also T 2277/19, point 1.3 of the Reasons). Secondly, it was not the content of the text which triggered the deemed approval under R. 71(5) EPC, but the applicant paying the fee and filing the translations according to R. 71(5) EPC. It followed that it was pointless to explore the "true will" of the members of the examining division when editing the communication pursuant to R. 71(3) EPC. It was the applicant itself with whom the final responsibility for the text remained, not the examining division.

The board held that it was the applicant's responsibility to check whether the text communicated to it corresponded to what it had requested. The fact that an applicant did not exercise its right to request amendments under R. 71(6) EPC could therefore only be interpreted as consent to the communicated text, i.e. the text intended for grant. Whether or not the applicant noticed a possible error in the text had no effect on the fact that its approval, whether given explicitly or deemed to have been given under R. 71(5) EPC, was binding.

The board further considered that decisions T 1003/19 and T 2081/16 did not amount to diverging case law which required a decision of the Enlarged Board of Appeal pursuant to Art. 112(1) EPC to ensure the uniform application of the law. It expressed that it had no doubt that the wording of R. 71 EPC did not allow it to be concluded that the "true will" of the examining division was something that had to be taken into consideration when making a judgement regarding the deemed approval and its binding effect. Moreover, it could identify no convincing reasons in this respect in the cited decisions. See also chapter V.A.2. "Party adversely affected (Article 107 EPC)".

la règle 71(5) CBE ne permet aucune autre interprétation que de conclure à la conséquence juridique prévue. Premièrement, il n'existe aucune base juridique dans la CBE permettant d'établir une distinction entre le texte cité dans une notification prévue à la règle 71(3) CBE et le texte réellement envisagé par la division d'examen (cf. également décision T 2277/19, point 1.3 des motifs). Deuxièmement, ce n'est pas le contenu du texte qui déclenche l'accord réputé avoir été donné au titre de la règle 71(5) CBE, mais le fait que le demandeur acquitte la taxe et produise les traductions conformément à la règle 71(5) CBE. Il s'ensuit qu'il est inutile de rechercher quelle était la "véritable volonté" des membres de la division d'examen lorsqu'ils ont établi la notification au titre de la règle 71(3) CBE. C'est au demandeur lui-même, et non à la division d'examen, que revient la responsabilité finale du texte.

La chambre a retenu qu'il incombe au demandeur de vérifier si le texte qui lui a été notifié correspond à ce qu'il avait demandé. Le fait qu'un demandeur n'ait pas exercé son droit de demander des modifications au titre de la règle 71(6) CBE ne peut donc être interprété que comme une approbation du texte notifié, c'est-à-dire du texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet. La question de savoir si le demandeur a remarqué ou non une éventuelle erreur dans le texte n'a aucun effet sur le caractère contraignant de son accord, que celui-ci ait été donné explicitement ou soit réputé avoir été donné au titre de la règle 71(5) CBE.

La chambre a par ailleurs estimé que les décisions T 1003/19 et T 2081/16 ne créent aucune divergence dans la jurisprudence qui nécessite une décision de la Grande Chambre de recours conformément à l'art. 112(1) CBE afin d'assurer une application uniforme du droit. Selon elle, à n'en pas douter, la formulation de la règle 71 CBE ne permet pas de conclure que la "véritable volonté" de la division d'examen est un élément à prendre en considération pour déterminer si l'accord est réputé avoir été donné et si son effet est contraignant. La chambre n'a en outre relevé aucun motif convaincant à cet égard dans les décisions citées. Voir également le chapitre V.A.2. "Partie déboutée (article 107 CBE)".

3. Änderungen nach dem Erteilungsbeschluss

(CLB, IV.B.3.6.; IV.B.3.2.2)

In **T 646/20** fand die Kammer keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Prüfungsabteilung verpflichtet wäre, einen Erteilungsbeschluss bis zum Ablauf der viermonatigen Frist aufzuschieben, wenn der Anmelder innerhalb dieser Frist der Erteilung zugestimmt und damit der Prüfungsabteilung erlaubt hat, einen entsprechenden Beschluss zu fassen. Es wäre ziemlich merkwürdig, wenn die Prüfungsabteilung einen Beschluss für den Fall aufschieben müsste, dass der Anmelder es sich anders überlegt hat. Im vorliegenden Fall erteilte der Anmelder nach Erhalt der Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ seine ausdrückliche Zustimmung, den Erteilungsbeschluss zu erlassen; nach dem Erteilungsbeschluss erklärte der Beschwerdeführer dann jedoch sein Nichteinverständnis und reichte am Tag der geplanten Veröffentlichung des Erteilungsbeschlusses im Europäischen Patentblatt einen Antrag auf Weiterbehandlung ein. Die Kammer unterschied den vorliegenden Fall von T 1/92 (ABl. 1993, 685), in dem es um widersprüchliche Aussagen des Anmelders ging, die dem Erteilungsbeschluss der Prüfungsabteilung vorangingen. Die Kammer im vorliegenden Fall war auch nicht von dem Argument des Beschwerdeführers überzeugt, eine in Reaktion auf eine Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ verschickte Zustimmung könne nicht als Verzicht auf weitere Optionen oder Rechtsbehelfe ausgelegt werden. Jedes Einverständnis mit der Fassung eines Patents bedeutet einen Verzicht auf die verbleibende unendliche Zahl von Fassungen, in denen ein Patent erteilt werden könnte.

Die Kammer stellte in ihrem Orientierungssatz fest, dass nach der Erteilung keine weiteren Mitgliedstaaten benannt werden können. Unter Bezugnahme auf die Entscheidung G 1/10 (ABl. 2013, 194) kam die Kammer zu dem Schluss, dass das Patent in der erteilten Fassung im Interesse der Rechtssicherheit nicht mehr geändert werden darf und dass dem Anmelder "angemessene Mittel zur Verfügung standen", um im Vorfeld Abhilfe zu schaffen. Nach Auffassung der Kammer oblag es dem Anmelder, die vollständigen Akte zu überprüfen, um alle Unstimmigkeiten zu erkennen, auf die er gegebenenfalls aufmerksam machen wollte. Unstimmigkeiten, die die Fassung und die benannten Mitgliedstaaten in der Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ

3. Amendments after the decision to grant

(CLB, IV.B.3.6.; IV.B.3.2.2)

In **T 646/20** the board found no support for any obligation of the examining division to defer a decision of grant until the expiry of the four-month period in a case where the applicant had at any given time within this period of time given approval to grant and thereby allowed the examining division to issue a corresponding decision. It would be rather strange if the examining division had to defer a decision for the eventuality that the applicant had second thoughts. In the case in hand, following the R. 71(3) EPC notification, the applicant gave its explicit approval to issue the decision to grant; however, following the decision to grant, the appellant then voiced its disapproval together with a request for further processing – filed on the date that the decision to grant was due to be published in the European Patent Bulletin. The board distinguished the case in hand from T 1/92 (OJ 1993, 685), which related to contradictory statements of the applicant prior to the decision of grant being taken by the examining division. The board in the case in hand was also not convinced by the appellant's argument that an approval sent in response to a R. 71(3) EPC communication could not be interpreted as a waiver of further options or remedies. Every approval of the text of a patent implied a waiver of the remaining infinity of texts in which a patent could be granted.

The board noted in its catchword that further Member States could not be designated after grant. With reference to decision G 1/10 (OJ 2013, 194), the board concluded that in the interest of legal certainty, the patent in the version as granted should no longer be open to amendments and that the applicant had had "adequate means at his disposal" to remedy beforehand. In the board's view, it was incumbent on the applicant to verify the complete file in order to spot any inconsistencies it may wish to draw attention to. Inconsistencies related to text and the designated Member States in the communication under R. 71(3) EPC and not raised in response thereto must be considered as approved by applicant.

3. Modifications produites après la décision de délivrance

(CLB, IV.B.3.6. ; IV.B.3.2.2)

Dans l'affaire **T 646/20**, la chambre a retenu que rien n'oblige la division d'examen à différer une décision de délivrance jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois dans les cas où le demandeur a donné, dans ce délai, son accord sur la délivrance et ainsi permis à la division d'examen de rendre une décision correspondante. Il serait plutôt étrange que la division d'examen doive différer une décision pour l'éventualité où le demandeur changerait d'avis. Dans la présente affaire, après réception de la notification au titre de la règle 71(3) CBE, le demandeur a donné son accord explicite sur la décision de délivrance. Cependant, après cette décision, le requérant a exprimé son désaccord en même temps qu'il a soumis une requête en poursuite de la procédure – présentée à la date à laquelle la décision de délivrance devait être publiée dans le Bulletin européen des brevets. La chambre a distingué la présente affaire de l'affaire T 1/92 (JO 1993, 685), qui concernait des déclarations contradictoires faites par le demandeur avant que la division d'examen ne prenne la décision de délivrance. En l'espèce, la chambre n'a pas non plus été convaincue par l'argument du requérant selon lequel un accord envoyé en réponse à une notification au titre de la règle 71(3) CBE ne peut pas être interprété comme une renonciation à des options ou voies de recours supplémentaires. Chaque accord sur le texte d'un brevet implique de renoncer à l'infinité restante de textes dans lesquels le brevet pourrait être délivré.

Dans l'exergue, la chambre a fait observer qu'il n'est pas possible de désigner des États membres supplémentaires après la délivrance. Faisant référence à la décision G 1/10 (JO 2013, 194), elle a conclu que, dans l'intérêt de la sécurité juridique, le brevet dans la version telle que délivrée ne doit plus être susceptible d'être modifié et que le demandeur avait eu "suffisamment de moyens à sa disposition" pour rectifier plus tôt. Selon la chambre, il incombe au demandeur de vérifier l'intégralité du dossier afin de relever toute incohérence sur laquelle il souhaite éventuellement attirer l'attention. Les incohérences qui concernent le texte et les États membres désignés dans la notification au titre de la règle 71(3) CBE et qui

betreffen und nicht in Erwiderung darauf beanstandet wurden, sind als vom Anmelder gebilligt zu betrachten.

4. Zurücknahme der Patentanmeldung

4.1 Berichtigung der Zurücknahme der Anmeldung nach Regel 139 EPÜ

(CLB, IV.B.3.8.2)

In **J 6/19** ging der Antrag des Anmelders auf Berichtigung der Zurücknahme der Anmeldung am Tag der Veröffentlichung der Zurücknahmeerklärung im Europäischen Patentregister beim EPA ein.

Die Juristische Beschwerdekammer erinnerte daran, dass nach der ständigen Rechtsprechung ein Antrag auf Widerruf der Zurücknahmeerklärung einer Anmeldung nicht mehr zulässig ist, wenn die Zurücknahme der Öffentlichkeit vom EPA offiziell bekannt gegeben worden ist (J 10/87, ABl. 1989, 323) und ein Dritter zum Zeitpunkt der offiziellen öffentlichen Bekanntmachung auch nach einer Akteneinsicht keinen Grund zu der Annahme gehabt hätte, dass die Zurücknahme ein Irrtum war und später widerrufen werden könnte (J 25/03, ABl. 2006, 395).

Die Kammer stellte fest, dass der Antrag auf Zurücknahme, den der Anmelder widerrufen wollte, uneingeschränkt, eindeutig und bedingungslos gewesen sei und dass der Antrag auf Widerruf der Zurücknahme frühestens am folgenden Tag für eine Akteneinsicht zur Verfügung gestanden hätte. Die Kammer befand, dass die Begründung in der Sache J 25/03, in der vom Hinweis auf die Zurücknahme im Europäischen Patentregister bis zur Aufnahme des Antrags auf Widerruf der Zurücknahme in die Akte vier Tage vergangen waren, auf den vorliegenden Fall angewandt werden könne. Jener Entscheidung zufolge sei die offizielle öffentliche Bekanntmachung der Zurücknahme ein Schlüsselereignis, und in einem Fall, in dem ein Dritter zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung auch nach Einsicht in die Akte keinen Grund zu der Annahme gehabt hätte, dass die Zurücknahme ein Irrtum war und später widerrufen werden könnte, wäre die Rechtssicherheit in unverletzbarer Weise beeinträchtigt, wenn ein solcher Widerruf doch noch erfolgen dürfte. Die Kammer in **J 6/19** kam daher zu dem Schluss, dass es für ihre Entscheidung nicht relevant sei, dass der Antrag auf Widerruf am selben Tag eingegangen war, an dem die Zurück-

4. Withdrawal of the patent application

4.1 Correction of the withdrawal of the application under Rule 139 EPC

(CLB, IV.B.3.8.2)

In **J 6/19** the applicant's request to correct the letter withdrawing the application was received at the EPO on the day on which this letter had been published in the European Patent Register.

The Legal Board recalled that according to the case law, a request for retraction of a letter of withdrawal was no longer possible if the public had been officially notified of the withdrawal (J 10/87, OJ 1989, 323) and if, in the circumstances of the case, even after file inspection, there would not have been any reason for a third party to suspect, at the time of the official public notification, that the withdrawal could be erroneous and later retracted (J 25/03, OJ 2006, 395).

The board noted that the request for withdrawal, which the applicant sought to retract, was unqualified, unambiguous and unconditional and that the request for retraction of the withdrawal would not have been available for file inspection until at least the following day. The board considered that the reasoning of J 25/03, where four days elapsed from the mention of the withdrawal in the European Patent Register to the addition to the file of the request for retraction of the withdrawal, could be applied to the present case. According to this decision the official notification to the public of the withdrawal was a key step and legal certainty would suffer unacceptably if further delay were permitted for retraction of the withdrawal in circumstances, where even after inspection of the file there would not have been any reason to suspect, at the time of the official notification to the public, that the withdrawal, could be erroneous and later retracted. The board in **J 6/19** concluded that it was therefore of no relevance to their decision that the request for retraction was received on the same day the withdrawal was published. The time requirement of R. 139 EPC had not been met.

n'ont pas été soulevées en réponse à cette notification doivent être considérées comme approuvées par le demandeur.

4. Retrait de la demande de brevet

4.1 Rectification du retrait de la demande en vertu de la règle 139 CBE

(CLB, IV.B.3.8.2)

Dans l'affaire **J 6/19**, la requête du demandeur visant à rectifier la lettre annonçant le retrait de la demande de brevet avait été reçue par l'OEB le jour de la publication de cette lettre dans le Registre européen des brevets.

La chambre de recours juridique a rappelé que, selon la jurisprudence, une requête en révocation d'une lettre annonçant un retrait n'est plus possible si le retrait a été officiellement porté à la connaissance du public (J 10/87, JO 1989, 323) et si, compte tenu des circonstances de l'espèce, même à l'issue d'une inspection du dossier complet, les tiers n'auraient eu aucune raison de soupçonner, au moment où le retrait fut officiellement porté à la connaissance du public, que le retrait était susceptible d'être erroné et d'être révoqué par la suite (J 25/03, JO 2006, 395).

La chambre a fait observer que la demande de retrait que le demandeur avait cherché à révoquer était sans réserve, dépourvue d'ambiguïtés et inconditionnelle et que la requête en révocation du retrait n'aurait pas été ouverte à l'inspection publique avant le jour suivant au moins. La chambre a considéré que le raisonnement adopté dans l'affaire J 25/03, dans laquelle quatre jours s'étaient écoulés entre la mention du retrait dans le Registre européen des brevets et l'inscription au dossier de la requête en révocation du retrait, était applicable à la présente affaire. Selon cette décision, l'information officielle du public sur le retrait représente une étape fondamentale et le fait de tolérer un retard supplémentaire pour révoquer le retrait reviendrait à compromettre de façon inacceptable la sécurité juridique dans les cas où, même à l'issue d'une inspection du dossier, il n'y aurait aucune raison de soupçonner, au moment où le retrait est officiellement porté à la connaissance du public, que le retrait est susceptible d'être erroné et d'être révoqué par la suite. Dans l'affaire **J 6/19**, la chambre a conclu qu'il était donc sans importance, pour sa décision, que la requête en révocation ait été reçue le jour de la

nahme veröffentlicht wurde. Das Zeiterfordernis der R. 139 EPÜ sei nicht erfüllt.

In **J 7/19** führte die Kammer aus, dass der Anmelder eine Zurücknahme nur unter bestimmten, in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern festgelegten Bedingungen berichtigen kann. Die erste Bedingung ist das Vorliegen einer Unrichtigkeit im Sinne der R. 139 Satz 1 EPÜ. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern dürfte eine Unrichtigkeit in einer beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlage dann vorliegen, "wenn die Unterlage nicht die wirkliche Absicht dessen wiedergibt, für den sie eingereicht worden ist" (s. J 8/80, ABl. 1980, 293; J 4/82, ABl. 1982, 385). Unrichtigkeiten, die zu einer Diskrepanz zwischen der tatsächlichen und der erklärten Absicht des Beteiligten führen, sind daher nach R. 139 EPÜ berichtigungsfähig.

Vorliegend hatte der Anmelder irrtümlich angenommen, dass sich die Ansprüche der europäischen Anmeldung nicht wesentlich von den Ansprüchen der korrespondierenden japanischen Anmeldung unterschieden, und auf der Grundlage dieser irrigen Annahme beschlossen, die Anmeldung fallen zu lassen. Die Kammer stellte zwischen der tatsächlichen und der erklärten Absicht des Beteiligten keine Diskrepanz fest und wies die Beschwerde zurück. Nach der Rechtsprechung der Kammern sind nur Unrichtigkeiten in Bezug auf die Erklärung, ihren Inhalt oder ihre Übermittlung eine Unrichtigkeit im Sinne der R. 139 EPÜ. Die Kammer führte gute rechtspolitische Gründe für diese Beschränkung an. Würde man den Begriff der Unrichtigkeit auf ein Szenario ausdehnen, in dem die Erklärung die Absichten eines Beteiligten richtig wiedergibt, aber auf falschen Annahmen beruht, würde jede irrite Beurteilung der Offenbarung der Anmeldung, der Patentierbarkeit der Erfindung, des Prioritätsanspruchs, der gesetzlichen Bestimmungen oder der einschlägigen Rechtsprechung eine Zurücknahme potenziell berichtigungsfähig machen. Dies wäre der Rechtssicherheit abträglich. Ein Anmelder, der eine Entscheidung über die Zurücknahme getroffen hat, ohne alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, muss die Folgen tragen.

In **J 7/19** the board explained that an applicant's ability to correct a withdrawal was subject to several conditions specified by the case law of the boards of appeal, the first of which was the existence of a mistake within the meaning of R. 139, first sentence, EPC, which, according to the case law of the boards of appeal, "may be said to exist in a document filed with the European Patent Office if the document does not express the true intention of the person on whose behalf it was filed" (see J 8/80, OJ 1980, 293; J 4/82, OJ 1982, 385). Therefore, mistakes which resulted in a divergence between the party's actual and declared intent were eligible for correction under R. 139 EPC.

In the case in hand the applicant had mistakenly believed that the claims of the European application did not differ considerably from the claims of the corresponding Japanese application and decided to abandon the application on the basis of this erroneous assumption. The board found there to be no divergence between the applicant's declaration and its true intention and dismissed the appeal. In the case law of the boards, only errors relating to the declaration, its content or its transmission fell under the notion of a mistake within the meaning of R. 139 EPC. The board explained there were good policy reasons for having this limitation. If the notion of a mistake were extended to also cover a scenario where the declaration correctly reflected a party's intentions, but was based on wrong assumptions, any mistaken assessment of the disclosure of the application, the patentability of the invention, the entitlement to priority, the legal provisions or the related case law would make any withdrawal potentially eligible for correction. This would be detrimental to legal certainty. Where the applicant has made a decision on withdrawal without considering all the relevant circumstances, it must bear the consequences.

publication du retrait. L'exigence en matière de délai de la règle 139 CBE n'avait pas été remplie.

Dans l'affaire **J 7/19**, la chambre a expliqué que la possibilité pour le demandeur de rectifier un retrait était soumise à plusieurs conditions énoncées dans la jurisprudence des chambres de recours, la première étant la présence d'une erreur au sens de la règle 139, première phrase CBE. Selon la jurisprudence des chambres de recours, tel est le cas lorsque "une pièce soumise à l'Office européen des brevets [...] ne reproduit pas la véritable intention de la personne au nom de laquelle elle a été déposée" (cf. J 8/80, JO 1980, 293 ; J 4/82, JO 1982, 385). Par conséquent, les erreurs qui conduisent à une divergence entre l'intention réelle et l'intention déclarée de la partie peuvent faire l'objet d'une rectification en vertu de la règle 139 CBE.

Dans l'affaire en cause, le demandeur avait cru à tort que les revendications de la demande de brevet européen ne différaient pas de manière significative de celles de la demande japonaise correspondante et, en partant de cette supposition erronée, avait décidé de renoncer à sa demande. La chambre a constaté qu'il n'y avait aucune divergence entre la déclaration de retrait produite par le demandeur et son intention véritable et a rejeté le recours. Dans la jurisprudence des chambres de recours, la notion d'erreur au sens de la règle 139 CBE ne couvre que les erreurs liées à la déclaration proprement dite, à sa teneur ou à sa transmission. La chambre a expliqué que de bons motifs de politique jurisprudentielle sont à l'origine de cette limitation. Si l'on étendait la notion d'erreur de sorte qu'elle couvre également les cas où une déclaration de retrait reflète fidèlement l'intention de la partie, mais part d'une supposition erronée, il serait possible de rectifier tout retrait en invoquant une erreur d'appréciation concernant la divulgation, la brevetabilité de l'invention, le droit de priorité, les dispositions juridiques ou la jurisprudence pertinente, et ce au détriment de la sécurité juridique. Un demandeur qui décide de retirer sa demande sans tenir compte de toutes les circonstances pertinentes doit en subir les conséquences.

B. Einspruchsverfahren**1. Einspruchseinlegung und Zulässigkeitsvoraussetzungen – Entrichtung der Einspruchsgebühr***(CLB, IV.C.2.2.3)*

In **T 1000/19** hatten die Vertreter des Einsprechenden in ihrem Begleitschreiben zur Einspruchsschrift (die zwei Tage vor Ablauf der Einspruchsfrist eingereicht wurde) erwähnt, dass sie die zuständige Abteilung des EPA ermächtigten, die Einspruchsgebühr von ihrem laufenden Konto abzubuchen. Allerdings hatten sie versäumt, im Feld X des elektronischen EPA-Formblatts 2300E die Zahlungsmethode anzugeben. Die Einspruchsabteilung befand, dass der Einspruch als nicht eingelegt galt (Art. 99 (1) EPÜ).

Die Kammer merkte zunächst an, dass es höchst fraglich ist, ob die Rechtsprechung (z. B. T 1265/10, T 152/82, ABl. 1987, 191 und T 806/99), wonach unter bestimmten Umständen die Absicht der Gebührenzahlung per Abbuchungsauftrag auch bei einem mangelhaften Abbuchungsauftrag als wirksame Zahlung betrachtet werden kann, nach der seit 1. Dezember 2017 geltenden Fassung der VLK weiterhin Anwendung findet. Allerdings musste im vorliegenden Fall weder diese Rechtsfrage noch die Frage, ob der Grundsatz des Vertrauensschutzes Anwendung findet, geklärt werden, weil die Kammer der Auffassung war, dass R. 139 EPÜ anwendbar war und die darin genannten Erfordernisse erfüllt waren.

Die Auffassung der Einspruchsabteilung, dass R. 139 EPÜ keine zeitliche Beschränkung kenne und deshalb nicht auf die nicht verlängerbare Frist für die Einlegung eines Einspruchs angewandt werden könne, wurde von der Kammer als juristisch falsch zurückgewiesen. Die Kammer verwies auf G 1/12 (ABl. 2014, A114), in der die Große Beschwerdekammer befunden hatte, dass das Verfahren für die Berichtigung von Mängeln nach R. 139 Satz 1 EPÜ im Falle einer fehlerhaften Angabe des Namens des Beschwerdeführers in einer Beschwerdeschrift greift. Wie die Kammer feststellte, ist die Frage, ob eine Beschwerdeschrift Namen und Anschrift des Beschwerdeführers enthält, untrennbar mit der Frage verbunden, ob die Beschwerde wirksam innerhalb der Frist nach Art. 108 Satz 1 EPÜ eingelegt worden ist. Es steht außer Zweifel, dass der Grundgedanke von G 1/12 auch greift, wenn es um die

B. Opposition procedure**1. Filing and admissibility requirements – payment of opposition fee***(CLB, IV.C.2.2.3)*

In the case underlying **T 1000/19** the opponent's representatives mentioned in their letter accompanying the notice of opposition (filed two days before expiry of the opposition period) that they authorised the responsible EPO department to debit the opposition fee from their deposit account. However, they failed to indicate the payment method in box X of electronic EPO Form 2300E. The opposition division held that the opposition was deemed not to have been filed (Art. 99(1) EPC).

The board first observed that it was highly questionable whether the case law (e.g. T 1265/10, T 152/82, OJ 1987, 191, and T 806/99) according to which, under certain circumstances, the "intention to pay" a fee by debit order could still be regarded as a valid payment, even if the debit order was deficient, still applied under the version of the ADA in force since 1 December 2017. However, neither this legal question nor the question whether the principle of legitimate expectations applied needed to be decided in the case in hand, as the board considered that R. 139 EPC was applicable and that its requirements were complied with.

The opposition division's view that R. 139 EPC was not "time-barred" and could therefore not be applied to the non-extendable time limit for filing an opposition was rejected by the board as legally incorrect. The board referred to G 1/12 (OJ 2014, A114), in which the Enlarged Board had found that the procedure for correcting errors under R. 139, first sentence, EPC was available in cases of an error in the appellant's name in a notice of appeal. The board noted that the issue whether a notice of appeal contained the name and address of the appellant was inextricably related to the question whether the appeal had been validly filed within the time limit under Art. 108, first sentence, EPC. There could be no doubt that the ratio of G 1/12 also applied if the admissibility of an opposition, or the question whether an opposition was deemed to have been filed, was concerned (T 615/14,

B. Procédure d'opposition**1. Formation de l'opposition et conditions à remplir pour qu'elle soit recevable – paiement de la taxe d'opposition***(CLB, IV.C.2.2.3)*

Dans l'affaire **T 1000/19**, les mandataires de l'opposant avaient mentionné dans leur courrier accompagnant l'acte d'opposition (déposé deux jours avant l'expiration du délai d'opposition) qu'ils autorisaient le service compétent de l'OEB à prélever la taxe d'opposition de leur compte courant. Ils n'avaient toutefois pas indiqué le mode de paiement dans la case X du formulaire électronique OEB 2300E. La division d'opposition a considéré que l'opposition était réputée ne pas avoir été formée (art. 99(1) CBE).

La chambre a d'abord fait observer qu'il était hautement contestable que, dans le cadre de la version de la RCC en vigueur depuis le 1^{er} décembre 2017, il soit encore possible d'appliquer la jurisprudence (p. ex. T 1265/10, T 152/82, JO 1987, 191, et T 806/99) selon laquelle, dans certaines circonstances, l'"intention d'acquitter" une taxe par ordre de prélèvement peut être considérée comme un paiement valable même si l'ordre de prélèvement est incomplet. Cependant, ni cette question juridique, ni la question de savoir si le principe de la protection de la confiance légitime s'applique n'ont dû être tranchées dans la présente affaire, étant donné que la chambre a considéré que la règle 139 CBE était applicable et que les exigences de cette disposition avaient été remplies.

L'avis de la division d'opposition selon lequel la procédure prévue à la règle 139 CBE n'était pas soumise à un délai et ne pouvait donc pas être appliquée au délai non prorogeable prévu pour former une opposition a été rejeté par la chambre comme juridiquement incorrect. La chambre s'est référée à la décision G 1/12 (JO 2014, A114), dans laquelle la Grande Chambre de recours avait retenu que la procédure prévue à la règle 139, première phrase CBE pour la correction d'erreurs pouvait être appliquée en cas d'erreur concernant le nom du requérant dans l'acte de recours. La chambre a noté que la question de savoir si un acte de recours comporte le nom et l'adresse du requérant est inextricablement liée à la question de savoir si le recours a été valablement formé dans le délai prévu à l'art. 108, première phrase CBE. Il ne fait aucun doute que le raisonnement

Zulässigkeit eines Einspruchs oder die Frage geht, ob ein Einspruch als eingelegt gilt (T 615/14, T 579/16). Die Kammer sah außerdem keinen Grund, warum die Argumentationslinien aus G 1/12 zur Anwendbarkeit der R. 139 EPÜ nicht ebenso für die Berichtigung eines fehlerhaft ausgefüllten Zahlungsformblatts gelten sollen (s. T 317/19). Die Anwendbarkeit der R. 139 EPÜ auf Abbuchungsaufträge war von den Beschwerdekammern bejaht oder zumindest nicht ausgeschlossen worden (T 152/82, T 17/83 vom 20. September 1983).

Die Kammer stellte unter Verweis auf T 152/85 fest, dass R. 139 EPÜ nur für einen Fehler in einer Unterlage, nicht aber für einen Fehler durch Unterlassung einer Handlung gilt. Im vorliegenden Fall hatte der Einsprechende das EPA-Formblatt 2300E und damit eine Unterlage im Sinne der R. 139 Satz 1 EPÜ eingereicht; der Fehler in der Unterlage bestand darin, dass die Zahlungsmethode nicht aktiviert war. Die Kammer war auch überzeugt, dass die in G 1/12 genannten Erfordernisse für Berichtigungen nach R. 139 Satz 1 EPÜ erfüllt waren.

2. Verspätetes Vorbringen – Begriff der "Verspätung"

(CLB, IV.C.4.3)

In **T 2734/16** stellte die Kammer fest, dass eine neue Angriffslinie auf die erfinderische Tätigkeit, die als Reaktion und unter Verwendung der vom Patentinhaber mit der Einspruchserwiderung eingereichten Dokumente verfolgt wird, nicht per se als verspätet anzusehen ist. Sie kann aus Gründen der Waffengleichheit in das Einspruchsverfahren zugelassen werden, auch wenn die Dokumente im Ergebnis nicht relevanter als andere Dokumente sind. Im vorliegenden Fall hatte der Patentinhaber geltend gemacht, dass Großfräsen, von denen die mit der Einspruchserwiderung eingereichten Dokumente Beispiele darstellen sollten, den nächstliegenden Stand der Technik bildeten. Ausgehend hiervon war dem Beschwerdeführer im Rahmen der Waffengleichheit zuzugestehen, die ihm erst durch von der Gegenseite neu eingereichte Dokumente zur Kenntnis gebrachten Tatsachen in seinem eigenen Sinne aufzugreifen und zu einem Gegenangriff mit einer neuen Angriffslinie gegen die erfinderische Tätigkeit zu verwenden. Da dieser Gegenangriff erst möglich geworden war, nachdem der Beschwerdegegner

T 579/16). Furthermore, the board saw no reason why the lines of reasoning set out in G 1/12 regarding the applicability of R. 139 EPC should not equally apply to a correction of incorrectly filled-in payment form (see T 317/19). Rather, the applicability of R. 139 EPC to debit orders had been acknowledged or at least not ruled out by the boards of appeal (T 152/82, T 17/83 of 20 September 1983).

The board noted, with reference to T 152/85, that R. 139 EPC only applied to a mistake made in a document, not to a factual mistake. Here, the opponent had filed EPO Form 2300E and hence a document within the meaning of R. 139, first sentence, EPC; the mistake in the document was that the payment method was not activated. The board was also satisfied that the requirements for corrections under R. 139, first sentence, EPC as referred to in G 1/12 were fulfilled.

2. Late submissions – concept of "in due time"

(CLB, IV.C.4.3)

In **T 2734/16** the board held that a new line of attack on inventive step pursued in response to and using the documents submitted by the patent proprietor with its reply to the opposition should not be considered late filed per se. For reasons of "equality of arms", the new attack could be admitted into the opposition proceedings even if the documents ultimately proved no more relevant than other documents. In the case in hand, the patent proprietor had asserted that the large-scale road milling machines illustrated by the examples in the documents submitted with its reply to the opposition formed the closest prior art. In these circumstances, the appellant had to be entitled, with a view to ensuring equality of arms, to take the facts first brought to its attention by the new documents submitted by the opposing party and use them for its own ends in a counterattack relying on them as new arguments against inventive step. Since this counterattack had only become possible once the respondent had submitted these documents in its own defence, the board, having considered all the circumstances, did not deem it

de la décision G 1/12 s'applique également s'il est question de la recevabilité d'une opposition ou s'il s'agit de déterminer si une opposition est réputée avoir été formée (T 615/14, T 579/16). Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que les arguments avancés dans la décision G 1/12 concernant l'applicabilité de la règle 139 CBE s'appliquent également à la correction d'un formulaire de paiement mal rempli (cf. T 317/19). Au contraire, l'applicabilité de la règle 139 CBE aux ordres de prélèvement a été reconnue ou, du moins, n'a pas été exclue par les chambres de recours (T 152/82, T 17/83 du 20 septembre 1983).

La chambre a noté, en se référant à la décision T 152/85, que la règle 139 CBE s'applique uniquement aux erreurs commises dans une pièce, et non aux erreurs de fait. En l'espèce, l'opposant avait déposé le formulaire OEB 2300E, autrement dit une pièce au sens de la règle 139, première phrase CBE. L'erreur contenue dans la pièce était l'absence d'activation du mode de paiement. La chambre était également convaincue que les exigences en matière de correction au titre de la règle 139, première phrase CBE, visées dans la décision G 1/12, étaient remplies.

2. Moyens invoqués tardivement – notion de production "en temps utile"

(CLB, IV.C.4.3)

Dans l'affaire **T 2734/16**, la chambre a retenu qu'une nouvelle ligne d'attaque utilisée contre l'activité inventive en réponse aux pièces produites par le titulaire du brevet en même temps que sa réponse à l'opposition et fondée sur lesdites pièces ne doit pas être considérée en soi comme tardive. Elle peut être admise dans la procédure d'opposition pour des raisons d'égalité des armes, même si, en fin de compte, les pièces ne sont pas plus pertinentes que d'autres. En l'espèce, le titulaire du brevet avait fait valoir que les grandes fraiseuses, dont des exemples devaient être présentés dans les pièces produites en même temps que la réponse à l'opposition, constituaient l'état de la technique le plus proche. Il convenait dès lors, pour des raisons d'égalité des armes, de permettre au requérant d'aborder à sa manière les faits portés à sa connaissance pour la première fois par les pièces nouvellement produites par la partie adverse et de s'en servir comme contre-attaque en introduisant une nouvelle argumentation contre l'activité inventive. Étant donné que cette contre-attaque n'était devenue possible qu'une

diese Dokumente zu seiner Verteidigung eingereicht hatte, erschien es der Kammer bei Abwägung aller Umstände nicht sachgerecht, die Zulassung der neuen Angriffslinie unter dem Gesichtspunkt der Verspätung und der mangelnden Relevanz der Dokumente, auf die sie gestützt war, abzulehnen. Siehe auch Kapitel V.A.6.4 "Verfahrensstand – Verfahrensökonomie – VOBK 2007".

3. Änderungen im Einspruchsverfahren

3.1 Regel 80 EPÜ

(CLB, IV.C.5.1.1)

In **T 2450/17** enthielt Absatz [0008] der Patentschrift nach einer Änderung im Erteilungsverfahren einen unzutreffenden Hinweis auf den Stand der Technik. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer reichte der Beschwerdeführer einen geänderten Absatz [0008] ein, in welchem die unzutreffenden Angaben gestrichen wurden. Eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer lehnte die Kammer ab, da sie in der Lage war, die aufgeworfenen Fragen auf der Grundlage der gefestigten Rechtsprechung der Kammern zu beantworten. Zu der Frage, ob die beanstandeten Änderungen nach R. 80 EPÜ zulässig sind, führte sie folgendes aus: In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass Bezugnahmen auf den Stand der Technik, soweit dieser im Sinne von R. 42 (1) b) EPÜ relevant ist, auch nachträglich eingefügt werden können, ohne dass dies notwendigerweise als unzulässige Erweiterung des Gegenstands der Patentanmeldung anzusehen wäre. Abgrenzungen vom relevanten Stand der Technik dürfen dabei aber nicht unrichtig oder irreführend sein, andernfalls könnten sie den Gegenstand des Patents doch verändern. Die Beseitigung derartiger Unrichtigkeiten verstößt damit nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ, sondern ist im Gegenteil geeignet und geboten, um Konformität mit dieser Vorschrift herbeizuführen. Die Streichung unrichtiger Angaben zum Stand der Technik, von dem die Patentschrift sich abgrenzt, ist daher geeignet, dem Einspruchsgrund gemäß Art. 100 c) EPÜ Rechnung zu tragen. Die Kammer kam auch zu dem Schluss, dass es unzutreffend ist, dass jede Änderung eines unrichtigen Verweises auf den Stand der Technik, der nach R. 80 EPÜ – weil von Art. 100 c) EPÜ veranlasst – zulässig ist, zugleich eine Verletzung von Art. 123 (3) EPÜ darstellt. Sie wies darauf hin, dass zum einen R. 80 EPÜ bereits erfüllt ist, wenn Änderungen an den Patentunterlagen im Hinblick auf einen potentiell relevanten

appropriate to refuse the new line of attack on the grounds of late filing and irrelevance of the documents on which it was based. See also under chapter V.A.6.4 "State of proceedings – procedural economy – RPBA 2007".

3. Amendments in opposition proceedings

3.1 Rule 80 EPC

(CLB, IV.C.5.1.1)

In **T 2450/17**, paragraph [0008] of the patent specification contained an incorrect reference to the prior art as a result of an amendment during the grant proceedings. At the oral proceedings before the board, the appellant submitted an amended paragraph [0008], from which the inaccurate information had been deleted. The board refused to refer the case to the Enlarged Board of Appeal since it was able to address the appellant's questions on the basis of the boards' established case law. As to whether the contested amendments were admissible under R. 80 EPC, the board noted that the case law had it that references to relevant prior art as defined in R. 42(1)(b) EPC could be added at a later stage without this necessarily being deemed an inadmissible extension of the subject-matter of the application. However, such references designed to delimit the relevant prior art should not be incorrect or misleading, otherwise they could indeed alter the subject-matter of the patent. Remedying inaccuracies of this kind thus did not contravene Art. 123(2) EPC; on the contrary, doing so was appropriate and necessary for ensuring compliance with that provision. Deleting incorrect information about the prior art from which the patent specification was to be distinguished was thus appropriate for addressing the ground for opposition under Art. 100(c) EPC. The board also concluded that it was wrong to say that any amendment to an incorrect reference to the prior art permitted under R. 80 EPC (as it was occasioned by Art. 100(c) EPC) automatically constituted a breach of Art. 123(3) EPC. It noted that R. 80 EPC was satisfied if the patent documents were amended to overcome a potentially relevant ground for opposition and that, in the case in hand, the scope of protection had not been extended.

fois que l'intimé avait produit ces pièces à l'appui de sa défense, la chambre a estimé qu'il n'était pas approprié, tout bien considéré, de la rejeter en invoquant le retard et le manque de pertinence des pièces sur lesquelles celle-ci s'appuyait. Voir également le chapitre V.A.6.4 "État de la procédure – économie de la procédure – RPCR 2007".

3. Modifications au cours de la procédure d'opposition

3.1 Règle 80 CBE

(CLB, IV.C.5.1.1)

Dans l'affaire **T 2450/17**, le paragraphe [0008] du fascicule du brevet comportait une référence erronée à l'état de la technique, après une modification apportée pendant la procédure de délivrance. Dans le cadre de la procédure orale devant la chambre, le requérant avait déposé une version modifiée du paragraphe [0008], dans laquelle les références erronées avaient été rayées. La chambre a refusé de saisir la Grande Chambre de recours étant donné qu'elle était en mesure de répondre aux questions soulevées sur la base de la jurisprudence constante des chambres de recours. Concernant la question de savoir si les modifications contestées sont admissibles en vertu de la règle 80 CBE, la chambre a retenu ce qui suit. Dans la jurisprudence, il est reconnu que les références à l'état de la technique, dans la mesure où celui-ci est pertinent au sens de la règle 42(1)(b) CBE, peuvent être insérées également ultérieurement, sans que cela soit nécessairement considéré comme une extension inadmissible de l'objet de la demande de brevet. Les délimitations par rapport à l'état de la technique pertinent ne doivent toutefois pas être fausses ou trompeuses, car elles pourraient sinon modifier l'objet du brevet. Le fait de corriger de telles erreurs ne contrevient donc pas à l'art. 123(2) CBE, mais est au contraire approprié et nécessaire pour assurer le respect de cette disposition. Des références erronées à l'état de la technique qui délimitent le fascicule du brevet peuvent donc être supprimées pour répondre au motif d'opposition prévu à l'art. 100(c) CBE. Selon la chambre, il est également inexact d'affirmer que toute modification d'une référence erronée à l'état de la technique, qui est recevable en vertu de la règle 80 CBE (car elle a été apportée pour répondre à l'art. 100(c) CBE), constitue nécessairement une violation de l'art. 123(3) CBE. Elle a fait observer, d'une part, qu'il est déjà

Einspruchsgrund vorgenommen werden und dass zum anderen im vorliegenden Fall eine Schutzbereichserweiterung nicht gegeben ist.

In **T 1285/15** war der letzte Satz in einem Absatz des Patents gestrichen worden, um die Beschreibung an einen Anspruchssatz anzupassen, der geändert worden war, um Einwände der Einsprechenden auszuräumen. Die Kammer stellte fest, dass die Änderung somit durch einen Einspruchsgrund nach Art. 100 EPÜ veranlasst war und bei ihrer Durchführung den Erfordernissen der R. 80 EPÜ entsprach. Wie die Kammer erklärte, wird bereits durch den Wortlaut der R. 80 EPÜ ("... durch einen Einspruchsgrund ... veranlasst ...") klargestellt, dass bei der Prüfung, ob dieses Erfordernis erfüllt wurde, auf den Sachverhalt zum Zeitpunkt der Änderung abzustellen ist. Aus dem Umstand, dass die Ansprüche später nochmals geändert wurden und folglich die Streichung des Satzes nicht mehr erforderlich war, konnte nicht geschlossen werden, dass die Änderung der Beschreibung rückwirkend gegen R. 80 EPÜ verstieß. Die ursprüngliche Änderung konnte weiter als durch einen Einspruchsgrund veranlasst betrachtet werden.

In **T 2063/15** umfasste der strittige Antrag zwei unabhängige Ansprüche. Während allerdings Anspruch 2 auf eine Kombination der Ansprüche 1 und 9 in der erteilten Fassung gestützt war, basierte Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 auf einer Kombination der Ansprüche 1 und 2 in der erteilten Fassung mit zusätzlichen, der Beschreibung entnommenen Merkmalen. Da der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung für nicht neu befunden worden war, war es zwar möglich – so die Kammer –, einen oder mehrere unabhängige Ansprüche auf der Grundlage einer Kombination aus dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung und Merkmalen von erteilten, von Anspruch 1 abhängigen Ansprüchen als durch den Einspruchsgrund nach Art. 100 a) EPÜ veranlasst zu sehen. Unter Verweis auf G 1/84 (ABl. 1985, 299), T 610/95 und T 223/97 befand die Kammer jedoch, dass die Aufnahme des zusätzlichen unabhängigen Anspruchs 1, basierend auf den Ansprüchen 1 und 2 in der erteilten Fassung in Kombination mit

In **T 1285/15** the last sentence of a paragraph of the patent was deleted to bring the description into line with an intermediate set of claims that had been amended to meet objections made by the opponents. The board observed that the amendment was therefore occasioned by a ground for opposition under Art. 100 EPC and complied with the requirements of R. 80 EPC when it was carried out. The board underlined that the very language of R. 80 EPC ("... occasioned by a ground for opposition ...") made clear that the situation at the time of the amendment needed to be considered when compliance with this provision was examined. The fact that the claims were amended again at a later stage and that, as a consequence, the deletion of the sentence was no longer required, did not lead to the conclusion that the amendment of the description retroactively contravened R. 80 EPC. The original amendment could still be said to have been occasioned by a ground for opposition.

In **T 2063/15** the request at issue comprised two independent claims. However, whilst claim 2 was based on a combination of claims 1 and 9 as granted, claim 1 of auxiliary request 3 was based on a combination of claims 1 and 2 as granted and also additional features taken from the description. The board explained that, with the subject-matter of claim 1 as granted having been found not to be novel, one or more independent claims based on a combination of claim 1 as granted with features of granted claims dependent upon claim 1 could be understood to be occasioned by the ground for opposition under Art. 100(a) EPC. However, with reference to G 1/84 (OJ 1985, 299), T 610/95 and T 223/97, the board held that the inclusion of the additional independent claim 1, based on claims 1 and 2 as granted in combination with features taken from the description, was no longer simply occasioned by a ground for opposition, since this ground was already addressed through the filing of independent claim 2; the additional independent claim 1

satisfait à la règle 80 CBE lorsque des modifications sont apportées aux pièces du brevet afin de répondre à un éventuel motif d'opposition pertinent et, d'autre part, qu'en l'espèce, il n'y avait pas d'extension de l'étendue de la protection.

Dans l'affaire **T 1285/15**, la dernière phrase d'un paragraphe du brevet avait été supprimée pour rendre la description conforme à un jeu de revendications intermédiaire qui avait été modifié pour répondre à des objections soulevées par les opposants. La chambre a fait observer que la modification avait donc été apportée pour pouvoir répondre à un motif d'opposition visé à l'art. 100 CBE et qu'elle satisfaisait aux exigences prévues à la règle 80 CBE lorsqu'elle avait été apportée. La chambre a souligné que la formulation même de la règle 80 CBE ("... apportées pour pouvoir répondre à un motif d'opposition...") montre clairement qu'il convient de tenir compte de la situation au moment de la modification pour déterminer si cette disposition a été respectée. Le fait que les revendications aient été modifiées à nouveau à un stade ultérieur et que, par conséquent, la suppression de la phrase n'était plus nécessaire ne permet pas de conclure que la modification de la description enfreignait rétroactivement la règle 80 CBE. La modification initiale pouvait encore être considérée comme ayant été apportée pour pouvoir répondre à un motif d'opposition.

Dans l'affaire **T 2063/15**, la requête en litige comprenait deux revendications indépendantes. Cependant, tandis que la revendication 2 était basée sur une combinaison des revendications 1 et 9 du brevet tel que délivré, la revendication 1 de la requête subsidiaire 3 était basée sur une combinaison des revendications 1 et 2 du brevet tel que délivré, ainsi que de caractéristiques supplémentaires tirées de la description. Selon la chambre, étant donné que l'objet de la revendication 1 tel que délivré avait été jugé dépourvu de nouveauté, il était possible de considérer qu'une ou plusieurs revendications indépendantes basées sur une combinaison de la revendication 1 du brevet tel que délivré et de caractéristiques de revendications du brevet tel que délivré dépendantes de la revendication 1 avaient été apportées pour pouvoir répondre au motif d'opposition visé à l'art. 100a) CBE. Cependant, faisant référence aux décisions G 1/84 (JO 1985, 299), T 610/95 et T 223/97, la chambre a retenu que la nouvelle

Merkmale aus der Beschreibung, nicht mehr nur durch einen Einspruchsgrund veranlasst war, weil auf diesen Grund bereits mit der Einreichung des unabhängigen Anspruchs 2 reagiert worden war; der zusätzliche unabhängige Anspruch 1 führte ferner einen beanspruchten Gegenstand ein, der keine Entsprechung in den Ansprüchen des erteilten Patents hatte (s. z. B. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Aufl. 2019, IV.C.5.1.5 b)).

Auch in **T 1764/17** betonte die Kammer, dass der Ersatz eines einzigen erteilten unabhängigen Anspruchs durch zwei unabhängige Ansprüche nur in Ausnahmefällen als durch einen Einspruchsgrund veranlasst angesehen werden kann. Eine Ausnahme kann vorliegen, wenn zwei erteilte abhängige Ansprüche parallel mit einem einzigen unabhängigen Anspruch verbunden sind. Dann kann die Einreichung von zwei unabhängigen Ansprüchen mit jeweils einer der zwei parallelen Anspruchskombinationen möglich sein, und separate Fragmente des Schutzbereichs des Patents bleiben so erhalten. Diese Ausnahme gilt aber nicht für die Hinzufügung eines unabhängigen Anspruchs, der auf einen nicht im erteilten Anspruchssatz enthaltenen Aspekt der Erfindung gerichtet ist. Im vorliegenden Fall war mindestens einer der zwei unabhängigen Ansprüche der betreffenden Hilfsanträge auf einen Gegenstand gerichtet, der aus der Beschreibung entnommene neue Merkmale umfasste, was zudem für die Frage der Patentierbarkeit von Belang sein konnte. Bei diesen unabhängigen Ansprüchen handelte es sich somit nicht um direkte Kombinationen erteilter Ansprüche, und die genannte Ausnahme war nicht gegeben.

3.2 Zeitrahmen für die Einreichung von Änderungen

(CLB, IV.C.5.1.3)

In **T 756/18** befand die Kammer, dass die Einspruchsabteilung die Grenzen ihres Ermessens überschritten hatte, da sie nur einen Hilfsantrag zuließ und weitere Anträge sofort und ohne offensichtliche triftige Gründe zurückwies, ohne zumindest geprüft zu haben, ob die Änderungen alle bis dahin wirksam vorgebrachten Einwände zu entkräften vermocht hätten, ohne neue zu begründen, sodass sie potenziell

furthermore introduced claimed subject-matter which had no counterpart in the claims of the granted patent (see e.g. Case Law of the Boards of Appeal, 9th ed. 2019, IV.C.5.1.5 b)).

Likewise in **T 1764/17** the board emphasised that the replacement of a granted single independent claim by two or more independent claims could only in exceptional cases be considered to be occasioned by a ground for opposition. An exception could arise if two granted dependent claims were linked in parallel to a single independent claim. Then the filing of two independent claims including each one of the two parallel claim combinations might be possible, thus allowing separate fragments of the scope of protection afforded by the patent as granted to be retained. However, this exception did not apply to the addition of an independent claim directed at an aspect of the invention that was not included in the granted set of claims. In the case in hand, at least one of the two independent claims in the auxiliary requests at issue was directed at subject-matter that incorporated new features extracted from the description, which could moreover be material for the issue of patentability. These independent claims were thus not straight combinations of granted claims and the above exception did not apply.

3.2 Time frame for filing amendments

(CLB, IV.C.5.1.3)

In decision **T 756/18** the board found that the opposition division had overstepped the limits of its discretion by stating that it would admit only one auxiliary request and rejecting all other auxiliary requests from the outset for no apparent reason; it did not even examine whether the amendments could have overcome all the objections validly raised up to that point without giving rise to any new ones – which

revendication indépendante 1, basée sur les revendications 1 et 2 du brevet tel que délivré en combinaison avec des caractéristiques tirées de la description, n'était plus simplement occasionnée par un motif d'opposition, étant donné que ce motif était déjà traité par le dépôt de la revendication indépendante 2. La nouvelle revendication indépendante 1 introduisait en outre un objet qui n'avait pas son pendant dans les revendications du brevet tel que délivré (cf. p. ex. Jurisprudence des chambres de recours, 9^e éd. 2019, IV.C.5.1.5 b)).

De même, selon la décision **T 1764/17**, le remplacement d'une revendication indépendante unique du brevet délivré par deux ou plusieurs revendications indépendantes ne peut être considéré comme une réponse à un motif d'opposition que dans des circonstances exceptionnelles. Une exception peut ainsi se présenter si deux revendications dépendantes du brevet délivré sont parallèlement liées à une revendication indépendante unique. Le dépôt de deux revendications indépendantes comprenant chacune des deux combinaisons de revendications parallèles peut alors être possible, ce qui permet de retenir des fragments distincts de l'étendue de la protection conférée par le brevet tel que délivré. Cependant, cette exception n'est pas applicable en cas d'ajout d'une revendication indépendante portant sur un aspect de l'invention qui n'était pas inclus dans le jeu de revendications du brevet délivré. En l'espèce, au moins une des deux revendications indépendantes figurant dans les requêtes subsidiaires en question portait sur un objet qui incorporait de nouvelles caractéristiques extraites de la description, et qui pouvait en outre s'avérer important pour la question de la brevetabilité. Ces revendications indépendantes n'étaient donc pas des combinaisons directes de revendications du brevet délivré et ladite exception n'était pas applicable.

3.2 Calendrier afférent au dépôt de modifications

(CLB, IV.C.5.1.3)

Dans la décision **T 756/18**, la chambre a jugé que la division d'opposition outrepassait les limites appropriées de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle déclare n'admettre qu'une seule requête subsidiaire et écarte d'emblée des requêtes supplémentaires sans raisons apparentes valables et sans même avoir examiné si les modifications auraient permis d'écartier toutes les objections valablement

zulässig gewesen wären. Der Fall ließ keine Anzeichen eines Verfahrensmissbrauchs oder einer Verzögerungstaktik des Beschwerdeführers erkennen.

In **T 966/17** argumentierte der Beschwerdeführer (Patentinhaber), dass sein Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden sei, da die Einspruchsabteilung die in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträge nicht zum Verfahren zugelassen hatte.

Die Kammer führte zunächst aus, dass sich das Ermessen der Einspruchsabteilung, geänderte Anträge zum Verfahren zuzulassen, grundsätzlich aus Art. 123 (1) EPÜ (erster Satz) in Verbindung mit R. 79 (1) und 81 (3) EPÜ ergibt, und begründete dies wie folgt: Nach Art. 123 (1) EPÜ kann die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt nach Maßgabe der Ausführungsordnung geändert werden. R. 79 (1) EPÜ eröffnet darüber hinaus im Einspruchsverfahren dem Patentinhaber die Möglichkeit, innerhalb einer von der Einspruchsabteilung gesetzten Frist die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen zu ändern. Die Zulassung späterer Änderungen steht dagegen im Ermessen der Einspruchsabteilung, wie sich etwa aus R. 81 (3) EPÜ ("wird gegebenenfalls Gelegenheit gegeben") erkennen lässt.

Die Kammer befand, dass eine Änderung der Auffassung der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung in Bezug auf ihre mit der Ladung kommunizierte vorläufige Meinung alleine nicht dazu führen kann, dass in der mündlichen Verhandlung beliebige Anträge ohne ein Ermessen der Einspruchsabteilung zugelassen werden müssen. Nach Auffassung der Kammer war die vom Beschwerdeführer angezogene Entscheidung T 688/16 vorliegend nicht einschlägig, da die vom Beschwerdeführer eingereichten Hilfsanträge, anders als in T 688/16, einen bereits im schriftlichen Verfahren geäußerten Einwand nach Art. 123 (2) EPÜ hätten berücksichtigen müssen. Nach Ansicht der Kammer kann, soweit der Beschwerdeführer mit neuen Anträgen auf eine neue Angriffslinie des Einsprechenden und ein neu eingereichtes Dokument reagiert, bei der Entscheidung über die Zulassung berücksichtigt werden, ob die Anträge *prima facie* gewährbar erscheinen oder ohnehin aufgrund anderer schon länger

might have rendered them admissible. No abuse of procedure or delaying tactic on the part of the appellant was apparent from the file.

In **T 966/17**, the appellant (patent proprietor) argued that the opposition division had infringed its right to be heard by refusing to admit the auxiliary requests it had filed at the oral proceedings.

The board first of all observed that the opposition division's discretion in deciding whether to admit amended claims followed in essence from Art. 123(1) EPC (first sentence) in conjunction with R. 79(1) and 81(3) EPC and stated the following reasons. Art. 123(1) EPC provided that a European patent application or a European patent could be amended in proceedings before the EPO in accordance with the Implementing Regulations. In opposition proceedings, R. 79(1) EPC further allowed the patent proprietor to amend the description, claims and drawings within a period set by the opposition division. Later amendments, by contrast, were admissible only at the opposition division's discretion, as was clear from R. 81(3) EPC for instance ("shall, where necessary, be given the opportunity").

The board then considered that the opposition division's expression of a different opinion at the oral proceedings from the one provisionally set out in the communication accompanying the summons was not enough by itself to deprive it of that discretion and oblige it to admit whatever requests were filed at the oral proceedings. The appellant had invoked the decision in T 688/16, but the board found it irrelevant because, in contrast to the situation there, the auxiliary requests filed by the appellant in the case in hand would have needed to deal with an Art. 123(2) objection already raised during the written proceedings. It was permissible, the board held, for the decision on admitting new requests filed by the appellant in response to a new line of attack taken by the opponent on the basis of a newly filed document to take into consideration whether those requests were *prima facie* allowable or would anyway have to be refused owing to other objections already raised at a previous stage in the proceedings.

soulevées jusque-là sans donner lieu à de nouvelles, les rendant ainsi potentiellement recevables. Un abus de procédure ou une manœuvre dilatoire de la part du requérant ne ressortaient pas de façon apparente du dossier.

Dans l'affaire **T 966/17**, le requérant (titulaire du brevet) a fait valoir que son droit d'être entendu avait été violé, étant donné que la division d'opposition n'avait pas admis dans la procédure les requêtes subsidiaires présentées au cours de la procédure orale.

La chambre a d'abord indiqué que le pouvoir d'appréciation dont dispose la division d'opposition pour admettre dans la procédure des requêtes modifiées découle de l'art. 123(1) CBE (première phrase) ensemble les règles 79(1) et 81(3) CBE. En effet, aux termes de l'art. 123(1) CBE, la demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. La règle 79(1) CBE donne en outre, dans le cadre de la procédure d'opposition, la possibilité au titulaire du brevet de modifier la description, les revendications et les dessins dans un délai imparti par la division d'opposition. La recevabilité de modifications ultérieures relève en revanche du pouvoir d'appréciation de la division d'opposition, comme il ressort, par exemple, de la règle 81(3) CBE ("il doit, si nécessaire, être donné au titulaire du brevet la possibilité de modifier, s'il y a lieu").

La chambre a conclu qu'une modification de l'opinion de la division d'opposition au cours de la procédure orale concernant son avis provisoire communiqué en même temps que la citation ne peut pas à elle seule conduire à ce que toute requête soit admise dans la procédure orale sans que la division d'opposition exerce son pouvoir d'appréciation. Selon la chambre, la décision T 688/16 invoquée par le requérant n'était ici pas pertinente, étant donné qu'en l'espèce, contrairement à l'affaire T 688/16, les requêtes subsidiaires présentées par le requérant auraient dû tenir compte d'une objection au titre de l'art. 123(2) CBE déjà exprimée dans le cadre de la procédure écrite. D'après la chambre, dans la mesure où le requérant réagit, au moyen de nouvelles requêtes, à une nouvelle ligne d'attaque de l'opposant et à une nouvelle pièce produite, il est possible, au moment de statuer sur la recevabilité, d'examiner si les requêtes semblent admissibles de prime abord

im Verfahren befindlicher Einwände zurückzuweisen wären.

Die Kammer stellte ferner klar, dass die Parteien in einem strittigen Verfahren kein Anrecht auf eine "detaillierte Anleitung" durch das entscheidende Organ zur Behebung des diskutierten Mangels haben. Stattdessen obliege es jeder Partei, selbst auf den Vortrag des Verfahrensgegners adäquat zu reagieren.

In **T 84/17** beantragte der Beschwerdeführer (Patentinhaber), die Entscheidung der Einspruchsabteilung wegen fehlerhafter Ermessensausübung aufzuheben. Die Einspruchsabteilung hatte entschieden, dessen in der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsanträge nicht zum Verfahren zuzulassen. Der Beschwerdeführer machte geltend, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen nicht nach Maßgabe der richtigen Kriterien ausgeübt habe, denn sie habe nur geprüft, ob die Anträge rechtzeitig eingereicht wurden, und nicht auch, ob sie *prima facie* begründet waren.

Die Kammer gelangte jedoch zu dem Schluss, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen in vertretbarer Weise ausgeübt und die richtigen Kriterien angewandt hatte, wie sie in G 7/93 (ABl. 1994, 775, auf die in T 129/12, T 2415/13 verwiesen wird) dargelegt sind. Wie die Einspruchsabteilung richtigerweise betont habe, seien die Hilfsanträge ohne angemessene Begründung sehr spät eingereicht worden, wo doch die zugrunde liegenden Einwände seit Einlegung des Einspruchs aktenkundig waren und ihre Relevanz in der Anlage zur Ladung kommentiert worden war. Nach Ansicht der Kammer bewirkte die Zulassung bestimmter, von den Beschwerdegegnern in Erwiderung auf die Mitteilung der Einspruchsabteilung eingereichter Dokumente nicht, dass neue Argumente eingeführt wurden, die die Einreichung der Hilfsanträge hätten rechtfertigen können. Im Übrigen basierte die Entscheidung der Einspruchsabteilung, die Anträge nicht zuzulassen, nicht ausschließlich auf der ungerechtfertigten Verspätung, sondern auch auf der Feststellung, dass von den Einsprechenden nicht erwartet werden konnte, sich mit dem spezifischen, durch diese Hilfsanträge eingeführten beschränkten Gegenstand zu befassen, d. h. die Einspruchsabteilung hatte die Änderungen auch materiell geprüft.

Nach Auffassung der Kammer war es unter den gegebenen Umständen nicht

The board went on to make it clear that parties to adversarial proceedings were not entitled to "detailed guidance" from the decision-making department on how to overcome a deficiency at issue. It was instead each party's own responsibility to come up with a suitable answer to the case made by the opposing party.

In **T 84/17** the appellant (patent proprietor) requested that the decision of the opposition division not to admit its auxiliary requests, submitted during first-instance oral proceedings, be overturned for improper exercise of discretion. It argued that the opposition division had not exercised its discretion in accordance with the right principles, as it had only considered the timeliness of the filing without also considering the *prima facie* allowability of these requests.

The board, however, concluded that the opposition division had in fact exercised its discretion in a reasonable way and had used the correct principles as set out in G 7/93 (OJ 1994, 775, referred to in T 129/12, T 2415/13). The opposition division had correctly stressed that the auxiliary requests had been filed very late without appropriate justification, the underlying objections having been on file since the notice of opposition and their pertinence commented on in the annex to the summons. In the board's view, the admittance of certain documents, which had been filed by the respondents in response to the opposition division's communication, did not result in the introduction of new arguments that could have justified the filing of the auxiliary requests. Moreover, the opposition division's decision not to admit the requests was not exclusively based on the unjustified lateness but also on the finding that the opponents could not be expected to deal with the specific restrictions of subject-matter introduced with these requests, i.e. the opposition division also considered the substance of the amendments.

In the board's opinion, in the given circumstances, there was no need to

ou s'il convient de toute façon de les rejeter en raison d'autres objections déjà soulevées au cours de la procédure.

La chambre a en outre précisé que les parties à une procédure contentieuse n'ont aucun droit à des "instructions détaillées" de la part de l'instance qui statue quant à la manière de remédier à l'irrégularité dont il est question. Au contraire, il incombe à chaque partie de réagir elle-même de manière adéquate à l'exposé de la partie adverse.

Dans l'affaire **T 84/17**, le requérant (titulaire du brevet) a demandé que la décision de la division d'opposition de ne pas admettre ses requêtes subsidiaires, présentées dans le cadre de la procédure orale en première instance, soit annulée pour exercice irrégulier du pouvoir d'appréciation. Il a fait valoir que la division d'opposition n'avait pas exercé son pouvoir d'appréciation conformément aux principes applicables, étant donné qu'elle avait uniquement examiné si ces requêtes avaient été déposées en temps utile, sans se pencher également sur la question de savoir si elles étaient de prime abord admissibles.

La chambre a toutefois conclu que la division d'opposition avait en fait exercé son pouvoir d'appréciation d'une manière raisonnable et avait appliqué les bons principes, tels que définis dans la décision G 7/93 (JO 1994, 775, décision à laquelle font référence les décisions T 129/12 et T 2415/13). La division d'opposition avait souligné à juste titre que les requêtes subsidiaires avaient été présentées très tardivement sans justification appropriée, alors que les objections sous-jacentes figuraient dans le dossier depuis l'acte d'opposition et que leur pertinence avait été abordée dans l'annexe à la citation. Selon la chambre, l'admission de certains documents qui avaient été déposés par les intimés en réponse à la notification de la division d'opposition n'avait pas conduit à l'introduction de nouveaux arguments qui auraient pu justifier la présentation des requêtes subsidiaires. De plus, la décision de la division d'opposition de ne pas admettre les requêtes n'était pas exclusivement fondée sur le retard injustifié, mais également sur la conclusion selon laquelle l'on ne pouvait pas attendre des opposants qu'ils traitent les restrictions spécifiques de l'objet introduites avec ces requêtes, autrement dit la division d'opposition avait également pris en considération le fond des modifications.

D'après la chambre, vu les circonstances, il n'était pas nécessaire

nötig, alle Kriterien zu erörtern, die die Ermessensentscheidung theoretisch hätten beeinflussen können. Vielmehr erübrige es sich, alle Kriterien zu erörtern, wenn die Argumente im konkreten Einzelfall zeigten, dass einige Kriterien so viel Gewicht haben, dass andere sie nicht aufwiegen können. Die vom Beschwerdeführer angeführten Entscheidungen (T 463/95, T 1485/08, T 544/12) widersprachen dem nicht, denn keine davon stellte fest oder implizierte, dass die richtigen Kriterien für die Ermessensausübung es der Einspruchsabteilung auferlegten, stets zu prüfen, ob ein neuer Antrag *prima facie* begründet sei.

discuss all criteria that could theoretically influence the discretionary decision. Rather, if the arguments in the particular case showed that some criteria weighed so heavily that other criteria could not outweigh them, it was not necessary to discuss all criteria. None of the decisions cited by the appellant (T 463/95, T 1485/08, T 544/12) contradicted this finding, as none stated or implied that the right principles for exercising discretion required that the opposition division must always assess the *prima facie* allowability of a new request.

de discuter de tous les critères qui pourraient théoriquement influencer la décision prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. Au contraire, si les arguments avancés dans une affaire donnée montrent que certains critères pèsent si lourdement que les autres critères ne pourraient pas l'emporter sur eux, il n'est pas nécessaire de discuter de tous les critères. Aucune des décisions citées par le requérant (T 463/95, T 1485/08, T 544/12) ne va à l'encontre de cette conclusion, étant donné qu'aucune n'énonce ou n'implique que les principes applicables dans l'exercice du pouvoir d'appréciation imposent à la division d'opposition de toujours évaluer l'admissibilité de prime abord d'une nouvelle requête.

V. VERFAHREN VOR DEN BESCHWERDEKAMMERN

A. Beschwerdeverfahren

1. VOBK 2020

1.1 Vorrangiges Ziel des Beschwerdeverfahrens – Artikel 12 (2) VOBK 2020

(CLB, V.A.1.2.)

Art. 12 (2) VOBK 2020 lautet wie folgt: Im Hinblick auf das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen, ist das Beschwerdevorbringen der Beteiligten auf die Anträge, Tatsachen, Einwände, Argumente und Beweismittel zu richten, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen. In den Erläuterungen zu Art. 12 (2) VOBK 2020 (Zusatzpublikation 2, ABl. 2020) heißt es, dass dieser Absatz in Übereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern eine allgemeine Definition von Art und Gegenstand des Beschwerdeverfahrens gibt. Die Beschwerdekammern bilden in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt die erste und letzte gerichtliche Instanz. In dieser Eigenschaft überprüfen sie die angefochtenen Entscheidungen in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht.

In **T 1604/16** verwies die Kammer auf die Erläuterungen zu Art. 12 (2) VOBK 2020, wonach die Kammern befugt sind, angefochtene Entscheidungen vollumfänglich, also in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht zu überprüfen. Dies steht im Einklang mit Art. 6 EMRK, wonach es mindestens eine gerichtliche Instanz geben muss, die eine Sache vollumfänglich, d. h. in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht überprüfen kann, und die Beschwerdekammern die einzige gerichtliche Instanz sind, die erstinstanzliche Entscheidungen des EPA überprüfen können. Die Kammer war sich sehr wohl dessen bewusst, dass es Rechtsprechung gibt, die die Befugnis der Kammern zur Überprüfung von Ermessensentscheidungen der ersten Instanz unter bestimmten Umständen einschränkt (G 7/93, ABl. 1994, 775 und die daran anknüpfende Rechtsprechung), doch erachtete sie die Würdigung von Beweismitteln nicht als eine Ermessensentscheidung. Siehe auch Kapitel III.C.1. "Bewiswürdigung der ersten Instanz".

V. PROCEEDINGS BEFORE THE BOARDS OF APPEAL

A. Appeal procedure

1. RPBA 2020

1.1 Primary object of the appeal proceedings – Article 12(2) RPBA 2020

(CLB, V.A.1.2.)

As set out in Art. 12(2) RPBA 2020, since the primary object of the appeal proceedings is to review the decision under appeal in a judicial manner, a party's appeal case shall be directed to the requests, facts, objections, arguments and evidence on which the decision under appeal was based. In the explanatory remarks to Art. 12(2) RPBA 2020 (Supplementary publication 2, OJ 2020) it is stated that this paragraph provides a general definition of the nature and scope of the appeal proceedings in accordance with the established case law. The boards of appeal constitute the first and final judicial instance in the procedures before the European Patent Office. In this capacity, they review appealed decisions on points of law and fact.

In **T 1604/16** the board referred to the explanatory remarks to Art. 12(2) RPBA 2020 that the boards have competence to review appealed decisions in full, including points of law and fact. This was in accordance with Art. 6 ECHR, which stipulates that there must be at least one judicial instance that can review a case in full, i.e. the law and the facts, given that the boards of appeal are the only judicial body to review decisions by the departments of first instance of the European Patent Office. The board was well aware that there is case law on a restriction of the boards' competence when reviewing discretionary decisions taken by the departments of first instance in certain circumstances (G 7/93, OJ 1994, 775, and case law based on this decision). However, it did not consider the evaluation of evidence to be a discretionary decision. See also chapter III.C.1. "Evaluation of evidence by the department of first instance".

V. PROCÉDURES DEVANT LES CHAMBRES DE RECOURS

A. Procédure de recours

1. RPCR 2020

1.1 Objet premier de la procédure de recours – article 12(2) RPCR 2020

(CLB, V.A.1.2.)

Comme énoncé à l'art. 12(2) RPCR 2020, étant donné que la procédure de recours a pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée, les moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours doivent porter sur les requêtes, les faits, les objections, les arguments et les preuves sur lesquels la décision attaquée était fondée. Dans les remarques explicatives relatives à l'art. 12(2) RPCR 2020 (publication supplémentaire 2, JO 2020), il est indiqué que cette disposition fournit une définition générale de la nature et de la portée de la procédure de recours conforme à la jurisprudence établie. Les chambres de recours constituent l'instance qui statue en premier et dernier ressort dans les procédures devant l'Office européen des brevets. En cette qualité, elles statuent en fait et en droit sur les décisions contestées.

Dans la décision **T 1604/16**, la chambre s'est référée aux remarques explicatives relatives à l'art. 12(2) RPCR 2020, selon lesquelles les chambres ont compétence pour statuer intégralement, et donc en fait et en droit, sur les décisions contestées. Cela est conforme aux dispositions de l'art. 6 CEDH – en vertu duquel au moins une instance juridictionnelle doit pouvoir statuer intégralement sur une affaire, c'est-à-dire en fait et en droit – étant précisé que les chambres de recours sont l'unique instance juridictionnelle qui statue sur les décisions rendues par les instances du premier degré de l'Office européen des brevets. La chambre avait parfaitement connaissance de la jurisprudence qui restreint la compétence des chambres lorsqu'elles statuent sur des décisions discrétionnaires rendues par les instances du premier degré dans certaines circonstances (G 7/93, JO 1994, 775, et jurisprudence fondée sur cette décision). La chambre a toutefois estimé que l'évaluation des preuves ne constitue pas une décision discrétionnaire. Voir également chapitre III.C.1. "Appréciation faite par la première instance".

1.2 Entscheidungsgründe in gekürzter Form

(CLB, V.A.6.)

In **T 1687/17** stellte die Kammer fest, dass alle relevanten Argumente der Parteien im Beschwerdeverfahren bereits im erstinstanzlichen Verfahren geltend gemacht und berücksichtigt worden waren. Neue Argumente wurden, wie von den Parteien in der mündlichen Verhandlung bestätigt, im Beschwerdeverfahren nicht vorgebracht. Die Kammer schloss sich hinsichtlich aller Fragen den Feststellungen der Einspruchsabteilung und der Begründung der angefochtenen Entscheidung an und hielt es für sachdienlich, die vorliegende Entscheidung hinsichtlich aller Fragen in gekürzter Form nach Art. 15 (8) VOBK 2020 abzufassen.

In **T 2227/15** wies die Kammer darauf hin, dass sie ihre Entscheidungsgründe zu allen Fragen, bei denen sie den Feststellungen der Einspruchsabteilung zustimmte, nach Art. 15 (8) VOBK 2020 in gekürzter Form angegeben habe. Dies traf eindeutig nicht auf das Vorbringen des Beschwerdeführers zu, das Argumente enthielt, die nicht im Sinne von Art. 12 (2) VOBK 2020 der angefochtenen Entscheidung zugrunde lagen. Art. 15 (8) VOBK 2020 kann nur in Anspruch genommen werden, wenn sich die Kammer in einer oder mehreren Fragen den Feststellungen und der Begründung der angefochtenen Entscheidung anschließt. Aus dieser Voraussetzung der Zustimmung zu (Teilen) der angefochtenen Entscheidung sowie aus der gesetzgeberischen Absicht (s. Erläuterungen zu Art. 15 (7) und (8) VOBK 2020) schloss die Kammer, dass sie im vorliegenden Fall in den Entscheidungsgründen auf die Teile der Feststellungen und der Begründung der angefochtenen Entscheidung verweisen konnte, denen sie sich anschloss. Sie folgte damit dem ähnlichen Ansatz in **T 1687/17**. Eine Bezugnahme auf Teile der öffentlich zugänglichen angefochtenen Entscheidung, die die Kammer ausdrücklich vollumfänglich bestätigt und sich zu eigen macht, entspricht einem "Kopieren und Einfügen" bzw. unnötigen Umformulieren und Einfügen solcher Teile aus der angefochtenen Entscheidung in die vorliegende Entscheidung, ist aber aus Gründen der Verfahrensökonomie zu bevorzugen. Siehe auch Kapitel V.A.6.8.1 "Gleichzeitige Anwendung von

1.2 Reasons for decisions in abridged form

(CLB, V.A.6.)

In **T 1687/17** the board noted that all the relevant arguments raised by the parties during the appeal proceedings had already been put forward and considered in the first-instance proceedings. No new arguments had been presented on appeal, as acknowledged by the parties at the oral proceedings. On all issues, the board agreed with the opposition division's findings and the reasons given for the contested decision and so considered it expedient to put its decision in abridged form in respect of all those issues, as per Art. 15(8) RPBA 2020.

In **T 2227/15** the board stated that in accordance with Art. 15(8) RPBA 2020, the reasons for its decision were given in abridged form for those issues in respect of which the board agreed with the findings of the opposition division. This clearly did not apply to the appellant's submissions which contained issues on which the impugned decision was not based within the meaning of Art. 12(2) RPBA 2020. Recourse to Art. 15(8) RPBA 2020 required that the board agreed with the findings and reasoning of the decision under appeal in respect of one or more issues. The board concluded from this precondition of concurrence with (parts of) the decision under appeal as well as from the legislator's intention (see explanatory notes to Art. 15(7) and (8) RPBA 2020) that in the reasons for the decision in hand it was possible for the board to refer to those parts of the findings and reasons in the decision under appeal with which it agreed. The board followed the similar approach in decision **T 1687/17**. The board considered that referring to parts of the publicly accessible decision under appeal, and making clear that it fully agreed with and adopted them as its own, was equivalent, but preferable for reasons of procedural economy, to a "copy and paste" or an unnecessary rephrasing of such parts from the decision under appeal in the board's decision. See also chapter V.A.6.8.1 "Simultaneous application of Article 13 RPBA 2007 and Article 13(1) RPBA 2020".

1.2 Formulation des motifs d'une décision sous forme abrégée

(CLB, V.A.6.)

Dans l'affaire **T 1687/17**, la chambre a constaté que tous les arguments pertinents soumis par les parties dans le cadre de la procédure de recours avaient déjà été invoqués et pris en considération pendant la procédure devant l'instance du premier degré. Les parties ne présentaient pas de nouveaux arguments au titre de la procédure de recours, ainsi qu'elles l'avaient confirmé lors de la procédure orale. La chambre était d'accord avec les conclusions de la division d'opposition sur l'ensemble des questions, ainsi qu'avec les motifs présentés dans la décision attaquée, et a jugé qu'il y avait lieu de formuler sous forme abrégée les motifs de sa décision concernant l'ensemble de ces questions, en application de l'art. 15(8) RPCR 2020.

Dans l'affaire **T 2227/15**, la chambre a fait observer que conformément à l'art. 15(8) RPCR 2020, les motifs de sa décision étaient formulés sous forme abrégée pour les questions sur lesquelles elle était d'accord avec les conclusions de la division d'opposition. Cela ne s'appliquait à l'évidence pas aux moyens du requérant qui contenaient des questions sur lesquelles la décision attaquée n'était pas fondée au sens de l'art. 12(2) RPCR 2020. Le recours à l'art. 15(8) RPCR suppose que la chambre soit d'accord avec les conclusions et le raisonnement de la décision attaquée sur une ou plusieurs questions. La chambre a conclu à la fois de la condition préalable relative à l'adhésion à (des parties de) la décision attaquée, et de l'intention du législateur (cf. remarques explicatives relatives à l'art. 15(7) et (8) RPCR 2020), que dans les motifs de sa décision, elle pouvait renvoyer aux passages des conclusions et des motifs de la décision attaquée avec lesquels elle était d'accord. La chambre a suivi l'approche similaire retenue dans la décision **T 1687/17**. Elle a estimé qu'un renvoi à des passages de la décision publiquement accessible qui était attaquée, accompagné d'une mention précisant qu'elle était entièrement d'accord avec ceux-ci et qu'elle les faisait siens, équivalait, mais était préférable pour des raisons d'économie de la procédure, à un "copier-coller" ou à une reformulation superflue des passages en question de la décision attaquée dans sa propre décision. Voir également chapitre V.A.6.8.1 "Application simultanée de l'article 13

Artikel 13 VOBK 2007 und
Artikel 13 (1) VOBK 2020".

2. Materielle Beschwerde- berechtigung (Artikel 107 EPÜ)

(CLB, V.A.2.4.2)

In **T 265/20** war der Beschwerdeführer durch den Erteilungsbeschluss beschwert, da im erteilten Patent sämtliche in seinem Antrag aufgeführten Zeichnungsblätter fehlten. Die Kammer sah die Beschwerde in der Diskrepanz zwischen dem im Prüfungsverfahren gestellten ausdrücklichen Erteilungsantrag des Beschwerdeführers und dem Inhalt der B1-Schrift gegeben. Der angefochtene Beschluss enthielt nicht die Zeichnungsblätter 1/4 bis 4/4, die somit auch in der B1-Schrift fehlten, was eindeutig weniger war, als der Beschwerdeführer beantragt hatte. Die Tatsache, dass alle Zeichnungsblätter fehlten, wurde als ausreichender Grund dafür gewertet, dass der Beschwerdeführer durch die angefochtene Entscheidung beschwert war, unabhängig davon, warum die Blätter fehlten und wie der rechtliche Rahmen der R. 71 EPÜ auszulegen ist.

Die Kammer verwies auf **T 2277/19**, wo die Ausgangssituation eine andere war. Dort hatte die ursprüngliche Anmeldung die Beschreibungsseiten, die Ansprüche und die Zeichnungsblätter 1/18 bis 18/18 enthalten. Im Prüfungsverfahren hatte der Anmelder die geänderten Zeichnungsblätter 1/7 bis 7/7 eingereicht, die die Zeichnungsblätter 1/18 bis 18/18 ersetzen sollten. Die Zeichnungsblätter 1/7 bis 7/7 waren in der dem Anmelder nach R. 71 (3) EPÜ übermittelten Fassung enthalten, ebenfalls enthalten waren jedoch die Zeichnungsblätter 8/18 bis 18/18, die er vorher de facto zurückgenommen hatte. Vorbehaltlich kleiner Änderungen erklärte der Anmelder sodann sein Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung. Seine Beschwerde wurde für unzulässig befunden, weil er nicht beschwert war.

2. Party adversely affected (Article 107 EPC)

(CLB, V.A.2.4.2)

In **T 265/20** the appellant was adversely affected by the decision to grant a patent, as all the drawing sheets as requested were missing from the text of the granted patent. The board acknowledged that the appellant was adversely affected by the discrepancy between the appellant's explicit request in the examination proceedings for the grant of a patent and the content of the B1 publication. The impugned decision did not include drawing sheets 1/4 to 4/4, and thus the B1 publication lacked these, and this was clearly less than what was requested by the appellant. The fact that all the drawing sheets were missing was sufficient for the conclusion that the appellant was adversely affected by the impugned decision, irrespective of why the sheets were missing or how the legal framework of R. 71 EPC had to be interpreted.

The board referred to **T 2277/19**, in which the facts were different from the outset. In that case, the original application contained the description pages, the claims and drawing sheets 1/18 to 18/18. During the examination proceedings, the applicant filed amended drawing sheets 1/7 to 7/7 to replace drawing sheets 1/18 to 18/18 of the application as filed. Drawing sheets 1/7 to 7/7 were included in the text communicated to the applicant under R. 71(3) EPC, but drawing sheets 8/18 to 18/18, which had in fact been previously withdrawn by the applicant, were also included. The applicant then approved the text intended for grant subject to minor amendments. The board held the appeal inadmissible on the ground that the appellant was not adversely affected.

RPCR 2007 et de l'article 13(1) RPCR 2020".

2. Partie déboutée (article 107 CBE)

(CLB, V.A.2.4.2)

Dans l'affaire **T 265/20**, la décision de délivrer un brevet n'avait pas fait droit aux prétentions du requérant, car le texte du brevet délivré ne comprenait aucune des feuilles de dessin soumises. La chambre a reconnu qu'au vu du décalage entre la requête explicite en délivrance d'un brevet présentée par le requérant au cours de la procédure d'examen et le contenu de la publication B1, il n'avait pas été fait droit aux prétentions du requérant. La décision attaquée ne comprenait pas les feuilles de dessin 1/4 à 4/4, et celles-ci ne figuraient donc pas dans la publication B1, ce qui était à l'évidence en deçà des prétentions du requérant. L'absence de l'ensemble des feuilles de dessin suffisait pour conclure que la décision attaquée n'avait pas fait droit aux prétentions du requérant, indépendamment de la raison pour laquelle ces feuilles étaient manquantes et de la manière dont devait être interprété le cadre juridique établi par la règle 71 CBE.

La chambre a fait référence à l'affaire **T 2277/19**, dans laquelle les circonstances étaient dès le départ différentes. Dans cette affaire, la demande initiale contenait les pages de la description, les revendications et les feuilles de dessin 1/18 à 18/18. Au cours de la procédure d'examen, le demandeur avait déposé les feuilles de dessin modifiées 1/7 à 7/7, destinées à remplacer les feuilles de dessin 1/18 à 18/18 de la demande telle que déposée. Le texte notifié au demandeur en vertu de la règle 71(3) CBE incluait non seulement les feuilles de dessin 1/7 à 7/7, mais aussi les feuilles de dessin 8/18 à 18/18, qui avaient en fait été retirées précédemment par le demandeur. Le demandeur avait ensuite donné son accord sur le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet, sous réserve de modifications mineures. La chambre avait jugé le recours irrecevable au motif que le requérant n'était pas lésé par la décision.

Die Sachlage im vorliegenden Fall war insofern eine andere, als die dem Anmelder nach R. 71 (3) EPÜ übermittelte Fassung und das Druckexemplar überhaupt keine Zeichnungen enthielten, d. h. weder die beantragten noch sonstige, und das Einverständnis nicht ausdrücklich erteilt wurde, sondern vielmehr als erteilt galt. Die Kammer entschied, dass hier keine divergierende Rechtsprechung vorliegt und somit die Große Beschwerdekammer nicht befasst werden muss. Siehe auch Kapitel IV.A.2. "Zustimmung des Anmelders zum Text".

The facts of the case in hand differed in that no drawings at all, i.e. neither the requested ones nor any others, were included in the text communicated to the applicant under R. 71(3) EPC and the Druckexemplar, and in that no explicit approval was given, but approval was rather deemed to have been given. Thus, the board concluded there was no diverging case law and consequently no need to refer the case to the Enlarged Board of Appeal. See also chapter IV.A.2. "Approval of the text by the applicant".

Les faits de l'espèce étaient en ceci différents qu'aucun dessin, qu'il s'agisse des dessins soumis ou d'autres, ne figurait dans le texte notifié au demandeur en vertu de la règle 71(3) CBE ainsi que dans le "Druckexemplar". Une autre différence résidait dans le fait qu'aucun accord explicite n'avait été donné, et que l'accord était en revanche réputé avoir été donné. La chambre a ainsi conclu qu'il n'y avait pas de divergence dans la jurisprudence et qu'il n'était donc pas nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours. Voir également le chapitre IV.A.2. "Accord sur le texte par le demandeur".

3. Ermäßigte Beschwerdegebühr bei Beschwerden natürlicher Personen oder bestimmter Einheiten

(CLB, V.A.2.5.4)

In den nachstehend behandelten Fällen entrichteten die Beschwerdeführer innerhalb der Beschwerdefrist nur den ermäßigten Betrag für die Beschwerdegebühr, obwohl die Voraussetzungen für eine Ermäßigung nicht vorlagen oder strittig waren. Somit stellte sich die Frage, ob die Beschwerden wegen Nichtzahlung der Beschwerdegebühr in der erforderlichen Höhe als nicht eingelegt galten (Art. 108 Satz 2 EPÜ, G 1/18, ABl. 2020, A26).

Mit Art. 1 (4) des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 13. Dezember 2017 zur Änderung der Art. 2 und 14 GebO (CA/D 17/17, ABl. 2018, A4) wurde Art. 2 (1) Nr. 11 GebO neu gefasst. Danach müssen die in R. 6 (4) und (5) EPÜ genannten Personen und Einheiten (kleine und mittlere Unternehmen, natürliche Personen oder Organisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht, Hochschulen oder öffentliche Forschungseinrichtungen) anstatt der vollen Gebühr nur eine ermäßigte Beschwerdegebühr (1 880 EUR) entrichten. Die Mitteilung des EPA vom 18. Dezember 2017 (ABl. 2018, A5) enthält weitere Einzelheiten für die Inanspruchnahme der ermäßigten Beschwerdegebühr. Nach Nr. 3 der Mitteilung müssen Beschwerdeführer, die die ermäßigte Beschwerdegebühr in Anspruch nehmen wollen, ausdrücklich erklären, dass sie eine natürliche Person oder eine Einheit im Sinne von R. 6 (4) EPÜ sind. Nach Nr. 4 der Mitteilung muss die Erklärung spätestens zum Zeitpunkt der Zahlung der ermäßigten Beschwerdegebühr eingereicht werden. Nach Nr. 11 der Mitteilung gilt die Beschwerde unter Umständen als nicht eingelegt bzw. unzulässig, wenn die ermäßigte Gebühr

3. Reduced fee for appeal filed by a natural person or an entity

(CLB, V.A.2.5.4)

In the cases reported below, the appellants had paid only the reduced appeal fee within the time limit for appeal, despite the criteria for a reduction not being met or being disputed. The question was thus whether the appeals were to be deemed not to have been filed for failure to pay the required amount of the appeal fee (Art. 108, sentence 2, EPC; G 1/18, OJ 2020, A26).

Under Art. 1(4) of the decision of the Administrative Council of 13 December 2017 amending Articles 2 and 14 RFees (CA/D 17/17, OJ 2018, A4), Art. 2(1), item 11, RFees was reworded to provide that the persons and entities listed in R. 6(4) and (5) EPC (small and medium-sized enterprises, natural persons or non-profit organisations, universities or public research organisations) need only pay a reduced appeal fee (EUR 1 880) rather than the full fee. The notice from the EPO dated 18 December 2017 (OJ 2018, A5) contains further details on claiming entitlement to the reduced appeal fee. Its point 3 stipulates that appellants wishing to benefit from the reduced fee for appeal must expressly declare that they are a natural person or an entity covered by R. 6(4) EPC. Under point 4, the declaration must be filed at the latest by the time of payment of the reduced fee for appeal. Point 11 states that if the reduced fee is paid but no declaration is submitted, the notice of appeal may be deemed not to have been filed or the appeal may be considered inadmissible.

3. Montant réduit de la taxe de recours lorsque le recours est formé par une personne physique ou une entité

(CLB, V.A.2.5.4)

Dans les affaires suivantes, les requérants n'avaient acquitté dans le délai de recours que le montant réduit de la taxe de recours, et ce, alors que les conditions ouvrant droit à une réduction n'étaient pas remplies ou étaient contestées. Il s'agissait donc d'établir si les recours étaient réputés ne pas avoir été formés en raison du non-paiement du montant requis de la taxe de recours (art. 108, deuxième phrase CBE, G 1/18, JO 2020, A26).

Conformément à l'art. 1(4) de la décision du Conseil d'administration du 13 décembre 2017 (CA/D 17/17, JO 2018, A4) modifiant les art. 2 et 14 du règlement relatif aux taxes (RRT), l'art. 2(1), point 11 RRT a été reformulé en ce sens que les personnes et les entités visées à la règle 6(4) et (5) CBE (petites et moyennes entreprises, personnes physiques et organisations sans but lucratif, universités et organismes de recherche publics) ne sont tenues d'acquitter qu'un montant réduit de la taxe de recours (1 880 EUR), et non le montant intégral. Le communiqué de l'OEB en date du 18 décembre 2017 (JO 2018, A5) comporte d'autres détails concernant l'applicabilité du montant réduit de la taxe de recours. Selon le point 3 de ce communiqué, les requérants qui souhaitent bénéficier du montant réduit de la taxe de recours doivent déclarer expressément être une personne physique ou une entité au sens de la règle 6(4) CBE. Conformément au point 4 du communiqué, cette déclaration doit être produite au plus tard lors du paiement du montant réduit de la taxe de recours. Le point 11 du communiqué prévoit que l'acte de recours peut être réputé ne pas avoir été déposé ou que

ohne eine solche Erklärung entrichtet wird.

In **T 1060/19** stellte die Kammer fest, dass laut Ratsbeschluss CA/D 17/17 eine Erklärung nach den Nrn. 3 und 4 der Mitteilung nicht erforderlich war. Trotzdem ging sie von der (fiktiven) Annahme aus, dass die für den vorliegenden Fall relevanten Bestimmungen der Mitteilung anwendbar seien. Die Nrn. 3 und 4 der Mitteilung – so die Kammer – legten den Beschluss CA/D 17/17 des Verwaltungsrats nicht nur aus, sondern stellten darüber hinaus zusätzliche Erfordernisse auf, insbesondere das einer ausdrücklichen Erklärung. Wie die Kammer ausführte, war ausgehend von Nr. 11 der Mitteilung deren Nr. 4 so zu lesen, dass "nachdrücklich empfohlen werde", die Erklärung zusammen mit der Zahlung einzureichen. Andernfalls bestehe ein Mangel, der allerdings beseitigt werden könne, indem die Erklärung vor Ablauf der zweimonatigen Beschwerdefrist eingereicht werde.

Die Kammer stellte fest, dass die Erklärung über den Anspruch auf eine Ermäßigung der Beschwerdegebühr gemäß der Mitteilung des EPA (ABl. 2018, A5) trotz der Formulierung im letzten Satz von Nr. 4 der Mitteilung bis zum Ablauf der Beschwerdefrist eingereicht werden kann; die Formulierung in Nr. 4 ist im Zusammenhang mit Nr. 11 der Mitteilung zu sehen.

In **T 225/19** schloss sich die Kammer der Entscheidung **T 1060/19** an, wonach es an einer Rechtsgrundlage fehlt, die Fiktion der Nichteinlegung der Beschwerde bei Zahlung einer ermäßigten Beschwerdegebühr von dem Vorliegen einer der Nr. 3 und 4 der Mitteilung genügenden Erklärung abhängig zu machen. Der Beschluss des Verwaltungsrats CA/D 17/17 bzw. der dadurch neugefasste Art. 2 (1) Nr. 11 der GebO enthalten keine Rechtsgrundlage für die in Nr. 3 und 4 der Mitteilung verlangte Erklärung. Die Mitteilung legt den Beschluss des Verwaltungsrats CA/D 17/17 nicht nur aus und erläutert ihn, sondern stellt das zusätzliche, durch keine Rechtsgrundlage gestützte Erfordernis einer mit der Gebührenzahlung abzugebenden Erklärung auf. Eine Mitteilung des EPA allein vermag als Verwaltungsmaßnahme eine solche erforderliche rechtliche Grundlage jedenfalls nicht zu begründen. Die Beschwerdekammern sind nicht durch Mitteilungen des EPA betreffend die Anwendung und Auslegung von Rechtsvorschriften, sondern

In **T 1060/19** the board noted that Council Decision CA/D 17/17 did not require a declaration according to points 3 and 4 of the Notice. The board nevertheless assumed *arguendo* that the provisions of the Notice that were pertinent to the case in hand were binding. The board observed that points 3 and 4 of the Notice did not merely interpret decision CA/D 17/17 of the Administrative Council, but imposed additional duties, i.e. in particular an express declaration. The board specified that from point 11 of the Notice it followed that point 4 must be read as meaning that "it is strongly recommended that" the declaration be filed together with the payment. If not, there would be a deficiency which, however, would be amenable to being remedied by supplying the declaration by the end of the two-month appeal period.

The board stated that the declaration of entitlement to benefit from a reduced fee for appeal mentioned in the Notice from the EPO (OJ 2018, A5) could be filed until the end of the appeal period, despite the wording of point 4, last sentence, of the Notice, which must be reconciled with the meaning of point 11 of the Notice.

In **T 225/19**, the board followed decision **T 1060/19**, in which it was held that there was no legal basis for determining whether the fiction of non-filing applied to an appeal for which a reduced appeal fee had been paid according to whether or not a declaration complying with points 3 and 4 of the notice had been submitted. Council decision CA/D 17/17 and the resultant new version of Art. 2(1), item 11, RFees did not contain any legal foundation for the declaration required under points 3 and 4 of the Notice. The notice did not just interpret and elaborate on Council decision CA/D 17/17; it also established the additional requirement of a declaration to be submitted with the fee payment – a requirement devoid of any basis in law. An EPO notice at any rate was an administrative measure and as such could not constitute the requisite legal basis on its own. The boards were bound solely by the statutory provisions, not by EPO notices concerning the application or interpretation of those provisions (J 8/18, Art. 23(3) EPC).

le recours peut être considéré comme irrecevable si le montant réduit est acquitté sans qu'une telle déclaration soit produite.

Dans l'affaire **T 1060/19**, la chambre a fait observer que la décision CA/D 17/17 du Conseil n'exige pas une déclaration telle que la prévoient les points 3 et 4 du communiqué. La chambre a toutefois admis pour les besoins de l'argumentation que les dispositions du communiqué qui étaient pertinentes pour l'affaire en cause étaient contraignantes. Elle a constaté que les points 3 et 4 du communiqué ne se bornent pas à interpréter la décision CA/D 17/17 du Conseil d'administration et qu'ils imposent ainsi des obligations supplémentaires, à savoir, en particulier, une déclaration expresse. La chambre a précisé qu'il découle du point 11 du communiqué que le point 4 doit être interprété en ce sens qu'"il est fortement recommandé" de produire la déclaration au moment du paiement, faute de quoi il y aurait une irrégularité qui serait toutefois susceptible d'être corrigée par la présentation de la déclaration au plus tard à la fin du délai de recours de deux mois.

La chambre a fait observer que la déclaration relative au droit à bénéficier du montant réduit de la taxe de recours, mentionnée dans le communiqué de l'OEB (JO 2018, A5), pouvait être produite jusqu'à la fin du délai de recours, malgré le libellé du point 4, dernière phrase, dudit communiqué, qui devait être considéré à la lumière du point 11 de ce même communiqué.

Dans l'affaire **T 225/19**, la chambre s'est ralliée à la décision **T 1060/19**, selon laquelle il n'existe pas de base juridique qui permettrait, dans le cas où c'est le montant réduit de la taxe de recours qui a été acquitté, de fonder la fiction de la non-formation du recours sur le critère lié à la présentation d'une déclaration satisfaisant aux points 3 et 4 du communiqué. La décision du Conseil d'administration CA/D 17/17 et, en l'occurrence, l'art. 2(1), point 11 du règlement relatif aux taxes (RRT) tel que reformulé en vertu de cette décision ne comportent pas de base juridique qui viendrait sous-tendre la déclaration exigée en vertu des points 3 et 4 dudit communiqué. Non seulement celui-ci procède à une interprétation et à une explication de la décision du Conseil d'administration CA/D 17/17, mais il énonce aussi la condition supplémentaire, dépourvue de tout fondement juridique, selon laquelle une déclaration doit être produite lors du paiement de la taxe. En tout état de cause, un communiqué de l'OEB ne saurait à lui seul, en tant que mesure à

nur durch diese gesetzlichen Vorschriften selbst gebunden (J 8/18, Art. 23 (3) EPÜ).

Danach kann eine Erklärung nach Nr. 3 und 4 der Mitteilung jedenfalls nicht schon bei Zahlung der ermäßigten Beschwerdegebühr verlangt werden. Die Kammer ist jedoch befugt und verpflichtet, die Voraussetzungen für die Zulässigkeit und wirksame Einlegung der Beschwerde in jedem Verfahrensstadium, also auch nach Ablauf der Beschwerdefrist, zu prüfen. Dieses Befugnis umfasst auch die Frage, ob der Beschwerdeführer im Falle der Zahlung der ermäßigten Beschwerdegebühr nach Art. 2 (1) Nr. 11 GebO die Voraussetzungen nach R. 6 (4) EPÜ erfüllt. Eine Überprüfung durch die Kammer ist insbesondere dann geboten, wenn das Vorliegen der Voraussetzungen nach R. 6 (4) EPÜ von anderen Verfahrensbeteiligten bestritten wird. Dabei entspricht es der Praxis der Beschwerdekammern, eine Erklärung und entsprechende Belege zum Nachweis der Voraussetzungen nach R. 6 (4) EPÜ auch noch nach Ablauf der Beschwerdefrist im Laufe des Beschwerdeverfahrens zu akzeptieren (vgl. **T 3023/18**).

In **T 3023/18** wurde die Beschwerdeschrift im Namen der Borealis AG eingereicht und die ermäßigte Beschwerdegebühr am letzten Tag der entsprechenden Frist entrichtet. In ihrer ersten Mitteilung forderte die Kammer den Beschwerdeführer auf, die für die Ermäßigung erforderliche Erklärung vorzulegen, die noch fehlte. Der Beschwerdeführer bestätigte daraufhin, keinen Anspruch auf die Ermäßigung zu haben; dies gehe aus der Beschwerdeschrift hervor, weil die Erklärung nicht eingereicht worden sei, die nach Nr. 4 der Mitteilung des EPA (ABl. 2018, A5) zusammen mit der Beschwerdeschrift abzugeben sei. Nichts in der Akte deute darauf hin, dass die Gebührenermäßigung beansprucht werden sollte. Außerdem sei die Borealis AG ein dem EPA vertrauter Beschwerdeführer und Patentinhaber und bekanntes Großunternehmen. Es handle sich daher um einen offensichtlichen Fehler, und es sei klar erkennbar gewesen, dass man die volle Gebühr habe entrichten wollen. Das EPA hätte den vollen Betrag abbuchen sollen.

This meant at the very least that a declaration under points 3 and 4 of the notice could not already be demanded on payment of the reduced appeal fee. The boards were anyway empowered and obliged to examine whether an appeal was admissible and had been duly filed throughout the appeal proceedings, and so even after the time limit for appeal had elapsed. This power also encompassed examining whether an appellant that had paid the reduced appeal fee pursuant to Art. 2(1), item 11, RFEes satisfied the requirements under R. 6(4) EPC. The boards were especially called on to examine this when other parties to the proceedings disputed that those requirements were met. The boards' general practice in this respect was to accept a declaration and supporting evidence of compliance with the requirements under R. 6(4) EPC even after the time limit for appeal had elapsed and the appeal proceedings were under way (see **T 3023/18**).

In **T 3023/18** notice of appeal was filed in the name of Borealis AG, and the reduced appeal fee paid, on the last day for doing so. In its first communication, the board invited the appellant to file the hitherto missing declaration necessary for the fee reduction. The appellant thereupon confirmed that it was not entitled to the reduced fee, stating that this was evident from the notice of appeal since it had not filed a declaration of entitlement, which according to paragraph 4 of the EPO Notice (OJ 2018, A5) should be filed at the same time. There was nothing in the file to indicate that it intended to take advantage of the reduced fee. In addition, Borealis AG was an appellant and patentee familiar to the EPO and a known large entity. Thus, it argued there was an obvious error and its intention to pay the full fee was clear. The EPO should have deducted the full amount.

caractère administratif, constituer ce fondement juridique nécessaire. Les chambres de recours sont liées non pas par les communiqués de l'OEB relatifs à l'application et à l'interprétation de dispositions juridiques, mais uniquement par ces dispositions juridiques proprement dites (J 8/18, art. 23(3) CBE).

Il en ressort que l'on ne saurait en tout cas exiger qu'une déclaration au sens des points 3 et 4 du communiqué soit produite dès le paiement du montant réduit de la taxe de recours. La chambre a en tout état de cause le pouvoir et l'obligation de vérifier les conditions de la recevabilité et de la formation valable du recours à tout stade de la procédure, et donc aussi après l'expiration du délai de recours. Ce pouvoir englobe également la question de savoir si le requérant satisfait aux conditions prévues à la règle 6(4) CBE en cas de paiement du montant réduit de la taxe de recours en vertu de l'art. 2(1), point 11 RRT. Une vérification de la part de la chambre est notamment nécessaire si d'autres parties à la procédure contestent que les conditions visées à la règle 6(4) CBE soient remplies. À cet égard, toute déclaration et toute pièce justificative destinée à prouver qu'il est satisfait aux conditions visées à la règle 6(4) CBE sont généralement acceptées par les chambres de recours même après l'expiration du délai de recours, pendant que se déroule la procédure de recours (cf. **T 3023/18**).

Dans l'affaire **T 3023/18**, le recours a été formé au nom de la société Borealis AG – et le montant réduit de la taxe de recours acquitté – le dernier jour du délai prévu à cet effet. Dans sa première notification, la chambre a invité le requérant à produire la déclaration jusque-là manquante, qui était nécessaire aux fins de la réduction de taxe. Suite à cette notification, le requérant a confirmé qu'il ne pouvait pas bénéficier du montant réduit de la taxe, et a signalé que cela découlait de l'évidence de l'acte de recours, étant donné qu'il n'avait pas produit de déclaration relative au droit à la réduction, laquelle devait être déposée en même temps que l'acte de recours, conformément au point 4 du Communiqué applicable de l'OEB (JO 2018, A5). Aucun élément du dossier ne donnait à penser que le requérant avait l'intention de revendiquer le montant réduit de la taxe. De plus, la société Borealis AG, en tant que requérant et titulaire de brevets, n'était pas étrangère à l'OEB, et était une grande entreprise connue. Le requérant a par conséquent allégué qu'il y avait

Die Kammer wies darauf hin, dass die Nichteinreichung der erforderlichen Erklärung kein Beweis für die klare Absicht des Beschwerdeführers ist, die volle Beschwerdegebühr zu zahlen: Es hätte sich ebenso gut um einen Fehler handeln können wie um einen Hinweis darauf, dass der Beschwerdeführer nach eigener Auffassung keinen Anspruch auf die Ermäßigung hat. Darüber hinaus akzeptieren die Beschwerdekammern solche Erklärungen in der Praxis jederzeit im Beschwerdeverfahren (T 1222/19). Gemäß R. 6 (6) EPÜ liegt es in der Verantwortung der Beschwerdeführer zu beurteilen, ob sie Anspruch auf die Ermäßigung haben. Diese Beurteilung ist nicht unkompliziert. Sie erfolgt auf der Grundlage der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen. Die Beurteilung der eigenen Anspruchsberechtigung oblag also eindeutig dem Beschwerdeführer. Das EPA ist nicht verpflichtet, von Amts wegen Ermittlungen zur Feststellung des Anspruchs durchzuführen. Aus diesen Gründen ließ die Kammer nicht gelten, dass die Absicht des Beschwerdeführers, die volle Beschwerdegebühr zu entrichten, erkennbar war. Die Kammer befand, dass die Beschwerde als nicht eingelegt anzusehen ist, und ordnete die Rückzahlung beider Gebührenbeiträge an (G 1/18, ABl. 2020, A26).

In **T 2620/18** stützte sich der Beschwerdeführer auf T 152/82 und die darauf beruhende Praxis des EPA, in Abbuchungsaufträgen genannte Minderbeträge von Amts wegen auf den korrekten Betrag zu korrigieren und die volle Gebühr abzubuchen, sofern die Zahlungsintention des Auftraggebers offensichtlich ist. In Befolgung dieser Praxis hätte das EPA daher rechtzeitig die volle Beschwerdegebühr abbuchen sollen, sodass diese als fristgerecht bezahlt anzusehen sei.

Nach Auffassung der Kammer ist die vorgenannte Praxis des Amtes nicht ohne weiteres auf ein System gestaffelter Beschwerdegebühren anwendbar. Bei der ausdrücklichen Angabe im Abbuchungsauftrag, die ermäßigte Beschwerdegebühr zahlen zu wollen,

The board pointed out that the non-filing of the required declaration was not evidence of a clear intention by the appellant to pay the full appeal fee: it could also be a mistake, as well as an indication that the appellant did not consider itself entitled to pay the reduced fee. The board also noted the practice of the boards of appeal of accepting such declarations at any time during the appeal proceedings (T 1222/19). R. 6(6) EPC made the appellant responsible for assessing whether it was eligible for the reduced fee. This assessment was not straightforward. It was carried out on the basis of Commission recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises. The onus was thus clearly with the appellant to assess its own entitlement. The EPO has no duty to carry out any ex officio enquiry to determine entitlement. In the light of the above, the board did not accept that it was possible to establish that the appellant's intention was to pay the full appeal fee. The appeal was deemed not to have been filed and the board ordered reimbursement of both fee amounts (G 1/18, OJ 2020, A26).

In **T 2620/18**, the appellant relied on T 152/82 and the EPO practice of correcting underpayments in debit orders of its own motion and debiting the correct, full amount where the payer's payment intention is clear. It contended that, in line with this practice, the EPO should have debited the full appeal fee in time and, therefore, the fee should be deemed to have been paid by the deadline.

In the board's opinion, this EPO practice was not readily applicable to a differentiated fee structure like that of appeal fees. If the debit order explicitly stated the intention to pay the reduced appeal fee, the EPO could not reasonably assume of its own accord

manifestement eu une erreur et qu'il avait clairement eu l'intention d'acquitter le montant intégral de la taxe. Selon lui, l'OEB aurait dû déduire l'intégralité du montant.

La chambre a souligné que la non-production de la déclaration requise ne prouvait pas que le requérant avait clairement eu l'intention d'acquitter le montant intégral de la taxe de recours. Le fait que cette déclaration n'avait pas été soumise pouvait aussi résulter d'une erreur, ainsi qu'être le signe que le requérant ne se considérait pas comme remplissant les conditions ouvrant droit au montant réduit de la taxe. La chambre a également fait observer que les chambres de recours acceptaient généralement ces déclarations à tout moment pendant la procédure de recours (T 1222/19). Il découle de la règle 6(6) CBE que c'est au requérant que la responsabilité incombe d'apprécier s'il a droit au montant réduit de la taxe. Cette évaluation ne va pas sans poser de difficultés. Elle est effectuée sur la base de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. Il appartient donc clairement au requérant d'évaluer s'il a droit à la réduction. L'OEB n'a pas l'obligation d'effectuer d'office des recherches afin de déterminer l'existence d'un tel droit. À la lumière de ce qui précède, la chambre a rejeté l'argument selon lequel il était possible d'établir que le requérant avait eu l'intention d'acquitter le montant intégral de la taxe. Le recours a été réputé non formé et la chambre a ordonné le remboursement des deux montants de taxe (G 1/18, JO 2020, A26).

Dans l'affaire **T 2620/18**, le requérant a invoqué la décision T 152/82 et la pratique de l'OEB qui consiste à rectifier d'office des montants insuffisants mentionnés dans les ordres de débit et à prélever le montant correct, à savoir le montant intégral de la taxe, dans la mesure où l'intention du donneur d'ordre concernant le paiement est claire. Conformément à cette pratique, l'OEB aurait donc dû prélever en temps utile le montant intégral de la taxe de recours. Force était par conséquent de considérer celui-ci comme ayant été acquitté dans les délais.

Selon la chambre, la pratique précitée de l'Office est difficilement applicable à un système prévoyant des niveaux différents de taxes de recours. Lorsqu'il ressort expressément d'un ordre de débit que c'est le montant réduit de la taxe de recours qui doit être acquitté,

kann nicht von Amts wegen davon ausgegangen werden, dass der Auftraggeber dennoch die volle Gebühr zahlen wollte. Auch das Fehlen einer Erklärung nach R. 6 (6) EPÜ ist kein eindeutiger Hinweis, dass die Zahlung der vollen Gebühr intendiert ist. Schließlich könnte das Nichteinreichen einer solchen Erklärung auch auf einem bloßen Versehen beruhen bzw. die Absicht bestehen, eine solche Erklärung nachzureichen. Daran ändert auch die Angabe "amtliche Beschwerdegebühr (1 880,00 EUR)" in der Beschwerdeschrift nichts, da eben gerade eine gültige Beschwerdegebühr in dieser Höhe besteht und der genannte Gebührenbetrag insofern mit den Angaben im (elektronischen) Abbuchungsauftrag übereinstimmt. Die Kammer war daher der Auffassung, dass das EPA zu Recht nur die ermäßigte Beschwerdegebühr abgebucht hat.

Die Kammer legte das Vorbringen des Beschwerdeführers in der Beschwerdebegründung inhaltlich als Antrag auf Korrektur des Abbuchungsauftrags aus und hielt es insoweit für glaubhaft, dass der Beschwerdeführer davon ausgegangen war, die volle Beschwerdegebühr bezahlt zu haben. Die Kammer war aber der Auffassung, dass der Berichtigungsantrag nicht unverzüglich gestellt worden war (Kriterium d) der Aufzählung in G 1/12, ABI. 2014, A114, Nr. 37 der Gründe). Das bloße Einreichen eines weiteren Abbuchungsauftrages wurde von ihr nicht als impliziter Berichtigungsantrag angesehen (R. 139 EPÜ). Der Antrag in der Beschwerdebegründung wurde erst sechs Wochen nach dem Bemerken des Versehens eingereicht. Die vom Beschwerdeführer vorgebrachte Notwendigkeit des Abklärens der Situation zwischen Vertreter und Beschwerdeführer konnte nach Ansicht der Kammer die späte Einreichung nicht rechtfertigen. Auch der Grundsatz des Vertrauensschutzes konnte die Position des Beschwerdeführers nicht stützen, da im vorliegenden Fall weder eine Pflicht der Kammer bestand, den Beschwerdeführer auf den drohenden Rechtsverlust hinzuweisen, noch dies bei gleichem Vorgehen des Beschwerdeführers zu einem anderen Ergebnis hinsichtlich der Unverzüglichkeit geführt hätte.

In den Entscheidungen **T 2620/18** und **T 3023/18** wurde der Differenzbetrag

that the payer actually wanted to pay the full fee. Moreover, not filing a declaration under R. 6(6) EPC was not an unambiguous indication of an intention to pay the full fee: not doing so could be down to a simple oversight, or the intention might be to file one at a later date. The reference to "official appeal fee (EUR 1 880.00)" in the notice of appeal did not make any difference either; the very point was that the stated amount was one of the valid appeal fees and matched the one specified in the (electronic) debit order. The board thus held that the EPO had been right to debit only the reduced appeal fee.

The board interpreted the appellant's submissions in its statement of grounds of appeal as amounting in substance to a request for correction of the debit order and considered it credible that the appellant had indeed presumed it had paid the full appeal fee. However, it found that this request for correction had not been filed without delay (criterion (d) in the list in G 1/12, OJ 2014, A114, point 37 of the Reasons). Merely submitting another debit order did not, in its view, amount to an implied request for correction (R. 139 EPC). The request in the statement of grounds had not been filed until six weeks after the mistake had been discovered. The appellant argued that this had been down to the need for it and its representative to first clarify the situation but, according to the board, that did not justify such late filing. Nor could the appellant rely on the principle of the protection of legitimate expectations because, in the case in hand, the board had not been under any duty to warn the appellant of the risk of a loss of rights and such a warning – assuming the appellant would then have dealt with the situation in the same way – would ultimately not have led it to file its request any sooner.

In decisions **T 2620/18** and **T 3023/18**, the difference between the amount paid

on ne saurait partir d'office du principe que le donneur d'ordre avait néanmoins l'intention d'acquitter le montant intégral de la taxe. De plus, l'absence de la déclaration visée à la règle 6(6) CBE n'est pas le signe manifeste que le donneur d'ordre avait l'intention d'acquitter le montant intégral de la taxe. Le fait de ne pas produire cette déclaration peut en définitive résulter d'un simple oubli, et il est également possible que le donneur d'ordre compte produire ultérieurement la déclaration en question. La mention "amtliche Beschwerdegebühr (1 880,00 EUR)" ("taxe de recours officielle") figurant dans l'acte de recours n'y change rien, étant donné qu'il existe précisément une taxe de recours valable qui correspond à ce montant, et que le montant de la taxe cité concorde par conséquent avec les mentions portées dans l'ordre de débit (électronique). La chambre a donc jugé que c'est à juste titre que l'OEB n'a débité que le montant réduit de la taxe de recours.

Les moyens invoqués par le requérant dans le mémoire exposant les motifs du recours ont été interprétés par la chambre en ce sens qu'ils constituent sur le fond une requête en correction de l'ordre de débit, et, à cet égard, la chambre a jugé crédible le fait que le requérant avait présumé avoir acquitté le montant intégral de la taxe de recours. La chambre a toutefois estimé que la requête en correction ne satisfaisait pas à l'exigence de présentation sans délai (critère d) de la liste établie dans la décision G 1/12, JO 2014, A114, point 37 des motifs). Selon la chambre, le simple dépôt d'un autre ordre de débit ne constituait pas une requête en rectification implicite (règle 139 CBE). La requête qui figurait dans le mémoire exposant les motifs du recours n'avait été présentée que six semaines après la constatation de l'erreur. Du point de vue de la chambre, ce dépôt tardif ne trouvait pas de justification dans l'argument invoqué par le requérant selon lequel son mandataire et lui-même avaient d'abord dû tirer au clair la situation. De plus, le principe de la confiance légitime invoqué par le requérant à l'appui de ses moyens était inopérant, puisque, dans l'affaire en cause, la chambre n'avait d'une part aucune obligation d'indiquer au requérant qu'il risquait une perte de droit, et que, d'autre part, une telle indication n'aurait rien changé à l'issue de l'affaire au regard de la présentation "sans délai" de la requête, étant donné la manière dont le requérant avait procédé.

Dans les décisions **T 2620/18** et **T 3023/18**, la différence entre le

zur vollen Beschwerdegebühr nicht als geringfügig angesehen. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Gesetzgeber bei der Einführung der ermäßigten Beschwerdegebühr lediglich eine geringfügige, gewissermaßen symbolische Gebührenentlastung für natürliche Personen und kleine und mittlere Unternehmen vorsehen wollte.

4. Inhalt der Beschwerdebegründung

(CLB, V.A.2.6.3 e))

In **T 2884/18** wurde die Beschwerde als unzulässig verworfen. Die Kammer erachtete es für nicht ausreichend, dass die Beschwerdebegründung sich im Wesentlichen nur mit der Feststellung der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung, wonach die behauptete offenkundige Vorbenutzung nicht ausreichend bewiesen ist, auseinandersetzt. Fehlende Neuheit gegenüber der offenkundigen Vorbenutzung wurde nicht im gebotenen Umfang substantiiert.

Die Kammer erklärte, dass ein vollständiger Sachvortrag, wie ihn Art. 108 EPÜ und Art. 12 VOBK 2020 verlangen, bei einer kumulativ aufeinander aufbauenden Argumentationslinie die Darlegung sämtlicher Tatsachen erfordert, die erst gemeinsam das behauptete rechtliche Ergebnis tragen. Es kann insoweit spiegelbildlich nichts anderes gelten als beim Vorgehen gegen eine Entscheidung, die mehrere alternative Gründe aufzählt, warum ein Patent nicht erteilbar bzw. bestandsfähig ist. Hier ist es in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern anerkannt, dass eine Beschwerdeschrift nur ausreichend substantiiert ist, wenn sie sich mit allen Gründen, die der Patentfähigkeit entgegenstehen, befasst. Erst dann ist dargelegt, dass die Entscheidung aufgehoben werden sollte, vgl. T 922/05. Gleiches muss umgekehrt gelten, wenn mehrere Gründe nur kumulativ die Patentfähigkeit eines aufrecht erhaltenen Patents infrage stellen, wie hier Zugehörigkeit einer Vorbenutzung zum Stand der Technik und Vorwegnahme der Erfindung durch die Vorbenutzung. Wird von mehreren kumulativ zur Änderung der Entscheidung darzulegenden Tatsachen nur eine ausreichend substantiiert, ist die Beschwerde unzulässig.

and the full appeal fee was not considered to be small. It could reasonably be assumed that, in introducing the reduced appeal fee, the legislator had not been simply looking to provide a marginal, as it were symbolic fee reduction for natural persons and small and medium-sized enterprises.

4. Content of the statement of grounds of appeal

(CLB, V.A.2.6.3 e))

In **T 2884/18**, the appeal was rejected as inadmissible. The board considered the statement of grounds of appeal insufficient as it primarily discussed only the opposition division's finding in the contested decision that the asserted public prior use had not been adequately demonstrated, while failing to duly substantiate a lack of novelty in view of that public prior use.

The board explained that, for a case based on chains of reasoning to be complete, as Art. 108 EPC and Art. 12 RPBA 2020 required, it was necessary to set out all the facts that led to the asserted legal outcome only when considered cumulatively. The approach had to mirror that in proceedings against a decision listing various alternative reasons why a patent could not be granted or maintained. In this respect, the case law of the boards of appeal had it that an appeal could be deemed sufficiently substantiated only if it addressed all the grounds precluding patentability. Only then had a case for setting the decision aside been made (see T 922/05). The same had to apply in reverse if several grounds cast doubt on the patentability of a maintained patent only when considered cumulatively, as was the case here: prior use forming part of the prior art and prior use anticipating the invention. If out of a number of facts having to be considered cumulatively in order to alter the decision just one was sufficiently substantiated, the appeal was inadmissible.

montant réduit et le montant intégral de la taxe de recours n'a pas été jugée minime. Il n'est pas concevable que le législateur, en instaurant le montant réduit de la taxe de recours, ait seulement voulu prévoir un allègement de taxe minime, et pour ainsi dire symbolique, en faveur des personnes physiques et des petites et moyennes entreprises.

4. Contenu du mémoire exposant les motifs du recours

(CLB, V.A.2.6.3 e))

Dans l'affaire **T 2884/18**, le recours a été rejeté pour irrecevabilité. La chambre a jugé insuffisant le fait que le mémoire exposant les motifs du recours se limite pour l'essentiel à une analyse de la conclusion tirée par la division d'opposition dans la décision attaquée, conclusion selon laquelle l'usage antérieur public allégué n'était pas correctement étayé. La chambre a estimé que l'absence de nouveauté par rapport à l'usage antérieur public n'a pas été dûment établie.

La chambre a indiqué que dans la mesure où l'argumentation s'appuie sur un enchaînement d'éléments qui reposent les uns sur les autres, un exposé n'est complet, comme l'exigent l'art. 108 CBE et l'art. 12 RPCR 2020, que s'il présente l'ensemble des faits qui, dès lors qu'ils sont considérés ensemble, fondent la conclusion juridique alléguée. Il doit par conséquent être procédé de la même manière que dans le cas – inverse – où le recours est dirigé contre une décision qui recense plusieurs motifs possibles pour lesquels un brevet ne peut pas être délivré ou, le cas échéant, ne peut pas être maintenu. À cet égard, conformément à la jurisprudence des chambres de recours, l'acte de recours n'est suffisamment fondé que s'il traite de tous les motifs qui s'opposent à la brevetabilité. C'est seulement à cette condition qu'il est démontré que la décision devrait être annulée (cf. T 922/05). Il en va de même dans la situation inverse, où la brevetabilité d'un brevet maintenu n'est remise en question que par plusieurs motifs qui s'enchaînent les uns aux autres, comme, en l'occurrence, l'appartenance d'un usage antérieur à l'état de la technique et la destruction de la nouveauté de l'invention par cet usage antérieur. Le recours est irrecevable si un seul fait est suffisamment étayé parmi plusieurs faits qui s'enchaînent les uns aux autres et sont présentés en vue de la modification de la décision.

5. Überprüfung erstinstanzlicher (Ermessens-)Entscheidungen

(CLB, V.A.3.5.4)

In **T 2603/18** hatte die Kammer in ihrer Mitteilung zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung die Frage gestellt, inwieweit die Zulassung von D23 im Einspruchsverfahren von der Kammer überprüft werden kann. D23 war erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung und damit nach dem gemäß R. 116 (1) EPÜ gesetzten Zeitpunkt vorgelegt worden. Die Einspruchsabteilung hatte gemäß R. 116 (1) Satz 4 EPÜ ein Ermessen, dieses verspätet vorgebrachte Beweismittel nicht zu berücksichtigen. D23 war jedoch zum Einspruchsverfahren zugelassen worden. Die Kammer stellte fest, dass D23 Teil der dieser Beschwerde zugrunde liegenden Entscheidung geworden war, da sich die angefochtene Entscheidung auf D23 stützte, und daher schon allein deshalb im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen war. Andernfalls wäre eine (vollständige) Überprüfung der angefochtenen Entscheidung nicht möglich (s. auch T 26/13, T 1568/12). Eine Überprüfung der Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung konnte daher im vorliegenden Fall nicht zum Ausschluss von D23 führen. D23 befand sich deswegen im Verfahren. Gemäß Art. 12 (4) VOBK 2007 hat die Kammer die Befugnis, Tatsachen, Beweismittel oder Anträge nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können oder dort nicht zugelassen worden sind. Art. 12 (4) VOBK 2007 findet somit keine Anwendung auf Beweismittel, die im erstinstanzlichen Verfahren vorgebracht und zugelassen worden sind. Die VOBK bietet daher keine rechtliche Grundlage für eine Nichtzulassung von D23.

Auch in **T 467/15** stellte die Kammer fest, dass der Beschwerdekammer nicht die Möglichkeit gegeben ist, ein Vorbringen, das die Einspruchsabteilung unter Wahrung ihres Ermessensspielraums ins Einspruchsverfahren zugelassen hat, im Beschwerdeverfahren unberücksichtigt zu lassen. Es erscheint fraglich, ob die Entscheidung, einen Hilfsantrag zuzulassen, im Beschwerdeverfahren gleichwohl im Hinblick auf das Vorliegen von Ermessensfehlern zu überprüfen ist

5. Review of first-instance discretionary decisions

(CLB, V.A.3.5.4)

In **T 2603/18**, the board, in its communication in preparation for oral proceedings, discussed the extent to which the admission of D23 into the opposition proceedings could be reviewed. D23 had been submitted for the first time at the oral proceedings before the opposition division, i.e. after the date fixed in accordance with R. 116(1) EPC. Under R. 116(1), forth sentence, EPC, it had been at the opposition division's discretion whether or not to consider this late-filed evidence, but it had ultimately admitted it into the opposition proceedings. The board held that, since D23 had then been cited as a basis for the contested decision at issue on appeal, it had become part of it. That alone meant it had to be considered in the appeal proceedings; otherwise, a full review of the contested decision would not be possible (see also T 26/13 and T 1568/12). In the case in hand, therefore, a review of the opposition division's discretionary decision could not entail exclusion of D23, which consequently formed part of the proceedings. Art. 12(4) RPBA 2007 gave the board the power to hold inadmissible facts, evidence or requests which could have been presented or had not been admitted in the first-instance proceedings and thus did not cover evidence that had been presented and admitted in those proceedings. This being the case, the RPBA did not provide any legal basis for not admitting D23.

In **T 467/15** too, the board held that if the opposition division had admitted a submission into the opposition proceedings within the bounds of its discretion, the board could not disregard it in the appeal proceedings. It appeared to be debatable whether, if one of the parties so requested, a decision admitting an auxiliary request should still be reviewed on appeal as to whether the discretion had been exercised appropriately (a review to this end was undertaken in relation to

5. Réexamen du pouvoir d'appréciation exercé dans les décisions de première instance

(CLB, V.A.3.5.4)

Dans l'affaire **T 2603/18**, la chambre, dans sa notification destinée à préparer la procédure orale, a posé la question de savoir dans quelle mesure elle pouvait réviser la question de l'admission du document D23 dans la procédure d'opposition. D23 avait été soumis pour la première fois lors de la procédure orale devant la division d'opposition, autrement dit après la date fixée conformément à la règle 116(1) CBE. Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui conférait la règle 116(1), quatrième phrase CBE, la division d'opposition pouvait ne pas prendre en considération le moyen de preuve concerné, qui avait été présenté après cette date. D23 avait cependant été admis dans la procédure d'opposition. La chambre a constaté que D23 était devenu partie intégrante de la décision attaquée, à l'origine du recours, puisque cette décision reposait sur D23. Ce motif à lui seul entraînait la nécessité de tenir compte de D23 dans le cadre de la procédure de recours. Il ne serait sinon pas possible de procéder à une révision (complète) de la décision attaquée (cf. également T 26/13 et T 1568/12). Une révision de la décision prise par la division d'opposition dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation ne pouvait donc pas conduire dans l'affaire en instance à l'exclusion de D23. C'est pour cette raison que celui-ci faisait partie de la procédure. Conformément à l'art. 12(4) RPCR 2007, la chambre a le pouvoir de considérer comme irrecevables les faits, preuves ou requêtes qui auraient dû être produits ou qui n'ont pas été admis au cours de la procédure de première instance. L'art. 12(4) RPCR 2007 n'est dès lors pas applicable aux preuves qui ont été produites et admises au cours de la procédure de première instance. Le règlement de procédure des chambres de recours ne constituait donc pas une base juridique pour la non-admission de D23.

De même, dans l'affaire **T 467/15**, la chambre a constaté qu'il ne lui est pas permis de ne pas tenir compte dans la procédure de recours d'un moyen que la division d'opposition avait admis dans la procédure d'opposition dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. La question se posait de savoir si la décision d'admettre une requête subsidiaire doit néanmoins être réexaminée dans le cadre du recours à la demande de l'une des parties, afin de déterminer si une erreur a été commise

(eine entsprechende Prüfung im Hinblick auf zugelassene Dokumente wurde z. B. vorgenommen in: T 572/14, T 1227/14, T 2197/11, T 1652/08, T 1209/05), wenn eine der Parteien dies begehrt, oder ob auch eine solche Prüfung nicht zu erfolgen hat (vgl. T 26/13 unter Hinweis auf T 1852/11), weil ein zugelassener Antrag, der die Grundlage der angefochtenen Entscheidung bildet, selbst bei ermessensfehlerhafter Zulassung seitens der Einspruchsabteilung im Beschwerdeverfahren nicht mehr vom Verfahren ausgeschlossen werden könnte.

In **T 487/16** beantragte der Beschwerdeführer (Patentinhaber), D7 vom Beschwerdeverfahren auszuschließen. D7 war nach Ablauf der Einspruchsfrist eingereicht worden. Obwohl es nach Art. 114 (2) EPÜ im Ermessen der Einspruchsabteilung liegt, verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel nicht zu berücksichtigen, entschied sie sich dafür, D7 zuzulassen, und stützte darauf ihre Entscheidung in Bezug auf mangelnde erfinderische Tätigkeit. Die Kammer wies darauf hin, dass D7 Gegenstand des Einspruchsverfahrens und Grundlage der Entscheidung und damit auch Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist (s. auch Art. 12 (2) VOBK 2020). In Anbetracht des vorrangigen Ziels des Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen, und angesichts des Hauptantrags des Beschwerdeführers, das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten, was eine Überprüfung der Entscheidung in Bezug auf die unter anderem auf der Grundlage von D7 gezogenen Schlussfolgerungen erforderte, sah die Kammer keine Rechtsgrundlage für einen Verfahrensausschluss. Die Kammer bestätigte damit die unter der VOBK 2007 entwickelte Rechtsprechung (vgl. T 26/13, T 1568/12, **T 2603/18**). Der Vollständigkeit halber fügte sie hinzu, dass auch Art. 12 (4) VOBK 2007 keine Grundlage dafür bieten würde, D7 vom Beschwerdeverfahren auszuschließen, weil es von der Einspruchsabteilung zugelassen worden war.

In **T 617/16** stellte die Kammer fest, dass das EPÜ keine Rechtsgrundlage dafür bietet, im Beschwerdeverfahren Unterlagen (z. B. Dokumente des Stands der Technik) auszuschließen, die im erstinstanzlichen Verfahren zugelassen worden sind, insbesondere wenn die angefochtene Entscheidung

admitted documents in T 572/14, T 1227/14, T 2197/11, T 1652/08, T 1209/05, for example), or whether it was not open to such review (see T 26/13, referring to T 1852/11) because an admitted request forming the basis for the contested decision could no longer be excluded from the proceedings on appeal even if the opposition division had exceeded the proper limits of its discretion in admitting that request.

In **T 487/16** the appellant (patent proprietor) requested that D7 be excluded from the appeal proceedings. D7 was filed after expiry of the opposition period. Despite the opposition division having discretion under Art. 114(2) EPC to "disregard" facts or evidence not submitted in due time, it decided not to disregard it. On the contrary, D7 was admitted into the proceedings and the opposition division based its decision regarding lack of inventive step on it. The board stated that since D7 was part of the opposition proceedings and the decision was based on D7, it was part of the appeal proceedings (see also Art. 12(2) RPBA 2020). Furthermore, considering that the aim of the appeal proceedings was to review the decision under appeal in a judicial manner and in view of the appellant's main request for maintenance of the patent as granted, which required a review of the decision with regard to the conclusion drawn *inter alia* on the basis of D7, the board saw no legal basis on which it could be excluded from the appeal proceedings. Thus, in this regard, the board confirmed the case law developed under RPBA 2007 (cf. T 26/13, T 1568/12, **T 2603/18**). For the sake of completeness, the board added that Art. 12(4) RPBA 2007 would not provide a basis for excluding D7 from the appeal proceedings either since the document was admitted into the proceedings by the opposition division.

In **T 617/16** the board noted that the EPC did not provide a legal basis for excluding, in appeal proceedings, submissions (such as prior-art documents) which were admitted into the first-instance proceedings, in particular when the impugned decision was based on them (see e.g.

dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (un tel réexamen au regard des documents admis ayant par exemple été effectué dans les affaires T 572/14, T 1227/14, T 2197/11, T 1652/08 et T 1209/05), ou bien au contraire si ce réexamen ne peut pas être effectué (cf. T 26/13, renvoyant à l'affaire T 1852/11) au motif qu'une requête qui a été admise et sur laquelle la décision attaquée est fondée ne pourrait plus être exclue de la procédure dans le cadre du recours, quand bien même l'admission découlerait d'une erreur commise par la division d'opposition dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation.

Dans l'affaire **T 487/16**, le requérant (titulaire du brevet) a demandé que D7 soit exclu de la procédure de recours. D7 avait été produit après l'expiration du délai d'opposition. La division d'opposition avait décidé de ne pas faire abstraction de D7, même si elle était en mesure, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui conférerait l'art. 114(2) CBE, de "ne pas tenir compte" des faits ou des preuves non produits en temps utile. D7 avait au contraire été admis dans la procédure et la division d'opposition avait fondé sa décision concernant l'absence d'activité inventive sur ce document. La chambre a fait observer que D7 faisait partie de la procédure de recours, puisqu'il faisait partie de la procédure d'opposition et que la décision était fondée sur D7 (cf. également art. 12(2) RPCR 2020). De plus, la chambre a estimé qu'il n'y avait aucune base juridique permettant d'exclure D7 de la procédure de recours, étant donné que celle-ci a pour objet une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée et que le requérant a demandé, dans sa requête principale, le maintien du brevet tel que délivré, ce qui supposait de réviser la décision au regard de la conclusion tirée entre autres sur le fondement de D7. La chambre a donc confirmé à cet égard la jurisprudence développée en vertu du RPCR 2007 (cf. T 26/13, T 1568/12 et **T 2603/18**). Dans un souci d'exhaustivité, la chambre a ajouté qu'il ne serait pas non plus possible d'exclure D7 de la procédure de recours en vertu de l'art. 12(4) RPCR 2007, puisque ce document avait été admis dans la procédure par la division d'opposition.

Dans l'affaire **T 617/16**, la chambre a fait observer que la CBE ne fournit pas de base juridique qui permette d'exclure, dans le cadre de la procédure de recours, des moyens (comme des documents de l'état de la technique) qui ont été admis dans la procédure de première instance, en

auf sie gestützt ist (s. z. B. T 1549/07, T 1852/11, T 1201/14). Angesichts des eigentlichen Ziels des Beschwerdeverfahrens, nämlich die angefochtene Entscheidung gemäß Art. 12 (2) VOBK 2020 gerichtlich zu überprüfen, sind solche Unterlagen automatisch Teil des Beschwerdeverfahrens (**T 487/16**, **T 2603/18**). Die Kammer sah daher keinen Grund dafür, die Entscheidung der Einspruchsabteilung zur Zulassung von D13 zum Beschwerdeverfahren rückgängig zu machen.

In **T 2049/16** hatte die Einspruchsabteilung D20, das vom Einsprechenden einen Monat vor der mündlichen Verhandlung eingereicht worden war, zum Verfahren zugelassen, weil sie es prima facie für relevant hielt. Es wurde argumentiert, dass die Einspruchsabteilung das Dokument nicht hätte zulassen dürfen, weil seine verspätete Einreichung einen taktischen Verfahrensmissbrauch darstelle. Die Kammer war jedoch nicht überzeugt, dass das Verhalten des Einsprechenden als Verfahrensmissbrauch angesehen werden konnte. Sie prüfte, ob die Zulassung im Beschwerdeverfahren zurückgenommen werden könnte, doch war ihr keine explizite Rechtsgrundlage bekannt, die es ermöglichen würde, rückwirkend Beweismittel auszuschließen, die in das Verfahren zugelassen worden waren und über die die erstinstanzliche Abteilung entschieden hatte. In dieser Hinsicht schloss sich die Kammer der in **T 617/16** dargelegten Meinung an.

6. Neues Vorbringen im Beschwerdeverfahren

6.1 Verspätetes Vorbringen neuer Argumente

(CLB, V.A.4.10.1)

In **T 1875/15** folgte die Kammer der Feststellung in T 1914/12, dass eine Kammer grundsätzlich kein Ermessen habe, verspätet vorgebrachte Argumente nicht zuzulassen. Sie stellte jedoch auch fest, dass es nach Art. 114 (2) EPÜ im Ermessen der Kammer liege, einen verspätet vorgebrachten Einwand, der neue Tatsachenbehauptungen enthält, nicht zum Verfahren zuzulassen. Der Einwand des Beschwerdegegners nach Art. 100 c) EPÜ, der erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer erhoben wurde, enthalte nicht nur rechtliche, sondern auch tatsächliche (und technische) Überlegungen, nämlich zur Bedeutung des Begriffs "Poly-Olefin" in der betreffenden

T 1549/07, T 1852/11, T 1201/14). In view of the very aim of the appeal proceedings to review the decision under appeal in a judicial manner according to Art. 12(2) RPBA 2020, such submissions are automatically part of the appeal proceedings (**T 487/16**, **T 2603/18**). Accordingly, the board saw no reason to reverse the opposition division's decision to admit D13 into the opposition proceedings.

In **T 2049/16** the opposition division admitted D20, which was filed by the opponent one month before oral proceedings, because it found it to be prima facie relevant. It was argued that the opposition division should not have admitted the document because its late filing constituted a tactical abuse of proceedings. The board, however, was not convinced that the opponent's behaviour could be deemed an abuse of proceedings. The board considered whether it was possible to reverse the admittance on appeal. The board was not aware of any explicit legal basis that would make it possible to retroactively exclude evidence that has been admitted into the proceedings and decided upon by the department of first instance. In this respect, the board shared the opinion expressed in **T 617/16**.

6. New submissions on appeal

6.1 Late submission of new arguments

(CLB, V.A.4.10.1)

In **T 1875/15** the board followed the finding in T 1914/12 that a board has in principle no discretion not to admit late-filed arguments. However, it also noted that if a late-filed objection included new allegations of fact, the board had, under Art. 114(2) EPC, the discretion not to admit it into the proceedings. The board held that the respondent's objection under Art. 100(c) EPC, which had been raised for the first time during the oral proceedings before the board, included not only legal but also factual (and technical) considerations, namely what the term "poly"-olefin" in the passage concerned meant. The respondent's allegation that it had to be read as "poly-alphaolefin", such that the corresponding feature in claim 1 as

particulier lorsqu'ils fondent la décision contestée (cf. par exemple T 1549/07, T 1852/11 et T 1201/14). Compte tenu de l'objectif même de la procédure de recours, qui, conformément à l'art. 12(2) RPCR 2020, consiste à effectuer une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée, ces moyens font automatiquement partie de la procédure de recours (**T 487/16** et **T 2603/18**). Aussi la chambre n'a-t-elle vu aucune raison de s'écarter de la décision prise par la division d'opposition d'admettre D13 dans la procédure d'opposition.

Dans l'affaire **T 2049/16**, la division d'opposition avait admis D20, qui avait été déposé par l'opposant un mois avant la procédure orale, car elle l'avait jugé pertinent de prime abord. Il a été allégué que la division d'opposition n'aurait pas dû admettre ce document, étant donné que le dépôt de celui-ci à ce stade tardif relevait d'une tactique constituant un abus de procédure. La chambre n'a toutefois pas été convaincue que le comportement de l'opposant puisse être considéré comme un abus de procédure. La chambre a examiné la question de savoir s'il était possible, dans le cadre de la procédure de recours, de déclarer ce document non admissible. À sa connaissance, il n'existait pas de base juridique explicite qui permette d'exclure rétroactivement des moyens de preuve qui avaient été admis dans la procédure et sur lesquels l'instance du premier degré s'était prononcée. La chambre partageait à cet égard l'opinion exprimée dans l'affaire **T 617/16**.

6. Présentation de nouveaux moyens dans la procédure de recours

6.1 Présentation tardive de nouveaux arguments

(CLB, V.A.4.10.1)

Dans l'affaire **T 1875/15**, la chambre a suivi la conclusion retenue dans l'affaire T 1914/12 selon laquelle, en principe, les chambres ne disposent pas d'un pouvoir d'appréciation leur permettant de refuser d'admettre des arguments présentés tardivement. Cependant, elle a aussi fait observer que l'art. 114(2) CBE confère aux chambres le droit de ne pas admettre dans la procédure une objection produite tardivement si cette dernière comprend de nouvelles allégations de faits. La chambre a estimé que l'objection au titre de l'art. 100c) CBE soulevée par l'intimé pour la première fois au cours de la procédure orale devant la chambre, reposait non seulement sur des considérations juridiques, mais aussi

Passage. Das Vorbringen des Beschwerdegegners, dies sei als "Poly-Alphaolefin" zu verstehen, weswegen das entsprechende Merkmal im erteilten Anspruch 1 nicht auf der Anmeldung in der eingereichten Fassung beruhe, sei kein Argument, sondern eine Tatsachenbehauptung, nämlich dass der Fachmann den Begriff "Poly-Olefin" in dieser Passage der Anmeldung in der eingereichten Fassung unmittelbar und eindeutig im Sinne von "Poly-Alphaolefin" verstanden hätte. Somit habe der verspätet vorgebrachte Einwand des Beschwerdegegners eine neue Tatsachenbehauptung enthalten. Deshalb liege es nach Art. 114 (2) EPÜ im Ermessen der Kammer, den verspätet vorgebrachten Einwand des Beschwerdegegners nicht zuzulassen. Diese Feststellung stehe in Einklang mit T 1914/12, wonach eine "Tatsache" als ein (angebliches) Faktum zu verstehen sei, auf das ein Beteiligter sein Vorbringen stütze. Der vorliegende Fall entspreche auch den Entscheidungen T 635/14 und T 1381/15, in denen die betrauten Kammern ebenfalls verspätet vorgebrachte Einwände als neue Tatsachenbehauptung betrachteten.

6.2 Grundsätze zum verspäteten Vorbringen – Inter partes Verfahren – VOBK 2007

(CLB, V.A.4.2.1)

In T 369/15 hob die Kammer hervor, dass für den Beschwerdeführer (Einsprechenden) zwar keine rechtliche Verpflichtung bestand, zu eingereichten Hilfsanträgen Stellung zu nehmen. Allerdings obliege es jedem Verfahrensbeteiligten, alle für ihn relevanten Tatsachen, Beweismittel, Argumente und auch Anträge so frühzeitig und vollständig wie möglich vorzubringen. Die vom Beschwerdeführer erstmals in der mündlichen Verhandlung erhobenen Einwände gegen die erfinderische Tätigkeit von Hilfsantrag 1, der zwar erst nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung eingereicht worden war, aber im Wesentlichen Hilfsanträgen entsprach, die mit der Beschwerdeerwidderung eingereicht worden waren, wurden daher von der Kammer bei ihrer Entscheidung, Hilfsantrag 1 nach Art. 13 VOBK 2007 zuzulassen, nicht berücksichtigt. Auch eine möglicherweise unvollständige Substantiierung eines mit der Beschwerdeerwidderung eingereichten

granted was not based on the application as filed, was not an argument but rather an allegation of a fact, namely, the fact that the skilled person would have interpreted the term "poly"-olefin" in this passage of the application as filed as to directly and unambiguously mean "poly-alphaolefin". Therefore, the respondent's late-filed objection included a new allegation of fact. Thus, under Art. 114(2) EPC the board had the discretion not to admit the respondent's late-filed objection. The board held that this finding was in agreement with T 1914/12, according to which a "fact" had to be understood as a piece of (allegedly) factual information, on which a party based its case. The present case was also in line with decisions T 635/14 and T 1381/15, in which the entrusted boards also regarded late-filed objections as new allegations of fact.

6.2 Principles applying to late submissions – inter partes proceedings – RPBA 2007

(CLB, V.A.4.2.1)

In T 369/15 the board conceded that the appellant (opponent) had not been legally obliged to comment on any auxiliary requests filed, but observed that it was up to each party to the proceedings to submit all facts, evidence, arguments and requests relevant for its case as early and completely as possible. Since the appellant had waited until the oral proceedings to raise its inventive-step objections against auxiliary request 1, which, albeit not filed until after those oral proceedings had been scheduled, was essentially the same as auxiliary requests filed with the reply to the appeal, the board disregarded them when deciding to admit auxiliary request 1 under Art. 13 RPBA 2007. In the board's view, that an auxiliary request filed with the reply had possibly not been fully substantiated could not justify the appellant's failure to submit any written observations at all on auxiliary request 1.

sur des considérations factuelles (et techniques) liées en l'occurrence à la signification du terme "poly"-olefin" (polyoléfine) dans le passage concerné. L'allégation de l'intimé selon laquelle ce terme devait être compris comme désignant la "polyalphaoléfine", en conséquence de quoi la caractéristique correspondante de la revendication 1 du brevet délivré n'était pas fondée sur la demande telle que déposée, ne constituait pas un argument, mais plutôt une allégation de fait, à savoir que l'homme du métier aurait interprété le terme "poly-oléfine" dans ce passage de la demande telle que déposée comme désignant directement et sans ambiguïté la "polyalphaoléfine." L'objection présentée tardivement par l'intimé comportait donc une nouvelle allégation de fait, si bien que la chambre pouvait exercer le pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 114(2) CBE pour refuser de l'admettre. La chambre a estimé que cette conclusion était conforme à la décision T 1914/12, selon laquelle un "fait" peut être compris comme un élément factuel (ou prétendument tel), sur lequel une partie fonde ses prétentions. L'affaire en cause était également conforme aux décisions T 635/14 et T 1381/15, dans lesquelles les chambres compétentes avaient aussi considéré les objections produites tardivement comme constituant de nouvelles allégations de faits.

6.2 Principes régissant les moyens invoqués tardivement – procédures inter partes – RPCR 2007

(CLB, V.A.4.2.1)

Dans l'affaire T 369/15, la chambre a souligné qu'il n'existe certes pas d'obligation juridique pour le requérant (opposant) de prendre position sur les requêtes subsidiaires. Cependant, il incombe à chaque partie à la procédure de présenter le plus tôt possible et de la manière la plus complète possible tous les faits, moyens de preuve, arguments et requêtes pertinents. Dans sa décision d'admettre la requête subsidiaire 1 en vertu de l'art. 13 RPCR 2007, la chambre n'a donc pas tenu compte des objections soulevées par le requérant pour la première fois au cours de la procédure orale contre l'activité inventive de la requête subsidiaire 1, qui, bien qu'elle n'ait été présentée qu'après fixation de la date de la procédure orale, correspondait pour l'essentiel aux requêtes subsidiaires qui avaient été présentées en même temps que la réponse au mémoire exposant les motifs du recours. Selon la chambre, le requérant ne peut pas non plus faire

Hilfsantrags konnte dem Beschwerdeführer nach Ansicht der Kammer nicht als Rechtfertigung dafür dienen, sich schriftlich überhaupt nicht zu Hilfsantrag 1 zu äußern.

6.3 Artikel 12 (4) VOBK 2007

(CLB, V.A.4.11.1)

In **T 101/17** war noch Art. 12 (4) VOBK 2007 anzuwenden, da die Beschwerdebegründung vor Inkrafttreten der VOBK 2020 eingereicht worden war. Die Kammer erinnerte daran, dass in dieser Bestimmung der Grundsatz verankert ist, dass jeder Verfahrensbeteiligte alle für relevant erachteten Tatsachen, Beweismittel, Argumente und Anträge so frühzeitig wie möglich vorlegen sollte, um ein faires, schnelles und effizientes Verfahren zu gewährleisten (z. B. **T 162/09**). Unter Bezugnahme auf **T 1848/12** und die darin angeführte Rechtsprechung betonte die Kammer, dass es einem Beschwerdeführer nicht freisteht, seine Sache auf das Beschwerdeverfahren zu verlagern und so die Beschwerdekammern dazu zu zwingen, entweder erstmals über die kritischen Fragen zu entscheiden oder die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuweisen. Einem Beschwerdeführer diese Freiheit einzuräumen, liefe einem ordnungsgemäßen und effizienten Einspruchsbeschwerdeverfahren zuwider. Dies hätte nämlich eine Art "Forum-Shopping" zur Folge, das die korrekte Aufgabenverteilung zwischen erster Instanz und Beschwerdekammern gefährden würde und mit dem Grundsatz der Verfahrensökonomie unvereinbar wäre (**G 9/91**, ABl. 1993, 408, **T 1705/07**, **T 1067/08**). Die Kammer prüfte dann den vorliegenden Fall im Lichte des vorstehenden Ansatzes. Der durch die Hilfsanträge auszuräumende Neuheitseinwand war bereits seit der Einlegung des Einspruchs Gegenstand des Verfahrens gewesen; die damit verbundenen Tatsachen und Argumente waren während des gesamten Einspruchsverfahrens unverändert geblieben. Dennoch hatte sich der Beschwerdeführer auf die Verteidigung des Patents in der erteilten Fassung beschränkt, ohne sich durch die Einreichung von Hilfsanträgen Rückfallpositionen zu verschaffen. Die Kammer ließ offen, zu welchem Zeitpunkt er einen Hilfsantrag hätte stellen sollen, um den Neuheitseinwand auszuräumen (in Erwiderung auf den Einspruch oder auf die vorläufige Stellungnahme der Einspruchsabteilung, worin jeweils der Einwand erhoben worden war, oder auf

6.3 Article 12(4) RPBA 2007

(CLB, V.A.4.11.1)

In **T 101/17** Art. 12(4) RPBA 2007 still applied, as the statement of grounds of appeal had been filed before the entry into force of the RPBA 2020. The board recalled that this provision codified the principle that each party should submit all facts, evidence, arguments and requests that appear relevant as early as possible so as to ensure a fair, speedy and efficient procedure (e.g. **T 162/09**). With reference to **T 1848/12** and the case law cited therein, the board emphasised that an appellant was not at liberty to bring about the shifting of its case to the appeal proceedings as it pleased, and so to compel the board either to give a first ruling on the critical issues or to remit the case to the opposition division. Conceding such freedom to an appellant would run counter to orderly and efficient opposition-appeal proceedings. In effect, it would allow a kind of "forum shopping" which would jeopardise the proper distribution of functions between the departments of first instance and the boards of appeal and would be unacceptable for procedural economy generally (**G 9/91**, **OJ 1993**, 408, **T 1705/07**, **T 1067/08**). The board then examined the case in hand in the light of the foregoing approach. The novelty objection to be overcome by the auxiliary requests had been in the proceedings already since the filing of the opposition; its framework of facts and arguments had remained unchanged throughout the opposition proceedings. Nonetheless the appellant had restricted its case to defending the patent as granted without providing any fallback positions by filing auxiliary requests. The board left open at which point it would have been incumbent on the appellant to file an auxiliary request to address the novelty objection (in response to the opposition, in response to the preliminary opinion of the opposition division, both raising the objection, or when invited to do so at the oral hearing). However, the board noted that the appellant had taken none of these opportunities and for reasons of equity in appeal was restricted to defending the patent in unamended form. For these reasons, the board decided not to admit any of the auxiliary

valoir le caractère éventuellement incomplet des moyens invoqués à l'appui d'une requête subsidiaire présentée en même temps que la réponse au mémoire exposant les motifs du recours pour justifier de ne pas s'être exprimé par écrit au sujet de la requête subsidiaire 1.

6.3 Article 12(4) RPCR 2007

(CLB, V.A.4.11.1)

Dans l'affaire **T 101/17**, l'art. 12(4) RPCR 2007 était encore applicable, le mémoire exposant les motifs du recours ayant été déposé avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020. La chambre a rappelé que cette disposition consacre le principe selon lequel il incombe à chaque partie de présenter le plus tôt possible tous les faits, moyens de preuve, arguments et requêtes pertinents afin de garantir l'équité, la rapidité et l'efficacité de la procédure (par exemple **T 162/09**). Se référant à l'affaire **T 1848/12** et à la jurisprudence citée dans celle-ci, la chambre a souligné qu'un requérant n'est pas en droit de transférer comme bon lui semble ses prétentions vers les chambres de recours et obliger ainsi ces dernières soit à rendre une première décision sur les aspects déterminants de l'affaire, soit à renvoyer l'affaire devant la division d'opposition. Accorder une telle liberté au requérant ne serait pas compatible avec un déroulement régulier et efficace de la procédure de recours sur opposition. De fait, cela permettrait une sorte de "vagabondage judiciaire", qui compromettrait la bonne répartition des tâches entre les instances du premier degré et les chambres de recours, et serait inacceptable sur le plan de l'économie de la procédure en général (**G 9/91**, **JO 1993**, 408, **T 1705/07**, **T 1067/08**). La chambre a ensuite examiné l'affaire en cause à la lumière de l'approche précitée. L'objection d'absence de nouveauté que les requêtes subsidiaires devaient surmonter faisait déjà partie de la procédure depuis le dépôt de l'acte d'opposition, et le cadre factuel et argumentatif de cette objection était resté inchangé pendant toute la procédure d'opposition. Le requérant s'était pourtant borné à défendre le brevet tel que délivré sans présenter de solutions de repli sous la forme de requêtes subsidiaires. La chambre a laissé ouverte la question de savoir à quel moment le requérant aurait dû déposer une requête subsidiaire pour répondre à l'objection d'absence de nouveauté (en réponse à l'acte d'opposition ou à l'avis préliminaire de la division d'opposition – qui

entsprechende Aufforderung in der mündlichen Verhandlung hin). Die Kammer stellte jedoch fest, dass der Beschwerdeführer keine dieser Möglichkeiten genutzt hatte, sodass er im Beschwerdeverfahren aus Gründen der Billigkeit auf die Verteidigung des Patents in unveränderter Form beschränkt war. Aus diesen Gründen entschied die Kammer, keinen der im Beschwerdeverfahren eingereichten Hilfsanträge zuzulassen. Siehe auch oben Kapitel III.F. "Kostenverteilung".

6.4 Verfahrensstand – Verfahrensökonomie – VOBK 2007

(CLB, V.A.4.4.2 b))

In **T 2734/16** hatte die Kammer (vor Inkrafttreten der VOBK 2020) über die Zulassung von Dokumenten zu entscheiden, die der Beschwerdeführer im Rahmen der Diskussion über die erfinderische Tätigkeit nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung vorgebracht hatte. Von der mangelnden Relevanz abgesehen, überzeugte auch der angegebene Grund für die Verspätung des Vorbringens die Kammer nicht. Das späte Einreichen von zufällig bekannt gewordenen Entgegenhaltungen war nach Auffassung der Kammer nicht schon allein deswegen zulässig, weil sie in der japanischen Sprache verfasst waren und ihre Auffindbarkeit deswegen unter Umständen erschwert gewesen sein mochte. Dies galt umso mehr, als dem Einreichenden die Bedeutung japanischer Unternehmen auf dem fraglichen technischen Gebiet bekannt war und deshalb Veranlassung zu rechtzeitigen umfassenden Recherchen bestand. Siehe auch Kapitel IV.B.2. "Verspätetes Vorbringen – Begriff der 'Verspätung'".

6.5 Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten – VOBK 2020

In **T 1480/16** reichte der Beschwerdeführer I (Patentinhaber) in der mündlichen Verhandlung einen Hilfsantrag 5 ein, der auf dem mit der Beschwerdeerwidderung eingereichten Hilfsantrag 3 beruhte und in dem lediglich die Verfahrensansprüche gestrichen wurden. Die Kammer stellte zunächst fest, dass die Zulassung von Hilfsanträgen, die von einer Partei nach der Beschwerdebegründung oder Beschwerdeerwidderung eingereicht wurden, im Ermessen der Kammer nach Art. 13 (1) VOBK 2020 liegt (siehe Art. 24 VOBK 2020 und die Übergangsbestimmungen gemäß Art. 25 (1) VOBK 2020). Die Anwendbarkeit von Art. 13 (2) VOBK 2020 war vorliegend ausgeschlossen (Art. 25 (3) VOBK 2020) und Art. 13 VOBK 2007 war

requests filed at the appeal stage. See also chapter III.F. "Apportionment of costs" above.

6.4 State of proceedings – procedural economy – RPBA 2007

(CLB, V.A.4.4.2 b))

In **T 2734/16**, the board had to decide (before the entry into force of the RPBA 2020) whether to admit documents that the appellant had submitted as part of the inventive-step discussion after filing its statement of grounds of appeal. The lack of relevance aside, the reason given for the late filing did not convince the board either. In its view, the late filing of citations coming to light by chance could not be regarded as admissible simply because they were in Japanese and might therefore have been difficult to find. But this applied all the more since the filing appellant had been aware of the importance of Japanese companies in the technical field in question and therefore had reason to carry out comprehensive searches in good time. See also chapter IV.B.2. "Late submissions – concept of 'in due time'" above.

6.5 Amendment to a party's case – RPBA 2020

In **T 1480/16**, appellant I (patent proprietor) submitted an auxiliary request (auxiliary request 5) at the oral proceedings. This request was based on auxiliary request 3, filed with the reply, with the only difference being the deletion of the method claims. First of all, the board held that the admission of auxiliary requests submitted by a party after the statement of grounds or the reply have been filed lies within the discretion of the board under Art. 13(1) RPBA 2020 (see Art. 24 RPBA 2020 and the transitional provisions under Art. 25(1) RPBA 2020). Art. 13(2) RPBA 2020 could not be applied in this instance (Art. 25(3) RPBA 2020), so Art. 13 RPBA 2007 remained applicable. In this case, however, the board could not identify any

contenaient tous deux cette objection – ou encore lorsqu'il y a été invité lors de la procédure orale). Elle a toutefois noté que le requérant n'avait saisi aucune de ces possibilités et devait donc se borner, pour des raisons d'équité de la procédure de recours, à défendre son brevet sous une forme non modifiée. C'est pourquoi la chambre a décidé de n'admettre aucune des requêtes subsidiaires présentées au stade du recours. Voir aussi le chapitre III.F. "Répartition des frais" ci-dessus.

6.4 État de la procédure – économie de la procédure – RPCR 2007

(CLB, V.A.4.4.2 b))

Dans l'affaire **T 2734/16**, la chambre devait statuer (avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020) sur l'admission de documents que le requérant avait produits dans le cadre de la discussion relative à l'activité inventive, après le dépôt du mémoire exposant les motifs de son recours. Abstraction faite de la non-pertinence des documents en question, le motif invoqué pour justifier leur dépôt tardif n'a pas non plus convaincu la chambre. De l'avis de la chambre, le dépôt tardif de documents de l'état de la technique découverts de manière fortuite n'était pas admissible au seul motif qu'ils étaient rédigés en japonais et étaient donc éventuellement difficiles à trouver. Cela était d'autant plus vrai que le requérant savait que les entreprises japonaises jouent un rôle de premier plan dans le domaine technique concerné et qu'il y avait donc lieu d'effectuer des recherches exhaustives en temps utile. Voir ci-dessus le chapitre IV.B.2. "Moyens invoqués tardivement – Notion de production 'en temps utile'".

6.5 Modification des moyens invoqués par une partie – RPCR 2020

Dans l'affaire **T 1480/16**, le requérant I (titulaire du brevet) a présenté au cours de la procédure orale la requête subsidiaire 5. Cette dernière correspondait à la requête subsidiaire 3, qui avait été présentée avec la réponse au mémoire exposant les motifs du recours, à ceci près que les revendications de méthode avaient été supprimées. La chambre a constaté dans un premier temps que l'admission de requêtes subsidiaires présentées par une partie après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours ou de la réponse audit mémoire relève du pouvoir d'appréciation conféré à la chambre par l'art. 13(1) RPCR 2020 (voir art. 24 RPCR 2020 et les dispositions transitoires énoncées à l'art. 25(1) RPCR 2020). L'application

somit weiter anzuwenden. Im vorliegenden Fall konnte die Kammer jedoch keine Änderung des Beschwerdevorbringens erkennen. Die Streichung der Verfahrensansprüche im Hilfsantrag 5 gegenüber dem mit der Beschwerdeerwidderung eingereichten Hilfsantrag 3 wurde von der Kammer nicht als Änderung des Beschwerdevorbringens gesehen, da sich dadurch keine geänderte Sachlage ergab. Es war insbesondere keine neue Diskussion hinsichtlich Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit zu führen. Hinsichtlich der vom Beschwerdeführer II angegriffenen Aufnahme des Begriffs "gleichzeitig" in das Merkmal I') des Anspruchs 1 führte die Kammer aus, dass dieses nun explizit ausdrücke, was die Einspruchsabteilung in dem von ihr aufrechterhaltenen Anspruch 1 als in Merkmal I) implizit realisiert und damit für die erfinderische Tätigkeit begründend angesehen hatte. Dagegen hatte der Beschwerdeführer II sich mit seiner Beschwerde gewandt. Der Beschwerdeführer I hatte daraufhin bereits mit seiner Beschwerdeerwidderung vorsorglich den Hilfsantrag 3 eingereicht und den Begriff "gleichzeitig" in Anspruch 1 aufgenommen. Auch die vom Beschwerdeführer II vorgebrachten Einwände zur Klarheit und unzulässigen Zwischenverallgemeinerung wurden vom Beschwerdeführer I bereits schriftlich in seiner Beschwerdeerwidderung behandelt, so dass darin kein geändertes Vorbringen zu sehen war. Da die Kammer vorliegend keine Änderung des Vorbringens erkennen konnte, kam sie zu dem Schluss, dass die Voraussetzungen des Art. 13 (1) VOBK 2020 nicht gegeben waren. Der zugelassene Hilfsantrag 5 wurde von der Kammer als gewährbar angesehen.

In **T 482/19** stützten sich die strittigen Hilfsanträge auf im erstinstanzlichen Einspruchsverfahren eingereichte Anträge, in denen die Erzeugnisansprüche gestrichen worden waren. Beide Anträge wurden eingereicht, nachdem die Beteiligten zur mündlichen Verhandlung geladen worden waren. Der Beschwerdeführer 1 (Patentinhaber) brachte vor, dass diese Streichungen keine Änderung des Vorbringens seien, da sie keinen neuen Gegenstand enthielten. Die Kammer machte jedoch einen Unterschied

amendment to the appeal. It did not consider the deletion in auxiliary request 5 of the method claims in auxiliary request 3 (filed with the reply to the appeal) to be an amendment to the appeal case since it did not result in any change to the factual situation. In particular, it did not necessitate any new discussion on novelty or inventive step. As for the insertion of the term "*gleichzeitig*" [at the same time] into feature I') of claim 1, contested by appellant II, the board was of the opinion that this resulted in explicitly setting out what the opposition division had considered to be implicitly implemented in feature I) of claim 1 (which it had maintained) and therefore to justify a finding of inventive step. Appellant II had disputed this finding in its appeal. Appellant I had already responded to this by filing auxiliary request 3 as a precautionary measure with its reply to the appeal and adding the term "*gleichzeitig*" to claim 1. Similarly, it had already addressed appellant II's objections regarding clarity and inadmissible intermediate generalisation in its written reply, so there was no amended case in this respect either. Since, in this instance, the board could not identify any amendment to the case, it concluded that the conditions under which Art. 13(1) RPBA 2020 could be applied had not been satisfied. The board admitted auxiliary request 5 and went on to find it allowable.

In **T 482/19** the auxiliary requests at issue were based on requests filed during first-instance opposition proceedings, except that the product claims had been deleted. Both requests were filed after the parties had been summoned to oral proceedings. The appellant 1 (patent proprietor) argued that these deletions were not an amendment to the case as they contained no new subject-matter. The board however distinguished its case from **T 1480/16** (see above, decided by the same board). In the present case,

de l'art. 13(2) RPCR 2020 était exclue en l'espèce (art. 25(3) RPCR 2020) et l'art. 13 RPCR 2007 restait donc applicable. Cela étant, dans l'affaire en cause, la chambre n'a pu constater aucune modification des moyens invoqués dans le cadre du recours. Elle n'a pas considéré que la suppression des revendications de méthode dans la requête subsidiaire 5, par rapport à la requête subsidiaire 3 présentée avec la réponse au mémoire exposant les motifs du recours, constituait une modification des moyens invoqués dans le cadre du recours, ladite suppression ne modifiant aucunement la situation de fait. Il n'était notamment pas nécessaire d'entamer de nouvelle discussion relative à la nouveauté ou à l'activité inventive. En ce qui concernait l'ajout, contesté par le requérant II, du terme "*gleichzeitig*" (en même temps) dans la caractéristique I') de la revendication 1, la chambre a fait observer que cet ajout exprimait de manière explicite ce que la division d'opposition avait considéré comme ressortant implicitement de la caractéristique I) dans la revendication 1 telle qu'elle l'avait maintenue, et comme fondant à ce titre l'activité inventive. C'est contre cette conclusion que se dirigeait le recours du requérant II, ce qui avait conduit le requérant I, dès le moment où il avait soumis sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, à déposer la requête subsidiaire 3 et à ajouter le terme "*gleichzeitig*" dans la revendication 1, à titre de précaution. De même, le requérant I avait déjà traité par écrit dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours les objections soulevées par le requérant II concernant la clarté et concernant une généralisation intermédiaire non admissible, en conséquence de quoi aucune modification des moyens invoqués ne pouvait, là non plus, être constatée. N'ayant relevé aucune modification des moyens invoqués dans l'affaire en cause, la chambre a conclu que les conditions énoncées à l'art. 13(1) RPCR 2020 n'étaient pas remplies. Elle a considéré que la requête subsidiaire 5 était admissible.

Dans l'affaire **T 482/19**, les requêtes subsidiaires en cause étaient fondées sur des requêtes présentées au cours de la procédure d'opposition devant l'instance du premier degré, à ceci près que les revendications de produit avaient été supprimées. Les deux requêtes en question ont été présentées après la citation des parties à la procédure orale. Le requérant 1 (titulaire du brevet) a avancé que ces suppressions ne modifiaient pas les moyens invoqués, puisqu'elles ne contenaient aucun élément nouveau.

zwischen der vorliegenden Sache auf der einen und **T 1480/16** (s. o., Entscheidung derselben Kammer) auf der anderen Seite. Im vorliegenden Fall war der Verfahrensanspruch stärker eingeschränkt als der Erzeugnisanspruch. Diese beschränkenden Merkmale hatten im Beschwerdeverfahren keine Rolle gespielt, da sich die Vorbringen der Beteiligten hauptsächlich auf die Erzeugnisansprüche bezogen, die in allen eingereichten Anträgen vorlagen. Ließe die Kammer diese Merkmale jedoch zu, müssten sie insbesondere im Hinblick auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden, was zu einer wesentlichen und unerwarteten Änderung der Diskussion in der mündlichen Verhandlung führen würde. Daher stellte die Einreichung der strittigen Hilfsanträge eine Änderung des Vorbringens des Patentinhabers gemäß Art. 13 VOBK 2020 dar. Da der Beschwerdeführer keine außergewöhnlichen Umstände geltend machte, ließ die Kammer den Antrag nach Art. 13 (2) VOBK 2020 nicht zu.

In **T 995/18** hingegen kam dieselbe Kammer zum gleichen Ergebnis wie in **T 1480/16**. Der in der mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsantrag 1 beruhte auf dem Hauptantrag der angefochtenen Entscheidung, der mit der Beschwerdeerwidderung eingereicht worden war und somit bereits Gegenstand des Verfahrens war; in diesem Antrag wurde lediglich ein abhängiger Anspruch gestrichen. Die Kammer sah in der Streichung des abhängigen Anspruchs keine Änderung des Beschwerdevorbringens, da sich dadurch keine geänderte Sachlage ergab (siehe **T 1480/16**), wie dies der Fall sein könnte, wenn die Streichung eine völlige Neugewichtung des Verfahrensgegenstandes mit sich brächte. Vorliegend bereinigte der Verzicht auf einen abhängigen Anspruch das Verfahren nur um einen Streitpunkt, ohne die anderen Ansprüche in ein neues Licht zu setzen und ohne sonstige Auswirkungen auf das Beschwerdevorbringen des Patentinhabers. Wie von der Kammer erläutert, war dieser Verzicht daher vergleichbar mit dem Verzicht auf einzelne Einwände oder Angriffslinien eines Einsprechenden, der zurecht ebenso wenig als unter dem Zulassungsvorbehalt der Kammer stehend angesehen wird.

the method claim was more limited than the product claim. These limiting features had not played any role in the appeal procedure, as the submissions of the parties were mainly related to the product claims that were present in all requests on file. However, if the board were to admit these features, they would need to be considered in particular in relation to the issue of inventive step and this would result in a substantial and unexpected change in the discussion at the oral proceedings. Therefore the filing of the auxiliary requests at issue constituted an amendment of the patentee's case according to Art. 13 RPBA 2020. Since the appellant did not provide any exceptional circumstances, the board did not admit the request pursuant to Art. 13(2) RPBA 2020.

In **T 995/18**, however, the same board again arrived at the same outcome as in **T 1480/16**. Auxiliary request 1 filed at the oral proceedings was based on the main request at issue in the contested decision, which had been filed with the reply to the appeal and so already formed part of the subject-matter at issue in the appeal proceedings; the only difference was that a dependent claim had been deleted. The board did not consider this deletion to amount to an amendment to the appeal case since it did not result in any change to the factual situation (see **T 1480/16** above) of the kind arising where a deletion entailed thoroughly re-evaluating the matters at issue. Here, abandoning the dependent claim had merely eliminated one point of dispute from the proceedings; it did not put the other claims in a new light or otherwise affect the proprietor's appeal case. As the board explained, such abandoning of a claim was comparable to an opponent's abandoning individual objections or lines of attack, the admissibility of which was rightly not regarded as a matter for the board's discretion either.

La chambre a toutefois estimé que l'affaire en cause était différente de l'affaire **T 1480/16** (tranchée par la même chambre, voir ci-dessus). Dans l'affaire en cause, la revendication de méthode était plus restreinte que la revendication de produit. Les caractéristiques restrictives correspondantes n'étaient pas entrées en ligne de compte au cours de la procédure de recours, car les moyens invoqués par les parties se rapportaient principalement aux revendications de produit qui figuraient dans toutes les requêtes présentes au dossier. Or, si la chambre admettait ces caractéristiques, il y aurait lieu de les examiner, notamment en ce qui concerne la question de l'activité inventive, ce qui modifierait de manière significative et inattendue la discussion lors de la procédure orale. Par conséquent, la présentation des requêtes subsidiaires en cause constituait une modification des moyens invoqués par le titulaire du brevet, au sens de l'art. 13 RPCR 2020. Le requérant n'ayant pas justifié de circonstances exceptionnelles, la chambre n'a pas admis les requêtes en cause conformément à l'art. 13(2) RPCR 2020.

En revanche, dans l'affaire **T 995/18**, cette même chambre est parvenue à la même conclusion que dans l'affaire **T 1480/16**. La requête subsidiaire 1 présentée lors de la procédure orale était fondée sur la requête principale qui avait donné lieu à la décision contestée et qui, ayant été présentée avec la réponse au mémoire exposant les motifs du recours, faisait déjà partie de la procédure, à ceci près qu'une revendication dépendante avait été supprimée. De l'avis de la chambre, contrairement au cas où une suppression entraînerait une réévaluation complète de l'objet de la procédure, cette suppression d'une revendication dépendante ne constituait pas une modification des moyens invoqués dans le cadre du recours, car aucune modification de la situation de fait n'en découlait (voir **T 1480/16**). Dans la présente affaire, l'abandon d'une revendication dépendante ne faisait qu'éliminer un élément litigieux de la procédure, sans jeter de lumière nouvelle sur les autres revendications et sans avoir d'incidence quelconque sur les moyens invoqués par le titulaire du brevet dans le cadre de la procédure de recours. Comme l'a expliqué la chambre, un tel abandon est ainsi comparable à l'abandon par un opposant d'objections ou de lignes d'attaque spécifiques. Or, l'admissibilité d'un tel abandon par l'opposant n'est pas non plus considérée, à juste titre, comme relevant du pouvoir

In **T 1217/17** entschied die Kammer, mehrere in der Beschwerdeerwiderung nur erwähnte, nicht ausreichend substantiierte Argumentationslinien nicht zu berücksichtigen. In der mündlichen Verhandlung kündigte der Beschwerdegegner (Einsprechende) eine "Expandierung" dieses Vortrags an. Dies sei kein neues Vorbringen im Sinne des Art. 13 (1) VOBK 2020, sondern eine in jeder Phase des Beschwerdeverfahrens zulässige Weiterentwicklung von in der Beschwerdeerwiderung bereits erwähnten Argumenten, die sich auf im Verfahren befindliche Entgegnungen stützten.

Die Kammer stellte für einen Teil der Argumentationslinien fest, dass in der Beschwerdeerwiderung nichts vorgebracht, sondern lediglich auf die Argumentation im Einspruchsverfahren verwiesen wurde. Daher wäre jeglicher Vortrag in der mündlichen Verhandlung als ein vollkommen neues Beschwerdevorbringen anzusehen. Zu anderen Argumentationslinien merkte die Kammer an, dass der Beschwerdegegner in der Erwiderung keine logische Argumentationskette zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit vorgetragen hatte. Auch in diesem Fall würde daher jeglicher Vortrag dazu eine substantielle Änderung des Beschwerdevorbringens beinhalten. Bei den angekündigten Ausführungen handele es sich auch nicht lediglich um neue Argumente, sondern auch um neue Tatsachen, wie z. B. die in der Beschwerdeerwiderung fehlende Merkmalsanalyse, sowie die Angabe der konkreten Passagen in den genannten Beweismitteln, die nach Auffassung des Beschwerdegegners Merkmale des Anspruchs 1 vorwegnahmen.

6.6 Vorbringen in der Beschwerdebe- gründung oder Erwiderung – erste Phase des Beschwerdeverfahrens – Artikel 12 (3) bis (6) VOBK 2020

In **J 12/18** beantragte der Beschwerdeführer (Anmelder) die Benennung aller EPÜ-Vertragsstaaten, einschließlich der

In **T 1217/17**, the board decided to disregard several lines of argument merely mentioned but not adequately substantiated in the reply to the appeal. At the oral proceedings, the respondent (opponent) announced that it would be "expanding" on these arguments. It contended that this did not amount to amending its case within the meaning of Art. 13(1) RPBA 2020; it was instead elaborating on arguments already made in its reply and based on citations already produced, which was admissible at any stage of the appeal proceedings.

The board found that, for some of these lines of argument, no supporting case had been made in the reply, which merely referred to arguments put forward in the opposition proceedings, so any submissions at the oral proceedings would have to be regarded as forming an entirely new appeal case. As to the other lines of argument, the board observed that the respondent's reply did not set out a logical chain of arguments as regards lack of inventive step, so any submissions on this point too would amount to a change in the substance of its appeal case. The announced submissions were not merely new arguments but also new facts, e.g. the features analysis missing from the reply and the detailing of the specific passages in the adduced evidence that the respondent regarded as destroying the novelty of claim 1.

6.6 Submissions made in the statement of grounds or the reply – first stage of the appeal proceedings – Article 12(3) to (6) RPBA 2020

In **J 12/18** the appellant (applicant) requested to designate all EPC Contracting States, including those

d'appréciation de la chambre de recours.

Dans l'affaire **T 1217/17**, la chambre a décidé de ne pas prendre en compte plusieurs lignes argumentatives qui n'avaient été qu'évoquées dans la réponse au mémoire exposant les motifs du recours et n'étaient pas suffisamment motivées. Lors de la procédure orale, l'intimé (opposant) a annoncé qu'il allait "étoffer" les arguments en question, ce qui ne revenait pas, selon lui, à modifier les moyens invoqués au sens de l'art. 13(1) RPCR 2020, mais à développer des arguments qui avaient déjà été évoqués dans la réponse au mémoire exposant les motifs du recours et qui reposaient sur des antériorités citées pendant la procédure. Il a précisé que le développement d'arguments était permis lors de toute phase de la procédure de recours.

En ce qui concerne une partie des lignes argumentatives, la chambre a constaté qu'aucun élément n'avait été présenté dans la réponse au mémoire exposant les motifs du recours, laquelle renvoyait simplement à l'argumentation présentée lors de la procédure d'opposition. Par conséquent, tout élément présenté au cours de la procédure orale devait être considéré comme un moyen entièrement nouveau invoqué dans le cadre de la procédure de recours. En ce qui concerne d'autres lignes argumentatives, la chambre a fait observer que l'intimé n'avait présenté aucune argumentation logique concernant l'absence d'activité inventive, dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours. Ainsi, dans ce cas également, tout élément présenté à ce sujet constituerait une modification sur le fond des moyens invoqués dans le cadre du recours. En outre, les explications annoncées comportaient non seulement de nouveaux arguments, mais aussi de nouveaux faits, par exemple l'analyse de caractéristiques qui faisait défaut dans la réponse au mémoire exposant les motifs du recours, ainsi que l'indication des passages précis des pièces citées qui, de l'avis de l'opposant, antériorisaient des caractéristiques de la revendication 1.

6.6 Moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours ou dans la réponse audit mémoire – première phase de la procédure de recours – article 12(3) à (6) RPCR 2020

Dans l'affaire **J 12/18**, le requérant (demandeur) a demandé que tous les États parties à la CBE soient désignés,

in der Stammanmeldung zurückgenommenen, und legte Beschwerde gegen die Entscheidung der Eingangsstelle ein, die Einbeziehung der zurückgenommenen Benennungen zu verweigern. In der mündlichen Verhandlung trug der Beschwerdeführer erstmals Argumente zum Vertrauensschutz vor. Da im vorliegenden Fall die Ladung zur mündlichen Verhandlung vor Inkrafttreten der VOBK 2020 zugestellt worden war, kam die Juristische Beschwerdekammer zu dem Schluss, dass Art. 13 (2) VOBK 2020 nicht anwendbar ist (Art. 25 (3) VOBK 2020). Nach Art. 25 (1) VOBK 2020 war jedoch Art. 12 (4) bis (6) VOBK 2020 anzuwenden, weil sich die Ausnahmeregelung in Art. 25 (2) VOBK 2020 nur auf Vorbringen in der Beschwerdebegründung, nicht aber auf spätere Vorbringen im Beschwerdeverfahren bezieht. Nach Art. 25 (1) VOBK 2020 war außerdem Art. 13 (1) VOBK 2020 anzuwenden, der auf Art. 12 (4) bis (6) VOBK 2020 verweist.

Die Juristische Beschwerdekammer übte ihr Ermessen nach Art. 12 (4) und (6) und Art. 13 (1) VOBK 2020 dahingehend aus, das neue Vorbringen nicht zuzulassen; der Beschwerdeführer hätte die Tatsachen, die die Grundlage für den geltend gemachten Vertrauensschutz bildeten, früher im Verfahren vorbringen können und müssen. Der Beschwerdeführer argumentierte, er habe sich auf eine im Parallellfall **J 14/18** ergangene Mitteilung des EPA vom 10. August 2016 verlassen. Die Juristische Beschwerdekammer stellte jedoch fest, dass dem Beschwerdeführer, wenn er dem Inhalt dieser Mitteilung wirklich vertraut hätte, diese Tatsache vom Moment der Kenntnisnahme an bekannt gewesen wäre. Die Juristische Beschwerdekammer war ferner der Auffassung, dass der neue Einwand die Beurteilung mehrerer Fragen erfordern würde (kausaler Zusammenhang zwischen den fehlerhaften Informationen in einem anderen Fall und der Reaktion des Beschwerdeführers, Erfordernis des entsprechenden Nachweises, Angemessenheit der Reaktion des Beschwerdeführers) und dass dies die Verfahrensökonomie beeinträchtigen würde. Darüber hinaus würde der Einwand einen völlig neuen Aspekt einführen, auf den die Beurteilung und die Begründung der angefochtenen Entscheidung nicht gerichtet waren. Die Juristische Beschwerdekammer unterstrich ferner, dass ein Beteiligter sein gesamtes Vorbringen bereits in der Beschwerdebegründung vorlegen muss (Art. 12 (3) VOBK 2020). Die Beschwerde wurde zurückge-

withdrawn in the parent application, and appealed the decision of the Receiving Section to refuse the inclusion of the withdrawn designations. During the oral proceedings the appellant presented for the first time submissions concerning the protection of its legitimate expectations. Since, in the case in hand, the summons to oral proceedings had been notified before the RPBA 2020 came into force, the Legal Board concluded that Art. 13(2) RPBA 2020 did not apply (Art. 25(3) RPBA 2020). However, Art. 12(4) to (6) RPBA 2020 applied according to Art. 25(1) RPBA 2020 because the exception in Art. 25(2) RPBA 2020 only covered submissions in the statement of grounds of appeal, but not subsequent submissions in the appeal proceedings. Moreover, Art. 13(1) RPBA 2020, which referred to Art. 12(4) to (6) RPBA 2020, applied according to Art. 25(1) RPBA 2020.

The Legal Board exercised its discretion under Art. 12(4) and (6) and 13(1) RPBA 2020 not to admit the new submissions; the appellant could and should have presented the facts that formed the basis for the alleged protection of legitimate expectations earlier in the proceedings. The appellant argued that it had relied on an EPO communication of 10 August 2016 issued in the parallel case **J 14/18**. However, the Legal Board observed that if the appellant had really trusted the content of this communication, it would have been aware of this fact from the moment of taking note of that information. The Legal Board also considered that the new objection would require the assessment of several issues (causal link between the erroneous information in another case and the reaction of the appellant, requirement of proof thereof, reasonableness of the appellant's reaction) and that this would be detrimental to procedural economy. Moreover, the objection would introduce a completely new aspect on which the assessment and the reasoning in the appealed decision were not focused. The Legal Board further underlined that a party had to present the complete case already with the statement of grounds of appeal (Art. 12(3) RPBA 2020). The appeal was dismissed. See also chapter II.F.1. "Designation of contracting states in a divisional application" above.

y compris ceux dont il avait retiré la désignation dans la demande initiale, et il a formé un recours contre la décision par laquelle la section de dépôt a refusé d'inclure les désignations retirées. Au cours de la procédure orale, le requérant a présenté pour la première fois des moyens relatifs à la protection de la confiance légitime. Étant donné que dans l'affaire en cause, la citation à la procédure orale avait été signifiée avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020, la chambre de recours juridique a conclu que l'art. 13(2) RPCR 2020 ne s'appliquait pas (art. 25(3) RPCR 2020). En revanche, l'art. 12(4) à (6) RPCR 2020 était applicable conformément à l'art. 25(1) RPCR 2020, puisque l'exception prévue à l'art. 25(2) RPCR 2020 ne couvre que les moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours, et non ceux invoqués à un stade ultérieur de la procédure de recours. Par ailleurs, l'art. 13(1) RPCR 2020, qui renvoie à l'art. 12(4) à (6) RPCR 2020, était applicable conformément à l'art. 25(1) RPCR 2020.

La chambre de recours juridique, exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confèrent les art. 12(4) et (6) ainsi que 13(1) RPCR 2020, a décidé de ne pas admettre les nouveaux moyens, au motif que le requérant aurait pu, et aurait dû, présenter à un stade antérieur de la procédure les faits à l'origine de son alléguée relative à la protection de la confiance légitime. Le requérant a fait valoir qu'il s'était fondé sur une notification de l'OEB en date du 10 août 2016, émise par l'OEB dans l'affaire parallèle **J 14/18**. La chambre de recours juridique a toutefois estimé que si le requérant s'était véritablement fié à la teneur de cette notification, il aurait eu connaissance des faits concernés dès le moment où il avait pris acte des informations correspondantes. La chambre de recours juridique a également estimé que la nouvelle objection entraînerait la nécessité d'examiner plusieurs questions (le lien de causalité entre les informations erronées dans une autre affaire et la réaction du requérant, l'exigence de preuve à cet égard, le caractère raisonnable de la réaction du requérant), ce qui nuirait au principe d'économie de la procédure. En outre, l'objection introduirait un aspect entièrement nouveau, absent de l'analyse ou du raisonnement figurant dans la décision frappée de recours. La chambre de recours juridique a souligné, en outre, que l'ensemble des moyens invoqués par une partie doit déjà figurer dans le mémoire exposant les motifs du recours (art. 12(3) RPCR 2020). Le recours a été rejeté. Voir

wiesen. Siehe auch oben Kapitel II.F.1. "Benennung der Vertragsstaaten in einer Teilanmeldung".

6.7 Vorbringen nach Einreichung der Beschwerdebegründung oder Erwiderung – zweite Phase des Beschwerdeverfahrens – Artikel 13 (1) VOBK 2020

6.7.1 Neue Angriffslinien gegen die erfinderische Tätigkeit gestützt auf im erstinstanzlichen Verfahren eingereichte Unterlagen – nicht zugelassen

In **T 256/17** musste die Kammer entscheiden, ob sie zwei neue auf mangelnde erfinderische Tätigkeit gegründete Angriffslinien zuließ, die der Beschwerdeführer (Einsprechende) auf die Erwiderung des Beschwerdegegners auf die Beschwerdebegründung hin eingereicht hatte. Beide stützten sich auf im erstinstanzlichen Verfahren eingereichte Unterlagen, wobei eine der Angriffslinien die erstmalige Kombination zweier zuvor als nächstliegender Stand der Technik erörterter Dokumente beinhaltete und die andere ausgehend von einer bekannten Kombination eine abweichende technische Aufgabe zugrunde legte. Der Beschwerdeführer begründete nicht, warum er diese Einwände erstmals nach Einreichung der Beschwerdebegründung erhob.

Die Kammer konnte nicht erkennen, warum der Beschwerdeführer die neuen Angriffslinien nicht schon im Einspruchsverfahren vorgebracht hatte. Sie wies darauf hin, dass der Beschwerdeführer durch seine Vorgehensweise verhindert hatte, dass der Beschwerdegegner während des Einspruchsverfahrens auf den Angriff reagieren und die Einspruchsabteilung über die Sache entscheiden konnte. Mit seiner verspäteten Einreichung hatte der Beschwerdeführer die Kammer und den Beschwerdegegner mit einem neuen Vorbringen konfrontiert, was dem eigentlichen Ziel des Beschwerdeverfahrens zuwiderläuft, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen (vgl. Art. 12 (2) VOBK 2020). Die Kammer entschied daher, ihr Ermessen auszuüben, die neuen Angriffslinien nicht zum Verfahren zuzulassen (Art. 12 (4) VOBK 2007 in Verbindung mit Art. 12 (2) VOBK 2007, der im Wesentlichen Art. 12 (3) VOBK 2020 entspricht, und Art. 25 (2) VOBK 2020 sowie Art. 13 (1) VOBK 2020 in Verbindung mit Art. 25 (1) VOBK 2020).

6.7 Submissions made after filing of statement of grounds or reply – second stage of the appeal proceedings – Article 13(1) RPBA 2020

6.7.1 New lines of attack in respect of inventive step based on documents submitted during first-instance proceedings – not admitted

In **T 256/17** the board had to decide whether to admit two new lines of attack based on lack of inventive step which the appellant (opponent) had filed in response to the respondent's reply to the statement of grounds of appeal. Both were based on documents submitted during the first-instance proceedings, but one of them combined for the first time two documents previously discussed as the closest prior art and the other, starting from a known combination, argued on the basis of a different technical problem. The appellant gave no reasons for submitting these objections for the first time after having filed the statement of grounds of appeal.

The board did not see any reason for the appellant not having submitted the newly filed lines of attack in the opposition proceedings. It pointed out that, by its course of action, the appellant had prevented the respondent from reacting to the attack during the opposition proceedings and the opposition division from deciding on the matter. With their late submission the appellant had confronted the board and the respondent with a fresh case, which was contrary to the very aim of appeal proceedings, which was to review the decision under appeal in a judicial manner (see Art. 12(2) RPBA 2020). The board thus decided to exercise its discretion not to admit the new lines of attack into the proceedings pursuant to Art. 12(4) RPBA 2007 in conjunction with Art. 12(2) RPBA 2007, which essentially corresponded to Art. 12(3) RPBA 2020, and Art. 25(2) RPBA 2020, as well as pursuant to Art. 13(1) RPBA 2020 in conjunction with Art. 25(1) RPBA 2020.

aussi chapitre II.F.1. "Désignation d'États contractants dans une demande divisionnaire" ci-dessus.

6.7 Moyens invoqués après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours ou de la réponse audit mémoire – deuxième phase de la procédure de recours – article 13(1) RPCR 2020

6.7.1 Nouvelles lignes d'attaque relatives à l'activité inventive fondées sur des documents produits au cours de la procédure devant les instances du premier degré – non admises

Dans l'affaire **T 256/17**, la chambre devait décider d'admettre ou non deux nouvelles lignes d'attaque concernant l'absence d'activité inventive que le requérant (opposant) avait invoquées en réaction à la réponse de l'intimé au mémoire exposant les motifs du recours. Ces lignes d'attaque étaient toutes deux fondées sur des documents produits au cours de la procédure devant l'instance du premier degré, mais l'une d'entre elles combinait pour la première fois deux documents examinés précédemment en tant qu'état de la technique le plus proche, tandis que l'autre, partant d'une combinaison connue, reposait sur des arguments fondés sur un problème technique différent. Le requérant n'a pas indiqué pourquoi il avait présenté ces objections pour la première fois après avoir déposé le mémoire exposant les motifs du recours.

La chambre ne voyait pas pourquoi le requérant n'avait pas soumis ces nouvelles lignes d'attaque lors de la procédure d'opposition. Elle a fait observer qu'en procédant ainsi, il avait empêché à la fois l'intimé de réagir à l'attaque au cours de la procédure d'opposition et la division d'opposition de trancher la question. Par ce dépôt tardif du requérant, la chambre et l'intimé devaient faire face à de nouveaux moyens, ce qui est contraire au but même de la procédure de recours, qui consiste à effectuer une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée (cf. art. 12(2) RPCR 2020). La chambre a donc décidé d'exercer son pouvoir d'appréciation et de ne pas admettre ces nouvelles lignes d'attaque dans la procédure conformément à l'art. 12(4) RPCR 2007 ensemble l'art. 12(2) RPCR 2007 (qui correspond essentiellement à l'art. 12(3) RPCR 2020) et l'art. 25(2) RPCR 2020, ainsi que conformément à l'art. 13(1) RPCR 2020, ensemble l'art. 25(1) RPCR 2020.

6.7.2 Neue Dokumente in Reaktion auf Versuchsdaten des Patentinhabers – zugelassen

In **T 23/17** hielt die Kammer im Rahmen der Ausübung ihres Ermessens nach Art. 13 (1) VOBK 2020 das Vorbringen des Beschwerdeführers (Einsprechenden) für plausibel und nachvollziehbar, dass die Einreichung neuer Dokumente (nach Einreichung der Beschwerdebegründung, aber vor der Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung) in Reaktion auf die vom Beschwerdegegner (Patentinhaber) in seiner Beschwerdeerwidern vorgelegten Versuchsdaten und damit "zur Lösung der von einem anderen Beteiligten im Beschwerdeverfahren in zulässiger Weise aufgeworfenen Fragen" im Sinne von Art. 13 (1) VOBK 2020 erfolgte. Die Kammer vermochte nicht zu erkennen, dass es einen Grund gegeben hätte, diese Dokumente zu einem früheren Zeitpunkt des Verfahrens einzureichen. Hinsichtlich der weiteren Voraussetzung in Art. 13 (1) VOBK 2020, wonach der Beschwerdeführer angeben muss, weshalb er die Änderung seines Vorbringens erst in dieser Phase des Beschwerdeverfahrens einreicht, befand die Kammer Folgendes: Die Begründung des Beschwerdeführers war im vorliegenden Fall ausreichend und eine Forderung nach der Angabe weiterer rechtfertigender Gründe, wie sie in Art. 13 (1) VOBK 2020 vorgeschrieben sind, nicht gerechtfertigt. Denn obwohl nach Art. 25 (1) VOBK 2020 die revidierte Fassung des Art. 13 (1) VOBK anzuwenden war, war zu berücksichtigen, dass diese Vorschrift tatsächlich zum Zeitpunkt der Einreichung der betreffenden Dokumente noch nicht in Kraft oder in der jetzigen Fassung bekannt war und somit vom Beschwerdeführer nicht beachtet werden konnte. Da im Übrigen die Nichtzulassung vom Beschwerdegegner erstmals in der mündlichen Verhandlung beantragt wurde, bestand auch insoweit nach der Einreichung dieser Dokumente für den Beschwerdeführer kein Anlass, rechtfertigende Gründe für die späte Einreichung vorzutragen.

6.7.2 New documents in response to experimental data submitted by the patent proprietor – admitted

In **T 23/17** the board exercised its discretion under Art. 13(1) RPBA 2020 and held plausible and understandable the argument made by the appellant (opponent) that the new documents (filed after the statement of grounds of appeal but before the notification of the summons to oral proceedings) had been filed in response to the experimental data presented by the respondent (patent proprietor) in its reply to the appeal and so, as Art. 13(1) RPBA 2020 put it, "to resolve the issues which were admissibly raised by another party in the appeal proceedings". The board could not see that there had been any reason to file these documents at an earlier stage of the proceedings. As to the additional requirement under Art. 13(1) RPBA 2020 that the appellant give reasons for not having submitted the amendment earlier, the board held that the reasons it had already stated were sufficient in this case and that there were no grounds for calling on it to provide any further justification of the kind stipulated there. Although, in accordance with Art. 25(1) RPBA 2020, the revised version of Art. 13(1) RPBA was applicable, it had to be borne in mind that this version had not yet entered into force or even been known when the documents in question had been filed and so could not have been observed by the appellant. Besides, since the respondent had first requested at the oral proceedings that these documents not be admitted, the appellant had had no reason to justify their late filing after submitting them.

6.7.2 Nouveaux documents produits en réponse à des données expérimentales présentées par le titulaire du brevet – admis

Dans l'affaire **T 23/17**, la chambre, exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 13(1) RPCR 2020, a jugé plausible et légitime l'argument invoqué par le requérant (opposant) selon lequel les nouveaux documents (produits après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, mais avant la signification de la citation à une procédure orale) avaient été soumis en réaction aux données expérimentales présentées par l'intimé (titulaire du brevet) dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, et, ainsi, dans le but de "résoudre les questions [...] valablement soulevées par une autre partie dans la procédure de recours" au sens de l'art. 13(1) RPCR 2020. La chambre ne voyait pas de raison pour laquelle ces documents auraient dû être déposés à un stade antérieur de la procédure. En ce qui concerne la condition supplémentaire prévue à l'art. 13(1) RPCR 2020, selon laquelle le requérant doit justifier pourquoi il ne soumet la modification de ses moyens qu'à ce stade de la procédure de recours, la chambre a estimé que les motifs avancés par le requérant étaient suffisants en l'espèce et qu'il n'y avait pas lieu d'exiger des justifications supplémentaires, telles que prévues par l'art. 13(1) RPCR 2020. En effet, même si, en application de l'art. 25(1) RPCR 2020, la version révisée de l'art. 13(1) RPCR était applicable, il était à noter que, dans les faits, lors du dépôt des documents concernés, cette disposition n'était pas encore en vigueur ou n'était pas encore connue dans sa version actuelle et qu'elle ne pouvait donc pas être prise en considération par le requérant. L'intimé ayant du reste demandé pour la première fois lors de la procédure orale que ces documents ne soient pas admis, le requérant n'avait aucune raison, après avoir produit les documents en question, de présenter des éléments justifiant le dépôt tardif.

6.8 Vorbringen nach Zustellung der Ladung – dritte Phase des Beschwerdeverfahrens – Übergangsfälle

6.8.1 Gleichzeitige Anwendung von Artikel 13 VOBK 2007 und Artikel 13 (1) VOBK 2020

In **T 634/16** wurden die strittigen Hilfsanträge in Reaktion auf die vorläufige Einschätzung der Kammer eingereicht, und zwar vor Inkrafttreten der VOBK 2020, während die Entscheidung der Kammer im vorliegenden Fall in der mündlichen Verhandlung getroffen wurde, die nach Inkrafttreten der VOBK 2020 stattfand. Zur Ermittlung der anwendbaren Vorschriften wies die Kammer darauf hin, dass die Übergangsbestimmungen die allgemeine Anwendung der revidierten Verfahrensordnung vorsehen und lediglich die sofortige Anwendung einiger Bestimmungen der revidierten Art. 12 und 13 ausschließen. In Art. 25 (2) VOBK 2020 geht es um Bestimmungen des Art. 12 VOBK 2020, die die Grundlage des Beschwerdeverfahrens regeln, nicht aber in einem späteren Stadium des Beschwerdeverfahrens vorgenommene Änderungen. Art. 25 (3) VOBK 2020 schließt die Anwendung von Art. 13 (2) VOBK 2020 aus, worin die Zulassung eines Vorbringens beispielsweise nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung geregelt wird. In diesem Fall wurde den Beteiligten die Ladung vor Inkrafttreten der VOBK 2020 zugestellt. Die Kammer stellte somit fest, dass für die Entscheidung über die Zulassung dieser Anträge anstelle von Art. 13 (2) VOBK 2020 weiterhin Art. 13 VOBK 2007 anwendbar war. Unter Verweis auf die vorbereitenden Arbeiten zur revidierten Verfahrensordnung (BOAC/5/19, S. 51; CA/3/19, S. 13 Nr. 65) befand die Kammer, dass gemäß den Übergangsbestimmungen in Art. 25 (3) VOBK 2020 neben Art. 13 VOBK 2007 auch Art. 13 (1) VOBK 2020 auf anhängige Beschwerden im Allgemeinen und auf die Beschwerde im vorliegenden Fall im Besonderen anwendbar ist.

Die Kammer merkte weiter an, dass Art. 13 (1) VOBK 2020 verglichen mit der Fassung von 2007 detaillierter die Bedingungen für die Zulassung von Änderungen des Beschwerdevorbringens behandelt. Sie konnte jedoch keinen Widerspruch zwischen diesen beiden Bestimmungen und erst recht keine Unvereinbarkeit dieser Fassungen erkennen, sondern befand auch in Anbetracht der Rechtsprechung, die zu den Kriterien nach

6.8 Submissions made after notification of summons – third stage of the appeal proceedings – transitional cases

6.8.1 Simultaneous application of Article 13 RPBA 2007 and Article 13(1) RPBA 2020

In **T 634/16**, the auxiliary requests at issue had been filed, in response to the board's communication setting out its preliminary opinion, before the entry into force of the RPBA 2020, whereas the board took its decision at the oral proceedings, which were held after their entry into force. To determine which provisions were applicable, the board noted that under the transitional provisions the revised version of the rules generally applied, bar only certain provisions in revised Art. 12 and 13 that were not immediately applicable. Art. 25(2) RPBA 2020 concerned particular provisions of Art. 12 RPBA 2020 governing the basis of the appeal proceedings but not amendments made at a late stage in the proceedings, while Art. 25(3) RPBA 2020 excluded application of Art. 13(2) RPBA 2020, which governed the admission of submissions made, for example, after notification of the summons to oral proceedings. In the case in hand, the parties had been sent the summons before the RPBA 2020 came into force. The board thus decided that Art. 13 RPBA 2007 still applied as regards the admission of the requests in question, rather than Art. 13(2) RPBA 2020. With reference to the preparatory work on the revised rules (BOAC/5/19, p. 51; CA/3/19, p. 13, point 65), the board also concluded that under the transitional provisions in Art. 25(3) RPBA 2020, Art. 13(1) RPBA 2020 was applicable generally to pending appeals, including the one now before it, in addition to Art. 13 RPBA 2007.

The board also noted that, compared with its 2007 version, Art. 13(1) RPBA 2020 provided more detail on the conditions for admitting amendments to an appeal case. However, the board did not see any contradiction or incompatibility between the two provisions. On the contrary, in view also of the case law developed on the applicable criteria under Art. 13(1) RPBA 2007, the board held that the revised version codified and

6.8 Moyens invoqués après la signification de la citation à une procédure orale – troisième phase de la procédure de recours – cas transitoires

6.8.1 Application simultanée de l'article 13 RPCR 2007 et de l'article 13(1) RPCR 2020

Dans l'affaire **T 634/16**, les requêtes subsidiaires en question ont été déposées en réponse à la notification de la chambre indiquant son opinion provisoire. Leur dépôt a eu lieu avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020, alors que la décision de la chambre dans la présente affaire a été prise lors de la procédure orale qui a eu lieu après l'entrée en vigueur. Pour déterminer les dispositions applicables, la chambre a relevé que les dispositions transitoires prévoient l'application générale du règlement révisé et excluent seulement l'application immédiate de quelques dispositions spécifiques des art. 12 et 13 révisés. Le paragraphe 2 de l'art. 25 RPCR 2020 traite de certaines dispositions de l'art. 12 RPCR 2020 qui régissent le fondement de la procédure de recours, et non des modifications apportées à un stade ultérieur de la procédure de recours. Le paragraphe 3 de l'art. 25 RPCR 2020 exclut l'application de l'art. 13(2) RPCR 2020, qui régit l'admission des moyens présentés, par exemple, après la signification de la citation à la procédure orale. En l'espèce, cette citation avait été envoyée aux parties avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020. La chambre juge ainsi que, pour décider de l'admission de ces requêtes, en lieu et place de l'art. 13(2) RPCR 2020, l'art. 13 RPCR 2007 continue à s'appliquer. Faisant également référence aux travaux préparatoires du règlement révisé (BOAC/5/19, p. 51 ; CA/3/19, page 13, point 65), la chambre a conclu qu'en plus de l'art. 13 RPCR 2007 selon les dispositions transitoires à l'art. 25(3) RPCR 2020, l'art. 13(1) RPCR 2020 est généralement applicable aux recours en instance et notamment au recours dans le cas présent.

La chambre a noté par ailleurs que l'art. 13(1) RPCR 2020, comparé à sa version de 2007, est plus détaillé au regard des conditions régissant l'admission des modifications des moyens invoqués. Cependant, la chambre n'a pas trouvé de contradiction ni même d'incompatibilité entre les deux dispositions mais considère plutôt, vu aussi la jurisprudence développée au sujet des critères applicables sous le régime de

Art. 13 (1) VOBK 2007 entwickelt wurde, dass die revidierte Fassung die diesbezügliche ständige Praxis festschreibt und zusammenfasst. In Ausübung ihres Ermessens nach Art. 13 (1) VOBK 2020 ließ die Kammer die strittigen Anträge nicht zum Verfahren zu.

Auch in **T 32/16** befand dieselbe Kammer in Bezug auf eine ähnliche Verfahrenssituation, dass sowohl Art. 13 VOBK 2007 – einschließlich dessen Fassung von Art. 13 (1) – als auch Art. 13 (1) VOBK 2020 gleichzeitig anwendbar sind. Im Wortlaut von Art. 13 (1) VOBK 2020 könne kein Widerspruch zu Art. 13 VOBK 2007 festgestellt werden. Im geänderten Wortlaut seien die Anforderungen an den Beteiligten, der sein Beschwerde vorbringen ändert, und die Kriterien, die die Kammer bei der Ausübung ihres Ermessens anzulegen hat, detaillierter aufgelistet; dieser Unterschied spiegle jedoch nur einen Großteil der Rechtsprechung wider, die nach Art. 13 (1) VOBK 2007 entwickelt wurde. Siehe auch unten Kapitel V.A.6.8.3 "Neuer Antrag in Reaktion auf vorläufige Einschätzung der Kammer – zugelassen" und V.A.7.3 "Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung".

In **T 2227/15** stellte die Kammer fest, dass das Beschwerdeverfahren, in dessen Rahmen am 29. Januar 2020 eine mündliche Verhandlung stattfand, durch die VOBK 2020 geregelt war (Art. 24 und 25 (1) VOBK 2020) – mit Ausnahme der Art. 12 (4) bis (6) und 13 (2) VOBK 2020, an deren Stelle die Art. 12 (4) und 13 VOBK 2007 weiterhin anwendbar waren (Art. 25 (2) und (3) VOBK 2020). Die allgemeine Anwendbarkeit der VOBK 2020 auf das vorliegende Verfahren schloss Art. 13 (1) VOBK 2020 ein. Die Kammer merkte an, dass Art. 25 VOBK 2020 die Struktur für die Zulässigkeit von Vorbringen der Beteiligten im Beschwerdeverfahren, die nach der VOBK 2020 durch einen dreistufigen Konvergenzansatz gekennzeichnet ist, systematisch widerspiegelt. Art. 25 (2) und (3) VOBK 2020 ist eindeutig auf zwei enge Ausnahmen gerichtet und auf diese beschränkt, nämlich auf Bestimmungen über das Vorbringen der Beteiligten zu Beginn des Beschwerdeverfahrens, also in der ersten Stufe des Konvergenzansatzes (Anfangsphase), bzw. in einem vorgerückten Stadium des Beschwerdeverfahrens, also in der dritten Stufe des Konvergenzansatzes (Endphase). Nur die Bestimmungen, die speziell die Anfangsphase und die Endphase regeln, wurden von der sofortigen Anwendung der VOBK 2020

consolidated established practice in this area. Exercising its discretion under Art. 13(1) RPBA 2020, the board refused to admit the requests in question into the proceedings.

In **T 32/16** the same board reiterated in respect of a similar procedural situation that both Art. 13 RPBA 2007 – including its version of Art. 13(1) – and Art. 13(1) RPBA 2020 were applicable at the same time. No contradiction could be found between the wording of Art. 13(1) RPBA 2020 and that of Art. 13 RPBA 2007. The revised wording was more detailed in listing the requirements on the party making an amendment to its appeal case and the criteria to be used by the board when exercising its discretion; this difference, however, merely reflected much of the case law developed under Art. 13(1) RPBA 2007. See also chapters V.A.6.8.3 "New request in response to preliminary opinion of the board clarifying its objections – admitted" and V.A.7.3 "Remittal for adaptation of the description" below.

In **T 2227/15** the board noted that the appeal proceedings in hand, in which oral proceedings were held on 29 January 2020, were governed by the RPBA 2020 (Art. 24 and 25(1) RPBA 2020), except for Art. 12(4) to (6) and 13(2) RPBA 2020, instead of which Art. 12(4) and 13 RPBA 2007 remained applicable (Art. 25(2) and (3) RPBA 2020). The general applicability of the RPBA 2020 to the proceedings in hand included Art. 13(1) RPBA 2020. The board noted that Art. 25 RPBA 2020 systematically reflected the structure relating to the admissibility of parties' submissions during appeal proceedings, which, according to the RPBA 2020, was characterised by a convergent approach, divided into three different stages. Art. 25(2) and (3) RPBA 2020 was clearly directed to and limited to two narrow exceptions, i.e. to provisions governing the parties' submissions made either at the outset of the appeal proceedings, which marked the first level of the convergent approach (initial stage), or at an advanced stage of the appeal proceedings, which corresponded to the third level of the convergent approach (ultimate stage). Only those provisions which specifically governed the initial stage and the ultimate stage were excluded from an immediate application of the RPBA 2020, leaving the

l'art. 13(1) RPCR 2007, que la version révisée codifie et cristallise la pratique établie en la matière. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation selon l'art. 13(1) RPCR 2020, la chambre n'a pas admis les requêtes en question dans la procédure.

Dans l'affaire **T 32/16**, cette même chambre a réaffirmé concernant une situation procédurale similaire que l'art. 13 RPCR 2007 – y compris l'art. 13(1) RPCR 2007 – et l'art. 13(1) RPCR 2020 étaient applicables simultanément. Elle a ajouté qu'elle ne pouvait constater aucune contradiction entre le libellé de l'art. 13(1) RPCR 2020 et celui de l'art. 13 RPCR 2007. Le libellé révisé énumère plus en détail les exigences auxquelles doit satisfaire la partie qui modifie ses prétentions au stade du recours, ainsi que les critères que la chambre doit appliquer dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, mais cette différence ne fait que refléter en grande partie la jurisprudence établie en vertu de l'art. 13(1) RPCR 2007. Voir aussi les chapitres V.A.6.8.3 "Nouvelle requête en réponse à une opinion provisoire de la chambre clarifiant ses objections – admise" et V.A.7.3 "Renvoi pour adaptation de la description" ci-dessous.

Dans l'affaire **T 2227/15**, la chambre a noté que la procédure de recours en cause, qui avait fait l'objet d'une procédure orale le 29 janvier 2020, était régie par le RPCR 2020 (art. 24 et 25(1) RPCR 2020), à l'exception des art. 12(4) à (6) et 13(2) RPCR 2020, en lieu et place desquels les art. 12(4) et 13 RPCR 2007 demeuraient applicables (art. 25(2) et (3) RPCR 2020). L'applicabilité générale du RPCR 2020 à la procédure en cause couvrait aussi l'art. 13(1) RPCR 2020. La chambre a fait observer que l'art. 25 RPCR 2020 reflète de manière systématique la structure qui est prévue pour la recevabilité des moyens invoqués par les parties au cours d'une procédure de recours, et qui, conformément au RPCR 2020, se caractérise par une approche convergente, répartie en trois phases distinctes. L'art. 25(2) et (3) RPCR 2020 se rapporte et se limite clairement à deux exceptions étroites, à savoir aux dispositions qui régissent les moyens invoqués par des parties soit au début de la procédure de recours, qui correspond au premier niveau de l'approche convergente (phase initiale), soit à un stade avancé de la procédure de recours, qui correspond au troisième niveau de l'approche convergente (dernière phase). Ces dispositions qui régissent spécifiquement la phase

ausgeschlossen, während das Zwischenstadium, also die zweite Stufe des Konvergenzansatzes (Art. 13 (1) VOBK 2020), der allgemeinen Regelung in Art. 25 (1) VOBK 2020 unterliegt. Wurde also die Ladung zur mündlichen Verhandlung oder eine Mitteilung nach R. 100 (2) EPÜ vor dem 1. Januar 2020 zugestellt, so gilt Art. 13 (1) VOBK 2020 gleichzeitig mit Art. 13 (1) und (3) VOBK 2007. Siehe auch Kapitel V.A.1.2 "Entscheidungsgründe in gekürzter Form" und V.A.6.8.5 "Angriff auf die erfinderische Tätigkeit in der mündlichen Verhandlung erstmals substantiiert – nicht zugelassen".

In **T 1597/16** war die Ladung zur mündlichen Verhandlung am 14. Januar 2020 vor dem Inkrafttreten der VOBK 2020 zugestellt und der (nunmehrige) Hauptantrag vor dem Inkrafttreten eingereicht worden. Wie die Kammer feststellte, war daher für Fragen der Änderung des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten Art. 13 (1) und (3) VOBK 2020 anzuwenden, nicht aber Art. 13 (2) VOBK 2020; vielmehr galt insofern weiterhin Art. 13 VOBK 2007 (vgl. Art. 25 (3) Satz 2 VOBK 2020). Sie stellte auch fest, dass Art. 13 (1) VOBK 2020 grundsätzlich bei Änderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder Erwidern anzuwenden ist, ganz gleich, ob diese Änderungen vor oder nach Ablauf einer in einer Mitteilung nach R. 100 (2) EPÜ bestimmten Frist bzw. vor oder nach Zustellung einer Ladung zur mündlichen Verhandlung eingereicht worden sind. Siehe auch Kapitel V.A.6.8.6 "Kein anderer sachlicher bzw. patentrechtlicher Streitgegenstand durch die Beschränkung entstanden und prima facie gewährbar – Anträge zugelassen".

In **T 584/17** nahm der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung seinen Antrag auf Zulassung eines Dokuments zurück, woraufhin der Beschwerdegegner erstmals dessen Zulassung beantragte. Die Kammer sah dies als geändertes Vorbringen des Beschwerdegegners im Sinne von Art. 13 (1) und (3) VOBK 2007 an, der gemäß Art. 25 (3) VOBK 2020 im vorliegenden Fall statt des Art. 13 (2) VOBK 2020 weiterhin anzuwenden war.

intermediate stage, i.e. the second level of the convergent approach (Art. 13(1) RPBA 2020), to be governed by the general rule set out in Art. 25(1) RPBA 2020. Thus, where the summons to oral proceedings or a R. 100(2) EPC communication was notified before 1 January 2020, Art. 13(1) RPBA 2020 applied simultaneously with Art. 13(1) and (3) RPBA 2007. See also chapters V.A.1.2 "Reasons for decisions in abridged form" and V.A.6.8.5 "Inventive step attack substantiated for the first time at oral proceedings – not admitted".

In **T 1597/16**, the RPBA 2020 had not yet entered into force when the summons to attend oral proceedings on 14 January 2020 was notified or when the (new) main request was filed. As the board observed, Art. 13(1) and (3) RPBA 2020 thus applied to amendments to a party's appeal case; Art. 13(2) RPBA 2020, however, did not and Art. 13 RPBA 2007 continued to apply instead (see Art. 25(3), sentence 2, RPBA 2020). The board further held that Art. 13(1) RPBA 2020 was applicable generally to amendments made to a party's appeal case after the filing of the statement of grounds or reply, regardless of whether these amendments were filed before or after the expiry of a period specified in a communication under R. 100(2) EPC, or before or after the notification of a summons to oral proceedings. See also chapter V.A.6.8.6 "Limitation not leading to any new disputed points of fact or patent law and prima facie allowable – requests admitted".

In **T 584/17** the appellant decided at the oral proceedings to withdraw its request for admission of a document, which prompted the respondent to request its admission for the first time. In the board's view, this was an amendment to the respondent's case within the meaning of Art. 13(1) and (3) RPBA 2007, which still applied in this case rather than Art. 13(2) RPBA 2020 (see Art. 25(3) RPBA 2020).

initiale et la dernière phase sont seules exclues de l'application avec effet immédiat du RPCR 2020, la phase intermédiaire, c'est-à-dire le deuxième niveau de l'approche convergente (art. 13(1) RPCR 2020), étant régie quant à elle par la règle générale énoncée à l'art. 25(1) RPCR 2020. Partant, lorsqu'une citation à une procédure orale ou une notification au titre de la règle 100(2) CBE a été signifiée avant le 1^{er} janvier 2020, l'art. 13(1) RPCR 2020 et l'art. 13(1) et (3) RPCR 2007 s'appliquent simultanément. Voir aussi les chapitres V.A.1.2 "Formulation des motifs d'une décision sous forme abrégée" et V.A.6.8.5 "Objection relative à l'activité inventive motivée pour la première fois lors de la procédure orale – non admise".

Dans l'affaire **T 1597/16**, c'est avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020 que la citation à la procédure orale du 14 janvier 2020 avait été émise et que la requête qui tenait lieu désormais de requête principale avait été présentée. Comme l'a fait observer la chambre, les art. 13(1) et (3) RPCR 2020 étaient donc applicables en ce qui concernait la modification des moyens invoqués par une partie pendant la procédure de recours, mais tel n'était pas le cas de l'art. 13(2) RPCR 2020, en lieu et place duquel l'art. 13 RPCR 2007 restait applicable (cf. art. 25(3), deuxième phrase RPCR 2020). La chambre a également constaté que l'art. 13(1) RPCR 2020 s'applique en principe à toute modification des moyens présentée par une partie après que celle-ci a déposé son mémoire exposant les motifs du recours ou sa réponse, et ce, que cette modification soit présentée avant ou après l'expiration du délai imparti dans une notification au titre de la règle 100(2) CBE ou, le cas échéant, avant ou après la signification d'une citation à une procédure orale. Voir aussi le chapitre V.A.6.8.6 "Limitation ne donnant pas lieu à de nouvelles questions litigieuses (au regard des faits ou du droit des brevets) et admissible de prime abord – requêtes admises".

Dans l'affaire **T 584/17**, lors de la procédure orale, le requérant a retiré sa requête en admission d'un document, suite à quoi l'intimé a demandé pour la première fois que ce document soit introduit dans la procédure. La chambre a considéré cette requête de l'intimé comme une modification de ses moyens au sens de l'art. 13(1) et (3) RPCR 2007, lequel, dans l'affaire en cause, restait applicable en lieu et place de l'art. 13(2) RPCR 2020,

Die Kammer hielt es im vorliegenden Fall nicht für erforderlich, die in Art. 13 (1) VOBK 2020 angegebenen Kriterien zusätzlich heranzuziehen. Sie vertrat aber mit Verweis auf die Erläuterungen in Dokument CA/3/19 die Auffassung, dass es in der dritten Stufe des nach der VOBK 2020 anzuwendenden Konvergenzansatzes der Kammer freisteht, die in Art. 13 (1) VOBK 2020 angegebenen Kriterien heranzuziehen, wenn sie in Anwendung des Art. 13 (2) VOBK 2020 über die Zulassung von geändertem Vorbringen entscheidet. Nach Ansicht der Kammer steht ihr dies auch frei, wenn Art. 13 (2) VOBK 2020 nicht anwendbar ist, sondern weiterhin Art. 13 VOBK 2007. Jedoch merkte die Kammer an, dass die Ermessenskriterien in Art. 13 (1) VOBK 2020 im Wesentlichen den Kriterien entsprechen, die von der Rechtsprechung im Rahmen von Art. 13 (1) VOBK 2007 entwickelt wurden (s. auch T 634/16, T 32/16). Auch im Hinblick auf die Zulassung des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags sah die Kammer die zusätzliche Heranziehung der in Art. 13 (1) VOBK 2020 angegebenen Kriterien als möglich an, sah aber im vorliegenden Fall keinen Grund dazu.

6.8.2 Anwendbarkeit von Artikel 13 (2) VOBK 2020 im Falle einer Verschiebung der mündlichen Verhandlung

In **T 950/16** war vor Inkrafttreten der VOBK 2020 eine erste Ladung zur mündlichen Verhandlung zugestellt worden. Auf einen Antrag auf Verschiebung hin wurde die mündliche Verhandlung jedoch abgesagt, und es erging eine neue Ladung am 7. Februar 2020. Rund einen Monat vor der mündlichen Verhandlung wurden neue Dokumente eingereicht. Um die anwendbare Bestimmung der VOBK zu ermitteln, prüfte die Kammer, welche der Ladungen als "Ladung" im Sinne von Art. 25 (3) VOBK 2020 zu gelten hatte. Die Kammer verwies auf die "Erläuterungen" zu Art. 25 (1) VOBK 2020 (Zusatzpublikation 2, ABl. 2020), wonach die Übergangsbestimmungen des Art. 25 VOBK 2020 das "Vertrauen der Beteiligten auf etwaige zum Zeitpunkt der früheren Eingaben bestehende Erwartungen" schützen sollen. Wie die Kammer feststellte, waren die Gründe für eine weitere Ladung vielfältig und nicht in jedem Fall von den Beteiligten zu vertreten. Es wäre daher unbillig, die Anwendbarkeit der Rechtsvorschriften vom Zeitpunkt einer späteren Ladung abhängig zu machen. Die Zulassung der neuen

In this case, the board did not deem it necessary to also consider the criteria stated in Art. 13(1) RPBA 2020. Citing the explanatory remarks in document CA/3/19, it nonetheless took the view that it was at liberty, in the third level of the convergent approach applicable under the RPBA 2020, to use the criteria in Art. 13(1) RPBA 2020 when deciding whether to admit an amended case pursuant to Art. 13(2) RPBA 2020. It considered that it was also free to do so where Art. 13 RPBA 2007 continued to apply instead of Art. 13(2) RPBA 2020. It noted, however, that the criteria for exercising discretion in Art. 13(1) RPBA 2020 were in essence the same as those developed by the case law surrounding Art. 13(1) RPBA 2007 (see also T 634/16 and T 32/16). It considered it possible to additionally use the criteria stated in Art. 13(1) RPBA 2020 to decide on admission of the auxiliary request submitted at the oral proceedings in this case too, but did not see any reason to do so.

6.8.2 Applicability of Article 13(2) RPBA 2020 in cases of postponement of oral proceedings

In **T 950/16** a first summons to oral proceedings had been notified before entry into force of the RPBA 2020. However, following a request for postponement, the oral proceedings were cancelled, and a new summons was issued on 7 February 2020. About one month before the oral proceedings new documents were submitted. In order to establish the applicable provision of the RPBA, the board considered which of the summonses qualified as "the summons" in Art. 25(3) RPBA 2020. The board made reference to the "Explanatory remarks" on Art. 25(1) RPBA 2020 (Supplementary Publication 2, OJ 2020), according to which the transitional provisions of Art. 25 RPBA 2020 were intended to protect the "legitimate expectations which parties may have had at the time of filing" their submissions. As noted by the board, the reasons for a further summons were diverse and not in every case caused by the parties. It would thus be undue to make the applicability of the law dependent on the date of a later summons. Hence, the admittance

conformément à l'art. 25(3) RPCR 2020.

Dans l'affaire en cause, la chambre n'a pas jugé indispensable de s'appuyer également sur les critères énoncés à l'art. 13(1) RPCR 2020. Se référant aux explications données dans le document CA/3/19, elle a cependant estimé que s'agissant du troisième niveau de l'approche convergente prévue par le RPCR 2020, la chambre est libre de s'appuyer ou non sur les critères énoncés à l'art. 13(1) RPCR 2020 lorsqu'elle statue, en vertu de l'art. 13(2) RPCR 2020, sur l'admission d'une modification des moyens invoqués. Selon elle, la chambre est également libre de procéder de cette manière lorsque c'est l'art. 13 RPCR 2007 qui reste applicable en lieu et place de l'art. 13(2) RPCR 2020. Elle a toutefois relevé que les critères d'appréciation énoncés à l'art. 13(1) RPCR 2020 correspondent pour l'essentiel aux critères établis par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 13(1) RPCR 2007 (voir aussi T 634/16 et T 32/16). S'agissant de l'admission de la requête subsidiaire présentée lors de la procédure orale, la chambre a estimé qu'il était certes possible de s'appuyer également sur les critères énoncés à l'art. 13(1) RPCR 2020, mais a estimé qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce.

6.8.2. Applicabilité de l'article 13(2) RPCR 2020 en cas de report de la procédure orale

Dans l'affaire **T 950/16**, une première citation à une procédure orale avait été signifiée avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020. Cependant, suite à une demande de report, la procédure orale avait été annulée et une nouvelle citation émise le 7 février 2020. Un mois environ avant la procédure orale, de nouveaux documents ont été soumis. Afin de déterminer quelle disposition du RPCR était applicable, la chambre a étudié la question de savoir laquelle des citations devait être considérée comme "la citation" au sens de l'art. 25(3) RPCR 2020. Elle a renvoyé aux "remarques explicatives" concernant l'art. 25(1) RPCR 2020 (Publication supplémentaire 2, JO 2020), selon lesquelles les mesures transitoires prévues à l'art. 25 RPCR 2020 visent à "protéger les attentes légitimes des parties au moment où elles avaient présenté" leurs moyens. Comme l'a relevé la chambre, une nouvelle citation peut avoir des causes diverses qui ne sont pas toujours attribuables aux parties. Il serait donc déraisonnable de faire dépendre le droit applicable de la date d'une citation ultérieure. Par conséquent, dans

Dokumente wurde daher im vorliegenden Fall durch Art. 13 VOBK 2007 geregelt.

6.8.3 Neuer Antrag in Reaktion auf eine die Einwände klarstellende vorläufige Einschätzung der Kammer – zugelassen

In **T 32/16** ging es um die Gründe des Beschwerdegegners, den fraglichen Antrag erst in Reaktion auf die vorläufige Einschätzung der Kammer zu stellen (Art. 13 (1) Satz 3 VOBK 2020), und seine Rechtfertigung für diese Änderung seines Beschwerdevorbringens (Art. 13 (1) Satz 1 VOBK 2020). Die Kammer hob die besonderen Umstände des vorliegenden Falls hervor, wo sich erstmals in der Mitteilung der Kammer herauskristallisiert hatte, was die Kammer selbst aus der umfangreichen Argumentation des Beschwerdeführers zu ihren Einwänden nach Art. 100 c) EPÜ als relevante Elemente herausgearbeitet hatte. Ungeachtet der Aussage des Beschwerdeführers, dass seine Argumentation schon immer so zu verstehen gewesen sei, wie von der Kammer herausgearbeitet, war die Kammer der Auffassung, dass ihre Erklärung so verstanden werden könne, dass das wesentliche Argument darin zum ersten Mal erkennbar war. Unter den sehr besonderen Umständen des vorliegenden Falls akzeptierte die Kammer die Gründe des Beschwerdegegners, den Antrag (nunmehr Hauptantrag) in einem so späten Stadium einzureichen. Sie stellte weiter fest, dass der Beschwerdegegner seinen geänderten Antrag an dem Tag eingereicht hatte, an dem er die vorläufige Einschätzung der Kammer erhalten hatte. Er hatte somit unverzüglich auf die Einwände reagiert, sobald diese erkennbar waren. Hinsichtlich des in Art. 13 (1) letzter Satz VOBK 2020 genannten Kriteriums, ob der Beschwerdegegner aufgezeigt hatte, dass die Änderung *prima facie* die vom Beschwerdeführer oder von der Kammer aufgeworfenen Fragen ausräumt und keinen Anlass zu neuen Einwänden gibt, hielt die Kammer fest, dass sich der Hauptantrag direkt auf die Einwände der unzulässigen Erweiterung bezog. In seiner schriftlichen Erwiderung hatte der Beschwerdegegner auch angegeben, woher die Änderung stammt (Art. 12 (4) VOBK 2020). Die Kammer stellte fest, dass die eingeführte Terminologie den Wortlaut der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ausdrücklich aufgriff. Die Darlegung, wie diese Änderungen die Einwände in diesem besonderen Fall ausräumten, bei dem die fehlenden Merkmale als solche zumindest bereits vom Beschwerde-

of the new documents was governed by Art. 13 RPBA 2007 in the case in hand.

6.8.3 New request in response to preliminary opinion of the board clarifying a party's objections – admitted

In **T 32/16**, with regard to the respondent's reasons for submitting the request in issue only in response to the board's preliminary opinion (Art. 13(1), third sentence, RPBA 2020) and its justification for this amendment to its appeal case (Art. 13(1), first sentence, RPBA 2020), the board highlighted the special circumstances of the case in hand, where the board's communication had crystallised for the first time what the board itself had deduced to be the relevant elements of the appellant's lengthy arguments concerning its objections under Art. 100(c) EPC. Although the appellant had stated that its set of arguments was always supposed to have been understood in the way the board had deduced, the board took the view that its statement could be understood as having identified the salient argument for the first time. In the context of the very special circumstances of the case, the board accepted the respondent's reasons for submitting the (now) main request at such a late stage. The board also noted that the respondent's amended request had been submitted on the day it received the board's preliminary opinion. It had thus responded without delay to the objections once these had been identified. Regarding the criterion stated in Art. 13(1), last sentence, RPBA 2020 as to whether the respondent had demonstrated that the amendment *prima facie* overcame the issues raised by the appellant or by the board and did not give rise to new objections, the board noted that the main request directly addressed the objections of added subject-matter. In its written response, the respondent had also stated from where the amendment was taken (Art. 12(4) RPBA 2020). The board noted that the introduced terminology was an explicit recitation of the language used in the application as filed. Demonstration of how these amendments overcame the objection in this particular case, where the lacking features as such had at least already been identified by the appellant, was thus self-evident in the amendments made. The amendments were furthermore not complex (Art. 13(1) RPBA 2007; Art. 13(1), second sentence, RPBA 2020 with reference to Art. 12(4) RPBA 2020) in any sense, nor had this been argued to be the

l'affaire en cause, l'admission de nouveaux documents était régie par l'art. 13 RPCR 2007.

6.8.3 Nouvelle requête en réponse à une opinion provisoire de la chambre clarifiant des objections – admise

Dans l'affaire **T 32/16**, compte tenu des raisons que l'intimé avait avancées pour justifier, d'une part, de n'avoir présenté la requête concernée qu'au stade de sa réponse à l'opinion provisoire de la chambre (art. 13(1), troisième phrase RPCR 2020) et, d'autre part, d'avoir effectué cette modification de ses moyens invoqués dans le cadre de la procédure de recours (art. 13(1), première phrase RPCR 2020), la chambre a souligné les circonstances particulières de l'affaire en cause, à savoir que sa notification avait fait apparaître pour la première fois les éléments pertinents que la chambre avait déduits des arguments circonstanciés présentés par le requérant à l'appui de ses objections au titre de l'art. 100(c) CBE. Bien que le requérant ait déclaré que ses arguments n'avaient jamais eu d'autre signification que celle déduite par la chambre, celle-ci a estimé que la constatation qu'elle avait formulée dans son opinion pouvait être considérée comme ayant mis en évidence pour la première fois l'argument principal. Au vu des circonstances très particulières de l'espèce, la chambre a accepté les raisons invoquées par l'intimé pour justifier le dépôt, à un stade aussi tardif, de la requête qui tenait lieu désormais de requête principale. La chambre a également noté que la requête modifiée de l'intimé avait été présentée le jour où celui-ci avait reçu l'opinion provisoire de la chambre. Il avait ainsi répondu sans tarder aux objections soulevées, une fois celles-ci mises en évidence. S'agissant du critère énoncé à l'art. 13(1), dernière phrase RPCR 2020 et concernant la question de savoir si l'intimé avait démontré que la modification surmontait, de prime abord, les questions soulevées par le requérant ou par la chambre et ne donnait pas lieu à de nouvelles objections, la chambre a noté que la requête principale répondait directement aux objections relatives à l'ajout d'éléments. Dans sa réponse écrite, l'intimé avait également indiqué le fondement de sa modification (art. 12(4) RPCR 2020). La chambre a noté que la terminologie introduite reprenait explicitement la formulation employée dans la demande telle que déposée. Les modifications apportées démontraient d'elles-mêmes comment elles surmontaient l'objection dans ce

fürher angegeben worden waren, ergab sich daher von selbst aus den vorgenommenen Änderungen. Die Änderungen waren zudem weder in irgendeiner Weise komplex (Art. 13 (1) VOBK 2007; Art. 13 (1) Satz 2 VOBK 2020 unter Bezugnahme auf Art. 12 (4) VOBK 2020), noch war dies geltend gemacht worden. Siehe auch Kapitel V.A.6.8.1 "Gleichzeitige Anwendung von Artikel 13 VOBK 2007 und Artikel 13 (1) VOBK 2020" und V.A.7.3 "Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung".

6.8.4 Neue Hilfsanträge in Reaktion auf vorläufige Einschätzung der Kammer – zentrale Bedeutung des strittigen Punktes schon vorher offensichtlich – nicht zugelassen

In **T 136/16** übte die Kammer unter Berücksichtigung der in Art. 13 (1) VOBK 2020 aufgeführten Kriterien ihr Ermessen dahin gehend aus, die beiden nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträge nicht zuzulassen. Bei Hilfsantrag 1 führte zum einen die vorgenommene Änderung *prima facie* zu einem neuen Einwand nach Art. 84 EPÜ. Zum anderen hätte diese Änderung nach Auffassung der Kammer bereits in einem früheren Stadium des Beschwerdeverfahrens erfolgen können und müssen. Bereits die Einspruchsabteilung hatte in der angefochtenen Entscheidung auf die zentrale Bedeutung der Auslegung eines streitigen Begriffs im Anspruch hingewiesen. Während die Einspruchsabteilung diesen Begriff eingeschränkt im Sinne des Absatzes 7 der Beschreibung verstanden hatte, hatte der Beschwerdeführer (Einsprechende) in der Beschwerdebegründung dieser engen Auslegung anhand anderer Passagen der Beschreibung detailliert widersprochen. Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) hätte also bereits mit seiner Erwiderung Anlass gehabt, die vorgenommene Änderung durchzuführen, die auf dem zuvor umfänglich diskutierten Sachverhalt beruhte. Der Beschwerdegegner hatte keinen Anlass, davon auszugehen, dass die Beschwerdekammer in jedem Fall der Linie der Einspruchsabteilung folgen würde. Auch das Argument, dass die Vielzahl der vorgetragenen Angriffe ohne eine vorläufige Beurteilung der Kammer der Formulierung sinnvoller Hilfsanträge entgegengestanden hätte, überzeugte die Kammer im Hinblick auf die zentrale Bedeutung der Auslegung des betreffenden Begriffs in nahezu allen vorgetragenen Einwänden nicht. Zudem sah die Kammer unter diesen Umständen die Vorlage von Hilfsanträgen mit dieser Änderung erst zu

case. See also chapters V.A.6.8.1 "Simultaneous application of Article 13 RPBA 2007 and Article 13(1) RPBA 2020" and V.A.7.3 "Remittal for adaptation of the description".

6.8.4 New auxiliary requests in response to the board's preliminary opinion – fundamental importance of the point at issue already clear beforehand – not admitted

In **T 136/16**, the board considered the criteria under Art. 13(1) RPBA 2020 and exercised its discretion not to admit the two auxiliary requests filed after the summons to oral proceedings. It found, first, that the amendment made in auxiliary request 1 *prima facie* led to a new objection under Art. 84 EPC and, second, that this amendment could and should have been made at an earlier stage in the appeal proceedings. Indeed, in the contested decision the opposition division had already pointed out the fundamental importance of the interpretation of a disputed term in the claim. The opposition division had construed this term narrowly in the light of paragraph 7 of the description, but in its statement of grounds the appellant (opponent) had submitted detailed arguments contradicting this narrow interpretation on the basis of other passages of the description. Since the amendment had been made in view of an issue of fact that had already been discussed extensively, the respondent (patent proprietor) had already had cause to make it together with its reply. It had had no reason to assume that the board of appeal would automatically share the opposition division's opinion. Its argument that the large number of attacks put forward prevented it from formulating meaningful auxiliary requests until it had the board's preliminary opinion did not convince the board either, given the fundamental importance of the interpretation of the term at issue in almost all the objections raised. In addition, given the circumstances of the case, the board deemed it detrimental to procedural economy to wait until that stage of the appeal proceedings to file auxiliary requests containing such an amendment.

cas particulier où le requérant avait au moins déjà mis en évidence les caractéristiques manquantes en tant que telles. De plus, ces modifications n'étaient en rien complexes (art. 13(1) RPCR 2007 ; art. 13(1), deuxième phrase RPCR 2020, renvoyant à l'art. 12(4) RPCR 2020) et aucun argument contraire n'avait été présenté à cet égard. Voir les chapitres V.A.6.8.1 "Application simultanée de l'article 13 RPCR 2007 et de l'article 13(1) RPCR 2020" et V.A.7.3 "Renvoi pour adaptation de la description".

6.8.4 Nouvelles requêtes subsidiaires en réaction à l'opinion provisoire de la chambre – importance fondamentale de la question litigieuse déjà manifeste auparavant – non admises

Dans l'affaire **T 136/16**, la chambre, exerçant son pouvoir d'appréciation en tenant compte des critères énoncés à l'art. 13(1) RPCR 2020, a refusé d'admettre les deux requêtes subsidiaires présentées après la citation à une procédure orale. D'une part, la modification apportée dans le cas de la requête subsidiaire 1 donnait lieu de prime abord à une nouvelle objection au titre de l'art. 84 CBE. D'autre part, de l'avis de la chambre, cette modification aurait déjà pu, et aurait déjà dû, être apportée à un stade antérieur de la procédure de recours. La division d'opposition avait déjà fait référence dans la décision attaquée à l'importance fondamentale de l'interprétation d'un terme litigieux dans la revendication. Alors que la division d'opposition avait interprété ce terme dans le sens restreint découlant du paragraphe 7 de la description, le requérant (opposant) avait présenté dans le mémoire exposant les motifs de son recours des arguments détaillés pour réfuter cette interprétation restrictive en s'appuyant sur d'autres passages de la description. L'intimé (titulaire du brevet) aurait donc déjà pu, dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, apporter la modification pertinente, puisque cette dernière se fondait sur une situation de fait qui avait déjà été amplement traitée. L'intimé n'avait aucune raison de partir du principe que la chambre de recours suivrait en tout état de cause l'avis de la division d'opposition. En outre, l'argument selon lequel le nombre considérable d'attaques présentées faisait obstacle à la formulation de requêtes subsidiaires appropriées, en l'absence d'une évaluation préliminaire de la chambre, n'a pas convaincu cette dernière compte tenu de l'importance fondamentale de l'interprétation du terme concerné dans la quasi-totalité des objections présentées. Par ailleurs,

diesem Zeitpunkt im Beschwerdeverfahren als der Verfahrensökonomie abträglich an.

6.8.5 Angriff auf die erfinderische Tätigkeit erstmals in der mündlichen Verhandlung substantiiert – nicht zugelassen

In **T 2227/15** ließ die Kammer in Anwendung von Art. 13 (1) VOBK 2020 sowie Art. 13 VOBK 2007, insbesondere Art. 13 (1) und (3) VOBK 2007, den auf D1 in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen gestützten Angriff des Beschwerdeführers auf die erfinderische Tätigkeit nicht zu. Die Kammer befand, dass dieser Angriff erstmals in der vor ihr stattfindenden mündlichen Verhandlung substantiiert worden war; die früheren allgemeinen Ausführungen des Beschwerdeführers zur erfinderischen Tätigkeit wurden für nicht substantiiert befunden und blieben unberücksichtigt, da sie nicht den vollständigen Sachvortrag des Beteiligten im Sinne von Art. 12 (2) VOBK 2007 darstellten, der Art. 12 (3) VOBK 2020 entspricht. In Reaktion auf die Mitteilung der Kammer hatte der Beschwerdeführer weder substantiierte Argumente vorgelegt, noch zur diesbezüglichen vorläufigen Einschätzung der Kammer Stellung genommen. Nach Auffassung der Kammer hatte der Beschwerdegegner daher allen Grund zu der Annahme, dass ein Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht mehr verfolgt werde. Unter Berücksichtigung aller Umstände des Falls kam die Kammer zu dem Schluss, dass eine Zulassung dieses Angriffs zum Verfahren nicht nur die Komplexität der zu erörterten Angelegenheit wesentlich erhöhen und erheblich verändern würde, sondern auch der gebotenen Verfahrensökonomie zuwiderlaufen und den Beschwerdegegner überraschen würde. Siehe auch Kapitel V.A.1.2 "Entscheidungsgründe in gekürzter Form" und V.A.6.8.1 "Gleichzeitige Anwendung von Artikel 13 VOBK 2007 und Artikel 13 (1) VOBK 2020".

6.8.6 Kein anderer sachlicher bzw. patentrechtlicher Streitgegenstand durch die Beschränkung entstanden und prima facie gewählbar – Anträge zugelassen

In **T 1597/16** lag die Zulassung des vor Inkrafttreten der VOBK 2020 eingereichten neuen Hauptantrags gemäß Art. 13 (1) VOBK 2020 und Art. 13 (1) VOBK 2007 im Ermessen der Kammer. Nach Auffassung der Kammer hatte der Beschwerdegegner keine triftigen

6.8.5 Inventive step attack substantiated for the first time at oral proceedings – not admitted

In **T 2227/15**, applying Art. 13(1) RPBA 2020 as well as Art. 13 RPBA 2007, in particular Art. 13(1) and (3) RPBA 2007, the board did not admit the appellant's inventive step attack based on D1 in combination with common general knowledge. The board considered that this attack had been substantiated for the first time at the oral proceedings before it; the appellant's earlier general submissions on inventive step were regarded as unsubstantiated and were not taken into consideration, since they did not constitute the party's complete case within the meaning of Art. 12(2) RPBA 2007, corresponding to Art. 12(3) RPBA 2020. In reply to the board's communication, the appellant had provided neither substantiated arguments nor comments on the preliminary opinion of the board in this regard. Thus, in the board's view, the respondent had every reason to believe that a lack of inventive step objection was no longer being pursued. Considering all the circumstances of the case, the board concluded that admitting this attack into the proceedings would not only substantially add to and considerably change the complexity of the matter to be discussed, but would also be contrary to the need for procedural economy and would take the respondent by surprise. See also chapters V.A.1.2 "Reasons for decisions in abridged form" and V.A.6.8.1 "Simultaneous application of Article 13 RPBA 2007 and Article 13(1) RPBA 2020".

6.8.6 Limitation not leading to any new disputed points of fact or patent law and prima facie allowable – requests admitted

In **T 1597/16**, the admission of the new main request, which had been filed before the entry into force of the RPBA 2020, was at the board's discretion under Art. 13(1) RPBA 2020 and Art. 13(1) RPBA 2007. In the board's view, the respondent had not

la chambre a considéré que dans les circonstances de l'espèce, le fait de ne présenter des requêtes subsidiaires contenant cette modification qu'à ce stade de la procédure de recours nuisait à l'économie de la procédure.

6.8.5 Objection relative à l'activité inventive motivée pour la première fois lors de la procédure orale – non admise

Dans l'affaire **T 2227/15**, en application de l'art. 13(1) RPCR 2020 ainsi que de l'art. 13 RPCR 2007, et notamment de l'art. 13(1) et (3) RPCR 2007, la chambre n'a pas admis l'objection relative à l'activité inventive soulevée par le requérant sur la base du document D1 en combinaison avec les connaissances générales de l'homme du métier. La chambre a estimé que cette objection avait été motivée pour la première fois au cours de la procédure orale devant elle. Les moyens généraux produits précédemment par le requérant concernant l'activité inventive n'ont pas été considérés comme motivés et il n'en a pas été tenu compte, étant donné qu'ils ne constituaient pas l'ensemble des moyens invoqués par une partie au sens de l'art. 12(2) RPCR 2007, qui correspond à l'art. 12(3) RPCR 2020. Dans sa réponse à la notification de la chambre, le requérant n'avait fourni ni arguments motivés ni observations concernant l'opinion provisoire de la chambre à cet égard. Partant, de l'avis de la chambre, l'intimé avait tout lieu de croire que l'objection d'absence d'activité inventive n'avait pas été maintenue. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la chambre a conclu que l'admission de cette objection dans la procédure aurait non seulement pour effet d'accroître et de modifier considérablement la complexité de la question à traiter, mais serait aussi contraire au principe de l'économie de la procédure et prendrait l'intimé au dépourvu. Voir aussi les chapitres V.A.1.2 "Formulation des motifs d'une décision sous forme abrégée" et V.A.6.8.1 "Application simultanée de l'article 13 RPCR 2007 et de l'article 13(1) RPCR 2020".

6.8.6 Limitation ne donnant pas lieu à de nouvelles questions litigieuses (au regard des faits ou du droit des brevets) et admissible de prime abord – requêtes admises

Dans l'affaire **T 1597/16**, l'admission de la nouvelle requête principale, présentée avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020, relevait du pouvoir d'appréciation conféré à la chambre par l'art. 13(1) RPCR 2020 et l'art. 13(1) RPCR 2007. De l'avis de la chambre,

Gründe dafür angegeben, dass er diese Anspruchsänderung erst in der Endphase des Beschwerdeverfahrens eingereicht hatte. Er hatte lediglich ausgeführt, die vorläufige Einschätzung der Kammer in der Mitteilung nach Art. 15 (1) VOBK 2007 habe erstmals Veranlassung für den neuen Antrag gegeben, was die Kammer aber nicht überzeugte, da diese Mitteilung keine gänzlich neuen Fragen aufgeworfen hatte, sondern die darin erwähnten Einwände bereits seit der Anfangsphase des Beschwerdeverfahrens bekannt waren. Nichtsdestotrotz entschied die Kammer, den neuen Hauptantrag aus folgenden Gründen in das Verfahren zuzulassen: Durch die vorgenommene Beschränkung des beanspruchten Gegenstandes auf zwei von drei im erteilten Anspruch¹ enthaltenen Alternativen war kein anderer sachlicher bzw. patentrechtlicher Streitgegenstand entstanden. Der Beschwerdeführer (Einsprechende) war sofort in der Lage, einen Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit zu formulieren, und konnte im Übrigen auf das schriftliche Vorbringen, das dem erstinstanzlichen Vorbringen entsprach, verweisen. Zudem erschien der Kammer der neue Antrag *prima facie* gewährbar, weil er alle noch offenen Einwände auszuräumen schien, ohne neue Fragen aufzuwerfen. Siehe auch Kapitel V.A.6.8.1 "Gleichzeitige Anwendung von Artikel 13 VOBK 2007 und Artikel 13 (1) VOBK 2020".

6.8.7 Antrag räumt Einwand nicht *prima facie* aus – nicht zugelassen

In **T 1187/15** reichte der Beschwerdeführer (Anmelder) während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer den Hilfsantrag XI ein, und zwar in Reaktion auf die Schlussfolgerung, zu der die Kammer in der mündlichen Verhandlung gelangt war, dass Anspruch 1 der in der Akte befindlichen Anträge nicht den Erfordernissen des Art. 123 (2) EPÜ entsprach. Bei der Ausübung ihres Ermessens nach Art. 13 (1) VOBK 2020 berücksichtigte die Kammer unter anderem, ob der Beteteiligte aufgezeigt hatte, dass die Änderungen *prima facie* die von der Kammer aufgeworfenen Fragen ausräumen und keinen Anlass zu neuen Einwänden geben. Die Kammer merkte an, dass dieser Punkt auch ein Schlüsselkriterium war, das in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern über die Ausübung des Ermessens einer Kammer nach

given any cogent reasons for waiting until the final stage of the appeal proceedings to file the amendment to the claim. It had merely asserted that the new request had first been prompted by the board's preliminary opinion in the communication under Art. 15(1) RPBA 2007. However, this did not convince the board because the communication had not raised any brand new issues. On the contrary, the objections it mentioned had been part of the appeal proceedings from the outset. Nonetheless, the board decided to admit the new main request into the proceedings for the following reasons. Limiting the claimed subject-matter to two out of the three alternatives in claim 1 as granted did not lead to any other disputed points of fact or patent law. The appellant (opponent) had been able to formulate an objection for lack of inventive step straight away and could otherwise refer to its written case, which matched that from the first-instance proceedings. Moreover, the board considered the new request to be *prima facie* allowable since it appeared to overcome all remaining objections without creating any new issues. See also chapter V.A.6.8.1 "Simultaneous application of Article 13 RPBA 2007 and Article 13(1) RPBA 2020".

6.8.7 Request does not *prima facie* overcome objection – not admitted

In **T 1187/15** the appellant (applicant) filed auxiliary request XI during the oral proceedings before the board. It was filed as a response to the board's conclusion, reached during the oral proceedings, that claim 1 of the requests on file did not comply with the requirements of Art. 123(2) EPC. In the exercise of its discretion under Art. 13(1) RPBA 2020 the board took into account, *inter alia*, whether the party had demonstrated that the amendments, *prima facie*, overcame the issues raised by the board and did not give rise to new objections. The board noted that this criterion was also a key one developed in the case law of the boards of appeal on a board's exercise of its discretion under Art. 13(1) RPBA 2007. Art. 13 RPBA 2007 also applied in the case in hand as the summons to oral proceedings had been notified prior to 1 January

l'intimé n'avait pas présenté de raison convaincante pour laquelle il n'avait présenté la modification de la revendication que lors de la dernière phase de la procédure de recours. Il avait seulement fait valoir que l'opinion provisoire de la chambre dans la notification émise au titre de l'art. 15(1) RPCR 2007 lui avait donné pour la première fois la possibilité de présenter la nouvelle requête, ce qui n'a pas convaincu la chambre, étant donné que ladite notification n'avait soulevé aucune question entièrement nouvelle et que, au contraire, les objections contenues dans la notification étaient déjà connues depuis la phase initiale de la procédure de recours. La chambre a néanmoins décidé d'admettre la nouvelle requête principale, et ce pour les raisons suivantes : la limitation de l'objet revendiqué à deux des trois variantes contenues dans la revendication 1 du brevet délivré n'avait pas donné lieu à de nouvelles questions litigieuses au regard des faits ou du droit des brevets. Le requérant (opposant) était d'emblée en mesure de soulever une objection d'absence d'activité inventive et pouvait par ailleurs renvoyer aux moyens invoqués par écrit, qui correspondaient à ceux invoqués devant l'instance du premier degré. En outre, la chambre a considéré que la nouvelle requête semblait admissible de prime abord, car elle paraissait surmonter toutes les objections encore en suspens sans créer de nouveaux problèmes. Voir aussi le chapitre V.A.6.8.1 "Application simultanée de l'article 13 RPCR 2007 et de l'article 13(1) RPCR 2020".

6.8.7 Requête ne surmontant pas de prime abord l'objection soulevée – requête non admise

Dans l'affaire **T 1187/15**, le requérant (demandeur) a présenté la requête subsidiaire XI au cours de la procédure orale devant la chambre. Cette requête a été soumise en réponse à la conclusion à laquelle la chambre était parvenue au cours de la procédure orale, et selon laquelle la revendication 1 des requêtes présentes au dossier ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 123(2) CBE. Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 13(1) RPCR 2020, la chambre a tenu compte, notamment, de la question de savoir si la partie avait démontré que les modifications surmontaient de prime abord les questions soulevées par la chambre et ne donnaient pas lieu à de nouvelles objections. La chambre a noté que ce critère figurait parmi les critères essentiels établis par la jurisprudence des chambres de recours en ce qui

Art. 13 (1) VOBK 2007 entwickelt worden war. Art. 13 VOBK 2007 war auch auf den vorliegenden Fall anwendbar, da die Ladung zur mündlichen Verhandlung vor dem 1. Januar 2020 zugestellt worden war (Art. 25 (3) VOBK 2020). Die Kammer stellte fest, dass der Hilfsantrag XI prima facie die Einwände nach Art. 123 (2) EPÜ nicht ausräumte, da das Weglassen bestimmter Merkmale eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung darstellte. In Anbetracht dessen und der Tatsache, dass der Beschwerdeführer Gelegenheit gehabt hatte, auf die von der Kammer von Amts wegen aufgeworfenen Fragen zu reagieren, übte die Kammer ihr Ermessen aus, den Hilfsantrag XI nicht zum Verfahren zuzulassen.

Darüber hinaus wies die Kammer den Antrag des Beschwerdeführers auf eine weitere Unterbrechung zur Vorbereitung eines weiteren Antrags zurück, der den Hilfsantrag XI ersetzen würde. Wenn ein Beteiligter vor der mündlichen Verhandlung Anträge, die nur einige der Einwände der Kammer ausräumten, in der Hoffnung einreiche, er könnte die Kammer davon überzeugen, ihre übrigen Einwände fallen zu lassen, gehe er das Risiko ein, dass während der mündlichen Verhandlung eingereichte zusätzliche Anträge nicht zum Verfahren zugelassen würden. Es sei mit dem Grundsatz der Verfahrensökonomie nicht vereinbar, die mündliche Verhandlung so durchzuführen, dass dem Beschwerdeführer Gelegenheit gegeben werde, wiederholt neue Anträge zu stellen, bis eine für die Kammer annehmbare Fassung der Ansprüche gefunden werde.

6.9 Vorbringen nach Zustellung der Ladung – dritte Phase des Beschwerdeverfahrens – Artikel 13 (2) VOBK 2020

6.9.1 Mündliche Verhandlung nach Zustellung der Ladung abgesagt – Artikel 13 (2) VOBK 2020 gilt weiterhin

In **T 2279/16** teilte der Beschwerdeführer (Anmelder) der Kammer in Erwiderung auf die nach Inkrafttreten der VOBK 2020 ergangene Ladung zur mündlichen Verhandlung mit, dass er an dieser nicht teilnehmen werde. Nachdem die Kammer die mündliche Verhandlung abgesagt hatte, reichte der Beschwerdeführer neue Hilfsanträge ein.

Die Kammer stellte fest, dass in Art. 13 (2) VOBK 2020 nicht ausdrück-

2020 (Art. 25(3) RPBA 2020). The board found that auxiliary request XI, prima facie, did not overcome the objections under Art. 123(2) EPC since the omission of certain features constituted an unallowable intermediate generalisation. In view of this and the fact that the appellant had had an opportunity to respond to the points raised by the board of its own motion, the board exercised its discretion not to admit auxiliary request XI into the proceedings.

Moreover, the board rejected the appellant's request for another interruption to prepare a further request which would replace auxiliary request XI. The board emphasised that if a party decided to file requests before the oral proceedings which overcame only some of the board's objections in the hope that they could convince the board not to maintain its other objections, then they ran the risk that additional requests filed during the oral proceedings would not be admitted into the proceedings. It was not compatible with the principle of procedural economy that oral proceedings were conducted in such a way that the appellant was given the opportunity to repeatedly file new requests until a version of the claims was found that was acceptable to the board.

6.9 Submissions made after notification of summons – third stage of appeal proceedings – Article 13(2) RPBA 2020

6.9.1 Oral proceedings cancelled after notification of summons – Article 13(2) RPBA 2020 still applies

In **T 2279/16** the appellant (applicant), replying to the summons to oral proceedings issued after the entry into force of the RPBA 2020, informed the board that they would not attend the oral proceedings. After the board cancelled these, the appellant filed new auxiliary requests.

The board observed that it was not explicitly stated in Art. 13(2) RPBA

concerne l'exercice du pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 13(1) RPCR 2007. L'art. 13 RPCR 2007 s'appliquait également à l'affaire en cause, la citation à la procédure orale ayant été signifiée avant le 1^{er} janvier 2020 (art. 25(3) RPCR 2020). Selon la chambre, la requête subsidiaire XI ne surmontait pas de prime abord les objections soulevées au titre de l'art. 123(2) CBE, étant donné que l'omission de certaines caractéristiques constituait une généralisation intermédiaire non admissible. Pour cette raison, et sachant que le requérant avait eu la possibilité de répondre aux questions soulevées d'office par la chambre, cette dernière a décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de ne pas admettre la requête subsidiaire XI dans la procédure.

Par ailleurs, la chambre a rejeté la requête du requérant visant à interrompre une nouvelle fois la procédure orale afin de préparer une nouvelle requête destinée à remplacer la requête subsidiaire XI. Elle a souligné que si une partie décide de présenter avant la procédure orale des requêtes qui ne surmontent que certaines des objections de la chambre, et ce en espérant qu'elle puisse convaincre la chambre de ne pas maintenir ses autres objections, cette partie court le risque de se voir refuser l'admission de nouvelles requêtes présentées au cours de la procédure orale. Il est contraire au principe de l'économie de la procédure de conduire une procédure orale de telle sorte que le requérant a la possibilité de déposer sans cesse de nouvelles requêtes jusqu'à ce qu'une version acceptable des revendications soit trouvée.

6.9 Moyens invoqués après la signification de la citation à une procédure orale – troisième phase de la procédure de recours – art. 13(2) RPCR 2020

6.9.1 Annulation de la procédure orale après la signification de la citation à la procédure orale – l'article 13(2) RPCR 2020 reste applicable

Dans l'affaire **T 2279/16**, le requérant (demandeur), en réponse à la citation à une procédure orale émise après l'entrée en vigueur du RPCR 2020, a informé la chambre qu'il n'assisterait pas à la procédure orale. Après l'annulation de la procédure orale par la chambre, le requérant a présenté de nouvelles requêtes subsidiaires.

La chambre a fait observer que l'art. 13(2) RPCR 2020 ne précise pas

lich geregelt ist, ob diese Bestimmung nach wie vor anwendbar ist, wenn die mündliche Verhandlung nach Zustellung der Ladung nachträglich abgesagt wird. Nach Auffassung der Kammer ist Art. 13 (2) VOBK 2020 zumindest dann anwendbar, wenn die Absage durch eine Erklärung des Beschwerdeführers verursacht worden ist, dass er in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten sein werde. Die Kammer erläuterte, dass die Bestimmungen von Art. 13 (2) VOBK entweder nach Ablauf einer in einer Mitteilung nach Regel 100 (2) EPÜ gesetzten Frist oder "nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung" greifen und dass nichts im Wortlaut des Artikels auf Ausnahmen hiervon hindeutet oder nahelegt, dass die Wirkungen des Art. 13 (2) VOBK 2020 vom weiteren Verfahrensverlauf abhängen würden. Entscheide sich ein Beschwerdeführer dagegen, in der mündlichen Verhandlung vertreten zu sein, so könne eine Kammer beschließen, die mündliche Verhandlung abzusagen. Gelangte man zu dem Schluss, dass eine solche Entscheidung dem Beschwerdeführer in Bezug auf die Zulassung neuer Anträge eine günstigere Position verschaffen würde, stünde dies im Widerspruch zu Ziel und Zweck von Art. 13 VOBK 2020, nämlich für die Beschränkung der Möglichkeiten eines Beteiligten, sein Beschwerdevorbringen zu ändern, einen Konvergenzansatz vorzusehen.

In ihrer vorläufigen Einschätzung hatte die Kammer ihren Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit auf dieselbe Kombination von Dokumenten gestützt, die auch zur Zurückweisung der Anmeldung geführt hatte; es handelte sich also um keinen neuen Einwand der Kammer (auch wenn sich deren Argumentation in bestimmten Einzelheiten unterschied). Die Kammer betonte, dass die Tatsache, dass die Kammer in diesem Fall eine vorläufige Einschätzung abgegeben hatte, in der sie zum gleichen Ergebnis wie die Prüfungsabteilung gelangt war, keine "außergewöhnlichen Umstände" im Sinne von Art. 13 (2) VOBK 2020 darstellt. Darüber hinaus benannte das Vorbringen des Beschwerdeführers keine "stichhaltigen Gründe" (bzw. überhaupt keine Gründe), warum die Hilfsanträge zugelassen werden sollten. Die neuen Hilfsanträge wurden daher nicht zugelassen.

2020 whether this provision still applied if, after notification of a summons to oral proceedings, they were subsequently cancelled. In the board's opinion, Art. 13(2) RPBA 2020 was applicable at least in the case where this cancellation was occasioned by a statement from an/the appellant that it would not be represented at the oral proceedings. The board explained that the provisions of Art. 13(2) RPBA 2020 applied either after the expiry of a period specified in a communication under R. 100(2) EPC or "after notification of a summons to oral proceedings", and that there was nothing in the wording of the article to indicate any exceptions to this, or that the effects of Art. 13(2) RPBA 2020 were dependent on the subsequent procedural history. Where an appellant decided that it would not be represented at oral proceedings, a board could decide to cancel the oral proceedings. To conclude that such a decision should have the effect of returning the appellant to a more favourable position regarding the admission of new requests would be inconsistent with the aim and purpose of Art. 13 RPBA 2020, which was to provide a convergent approach to limiting the possibilities for a party to amend its appeal case.

The combination of documents on which the board based its inventive step objection in its preliminary opinion was exactly the same as the one which led to the refusal of the application, and hence this was not a new objection from the board (even if the board's reasoning differed in certain details). The board emphasised that the fact that the board in this case had issued a preliminary opinion in which it came to the same conclusion as the examining division did not constitute "exceptional circumstances" within the meaning of Art. 13(2) RPBA 2020. Moreover, the appellant's submission did not contain "cogent reasons" (or indeed any reasons) why the auxiliary requests should be admitted. The new auxiliary requests were therefore not admitted.

explicitement s'il s'applique aussi dans le cas où, après la signification de la citation à une procédure orale, cette dernière est annulée. De l'avis de la chambre, l'art. 13(2) RPCR 2020 est applicable à tout le moins dans le cas où c'est une déclaration du requérant selon laquelle il ne sera pas représenté à la procédure orale qui est à l'origine de l'annulation. La chambre a expliqué que les dispositions de l'art. 13(2) RPCR 2020 s'appliquent soit après l'expiration d'un délai imparti dans une notification au titre de la règle 100(2) CBE, soit "après la signification d'une citation à une procédure orale", et que le libellé dudit article ne prévoit aucune exception ni ne suggère que les effets de l'art. 13(2) RPCR 2020 dépendent de la suite de la procédure. Si un requérant décide qu'il ne sera pas représenté à la procédure orale, une chambre peut décider d'annuler cette procédure orale. Le fait de conclure qu'à la suite d'une telle décision, le requérant devrait retrouver une position plus favorable, s'agissant de l'admission de nouvelles requêtes, serait contraire au but et à la finalité de l'art. 13 RPCR 2020, qui consiste à prévoir une approche convergente en matière de limitation des possibilités dont dispose une partie pour modifier les moyens qu'elle a invoqués dans le cadre du recours.

La combinaison de documents sur laquelle la chambre a fondé son objection relative à l'activité inventive dans son opinion provisoire était strictement identique à celle qui avait abouti au rejet de la demande, et il ne s'agissait donc pas d'une nouvelle objection de la part de la chambre (même si son argumentation différait sur certains détails). La chambre a souligné que le fait qu'elle était parvenue dans son opinion provisoire à la même conclusion que la division d'examen dans cette affaire ne constituait pas des "circonstances exceptionnelles" au sens de l'art. 13(2) RPCR 2020. En outre, les moyens invoqués par le requérant ne contenaient aucune "raison convaincante" (ni d'ailleurs de raison quelconque) justifiant l'admission des requêtes subsidiaires. Par conséquent, les requêtes subsidiaires n'ont pas été admises.

6.9.2 Neuer Antrag auf der Grundlage des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Antrags, der neue in der Mitteilung der Kammer erhobene Einwände ausräumt – zugelassen

In **T 1278/18** übte die Kammer ihr Ermessen nach Art. 13 (2) VOBK 2020 aus, um den neuen Antrag (der nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung eingereicht wurde) zuzulassen, und zwar aus folgenden Gründen: Die Ansprüche des neuen Antrags unterschieden sich von denen des ersten Hilfsantrags (mit der Beschwerdebegründung eingereicht) insoweit, als sie Änderungen umfassten, die in Reaktion auf erstmals in der Mitteilung der Kammer nach Art. 15 (1) VOBK 2020 erhobene Einwände nach Art. 84 und R. 29 (7) EPÜ 1973 und Art. 123 (2) EPÜ eingereicht wurden. Zudem unterschieden sich die unabhängigen Ansprüche des neuen Antrags von den unabhängigen Ansprüchen des Hauptantrags, auf den sich die angefochtene Entscheidung stützte, im Wesentlichen durch die zusätzlichen Beschränkungen, die bereits in dem mit der Beschwerdebegründung eingereichten ersten Hilfsantrag mit dem Ziel eingeführt worden waren, alle in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwände mangelnder Neuheit auszuräumen. Nach Auffassung der Kammer konnten sie als angemessene Reaktion auf die angefochtene Entscheidung angesehen werden (Art. 12 (4) VOBK 2007). Die Kammer befand außerdem, dass die Änderungen der Ansprüche durch die vom Beschwerdeführer angegebenen Stellen in den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen gestützt wurden, und kam zu dem Schluss, dass die Änderungen der Ansprüche alle noch offenen Einwände eindeutig ausräumten, ohne neue Fragen aufzuwerfen.

6.9.3 Neuer Antrag auf der Grundlage des in Reaktion auf die Beschwerdeerwiderung eingereichten Antrags mit redaktionellen Anpassungen zur Beseitigung von Unstimmigkeiten – zugelassen

In **T 131/18** war der infragestehende Hauptantrag (der als Hilfsantrag 6 nach der Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung eingereicht worden war) abgesehen von zwei Änderungen wörtlich und inhaltlich identisch mit einem bereits in Reaktion auf die Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrag 3. Letzterer erfüllte nach Ansicht der Kammer die Vorausset-

6.9.2 New request based on request filed with statement of grounds and overcoming new objections raised in board's communication – admitted

In **T 1278/18** the board exercised its discretion pursuant to Art. 13(2) RPBA 2020 to admit the new request (filed after oral proceedings had been arranged), for the following reasons: The claims of the new request differed from those of the first auxiliary request (filed with the statement of grounds of appeal) in so far as they comprised amendments made in response to objections under Art. 84 and R. 29(7) EPC 1973 and Art. 123(2) EPC raised for the first time in the board's communication pursuant to Art. 15(1) RPBA 2020. Moreover, the independent claims of the new request differed from the independent claims of the main request, on which the appealed decision was based, essentially by the added limitations which had already been introduced in the first auxiliary request filed with the statement of grounds of appeal with the aim of overcoming all objections of lack of novelty raised in the appealed decision. The board considered that they could be regarded as an appropriate reaction to the appealed decision (Art. 12(4) RPBA 2007). The board was also satisfied that the amendments to the claims were supported by the information in the application documents as originally filed, as indicated by the appellant, and concluded that the amendments to the claims clearly overcame all outstanding objections without introducing new issues.

6.9.3 New request based on request filed in response to reply of the respondent and containing editorial amendments to remove inconsistencies – admitted

In **T 131/18**, the main request at issue (filed as auxiliary request 6 after notification of the summons to oral proceedings) was, save for two amendments, identical in wording and content to auxiliary request 3, which had already been filed in response to the reply and which (although dropped during the oral proceedings) the board considered to meet the conditions for

6.9.2 Nouvelle requête fondée sur une requête présentée avec le mémoire exposant les motifs du recours, et surmontant les nouvelles objections soulevées dans la notification de la chambre – admise

Dans l'affaire **T 1278/18**, la chambre, exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 13(2) RPCR 2020, a admis la nouvelle requête (présentée après que la date de la procédure orale avait été fixée), et ce pour les raisons suivantes : les revendications selon la nouvelle requête différaient de celles selon la première requête subsidiaire (présentée avec le mémoire exposant les motifs du recours) en ceci qu'elles contenaient des modifications apportées en réponse aux objections relevant de l'art. 84 et de la règle 29(7) CBE 1973, ainsi que de l'art. 123(2) CBE, que la chambre avait soulevées pour la première fois dans sa notification au titre de l'art. 15(1) RPCR 2020. De plus, la différence entre les revendications indépendantes de la nouvelle requête et celles de la requête principale, sur laquelle se fondait la décision frappée de recours, résidait pour l'essentiel dans l'ajout de limitations qui avaient déjà été introduites dans la première requête subsidiaire présentée avec le mémoire exposant les motifs du recours en vue de surmonter toutes les objections d'absence de nouveauté soulevées dans la décision frappée de recours. La chambre a estimé que ces limitations pouvaient être considérées comme une réaction appropriée à la décision contestée (art. 12(4) RPCR 2007). Elle était également convaincue que les modifications apportées aux revendications étaient fondées sur les pièces de la demande telles que déposées initialement, comme le soutenait le requérant, et a conclu que les modifications apportées aux revendications surmontaient manifestement toutes les objections en suspens sans introduire de nouvelles questions à trancher.

6.9.3 Nouvelle requête fondée sur une requête présentée en réaction à la réponse de l'intimé et comportant des modifications d'ordre rédactionnel visant à supprimer des incohérences – admise

Dans l'affaire **T 131/18**, la requête principale en cause (présentée en tant que requête subsidiaire 6 après la signification de la citation à une procédure orale) était identique tant sur le fond qu'en ce qui concerne le texte – excepté deux modifications – à la requête subsidiaire 3 qui avait déjà été présentée en réaction à la réponse au mémoire exposant les motifs du

zungen für eine Zulassung zum Verfahren nach Art. 13 (1) VOBK 2020 (wurde aber in der mündlichen Verhandlung nicht aufrecht erhalten). Die beiden im Hauptantrag zusätzlich enthaltenen Änderungen betrafen Unstimmigkeiten, die in Hilfsantrag 3 verblieben waren: Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) hatte einen als Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ gewerteten Wortlaut in Anspruch 1 ausgeräumt, jedoch im abhängigen Anspruch 2 beibehalten. Auch hatte er einen nicht ganz klaren Ausdruck nur in Anspruch 1 ersetzt, nicht aber im Verfahrensanspruch 6. Im Hauptantrag wurden diese Unstimmigkeiten beseitigt. Die Kammer stimmte mit dem Beschwerdeführer überein, dass es sich nur um redaktionelle Anpassungen handelte, die hauptsächlich durch die Mitteilung der Kammer nach Art. 15 (1) VOBK 2020 veranlasst waren, und wertete dies als außergewöhnliche Umstände im Sinne des Art. 13 (2) VOBK 2020. Den Einwand des Beschwerdegegners, eine Zulassung stünde im Widerspruch zum erkennbaren Willen des Gesetzgebers, Verfahrensverzögerungen durch wiederholte Nachbesserungsversuche zu unterbinden, wies die Kammer zurück. Mit Art. 13 (2) VOBK 2020 sei nicht beabsichtigt worden, geringfügige Anpassungen wie die Behebung offensichtlicher Unstimmigkeiten oder grammatikalischer Fehler, die z. B. nach R. 139 EPÜ zulässig wären, nach Ladung zur mündlichen Verhandlung grundsätzlich zu verhindern.

6.9.4 Neuer Antrag in Reaktion auf vorläufige Einschätzung der Kammer auf der Grundlage früherer Einwände – nicht zugelassen

In **T 1187/16** stellte die Kammer Folgendes fest: Falls sämtliche in einer Mitteilung der Kammer behandelten Einwände bereits Gegenstand des bisherigen Verfahrens waren, kann diese Mitteilung das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände im Sinne von Art. 13 (2) VOBK 2020 nicht begründen.

Im vorliegenden Fall hatte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) in Reaktion auf die Mitteilung der Kammer nach Art. 15 (1) VOBK 2020 einen neuen Hilfsantrag eingereicht. Wie die Kammer bemerkte, waren aber die in dieser Mitteilung behandelten Einwände gemäß Art. 123 (2) EPÜ bereits in der Erwiderung des Beschwerdegegners (Einsprechenden) ausführlich dargelegt

admission under Art. 13(1) RPBA 2020. The two amendments in the main request related to inconsistencies remaining in auxiliary request 3, namely wording regarded as incompatible with Art. 123(2) EPC the appellant (patent proprietor) had removed from claim 1 but left in dependent claim 2, and a somewhat unclear expression it had replaced in claim 1 but not in method claim 6. These inconsistencies had been cleared up in the main request. The board concurred with the appellant that the amendments were merely editorial changes occasioned chiefly by its communication under Art. 15(1) RPBA, and classed this as an exceptional circumstance within the meaning of Art. 13(2) RPBA 2020. It rejected the respondent's objection that admitting them would run counter to the legislator's manifest intention of preventing procedural delays caused by repeated attempts at improvement. Art. 13(2) RPBA 2020 had not been intended to rule out entirely the possibility of making minor amendments such as ones correcting obvious discrepancies or grammatical errors, which were admissible under R. 139 EPC for instance, once the summons to oral proceedings had been issued.

6.9.4 New request in response to board's preliminary opinion based on earlier objections – not admitted

In **T 1187/16** the board held that, where all objections addressed in a board's communication had already been raised earlier on in the proceedings, the communication could not be regarded as creating exceptional circumstances within the meaning of Art. 13(2) RPBA 2020.

In the case in hand, the appellant (patent proprietor) had filed a new auxiliary request in response to the board's communication under Art. 15(1) RPBA 2020 although, as the board observed, the objections under Art. 123(2) addressed there had already been dealt with in detail in the reply filed by the respondent (opponent). The appellant was, the board found, wrong

recours. De l'avis de la chambre, cette dernière requête satisfaisait aux critères d'admission dans la procédure prévus par l'art. 13(1) RPCR 2020 (mais elle a été abandonnée lors de la procédure orale). Les deux modifications supplémentaires contenues dans la requête principale se rapportaient à des incohérences qui étaient encore présentes dans la requête subsidiaire 3. Le requérant (titulaire du brevet) avait en effet supprimé dans la revendication 1 une expression jugée non conforme à l'art. 123(2) CBE, mais avait conservé celle-ci dans la revendication dépendante 2. Il avait par ailleurs remplacé une expression peu claire dans la revendication 1, mais pas dans la revendication de procédé 6. Dans la requête principale, il a été remédié à ces incohérences. La chambre a souscrit à l'avis du requérant selon lequel il ne s'agissait là que d'ajustements d'ordre rédactionnel qui découlaient principalement de la notification émise par la chambre au titre de l'art. 15(1) RPCR, et elle a estimé que cela constituait une circonstance exceptionnelle au sens de l'art. 13(2) RPCR 2020. La chambre a rejeté l'objection de l'intimé selon laquelle l'admission de la requête serait contraire à l'intention manifeste du législateur d'éviter les retards de procédure occasionnés par des tentatives d'amélioration répétées. L'art. 13(2) RPCR 2020 ne vise pas à exclure, par principe, la possibilité de procéder, après la citation à une procédure orale, à des ajustements mineurs, tels que la rectification d'incohérences manifestes ou d'erreurs grammaticales, qui seraient par exemple permis en vertu de la règle 139 CBE.

6.9.4 Nouvelle requête en réponse à une opinion provisoire de la chambre fondée sur des objections antérieures – non admise

Dans l'affaire **T 1187/16**, la chambre a fait observer que si toutes les objections traitées dans une notification de la chambre ont déjà été soulevées à un stade antérieur de la procédure, ladite notification ne peut pas servir de base pour invoquer des circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 13(2) RPCR 2020.

Dans l'affaire en cause, le requérant (titulaire du brevet) avait présenté une nouvelle requête subsidiaire en réaction à la notification émise par la chambre au titre de l'art. 15(1) RPCR 2020. Cependant, comme l'a relevé la chambre, les objections au titre de l'art. 123(2) CBE traitées dans cette notification avaient déjà été exposées en détail dans la réponse de l'intimé

worden. Das Argument des Beschwerdeführers, die Kammer habe mit dieser Mitteilung einen neuen Aspekt eingeführt (nämlich die Erfindungswesentlichkeit eines Merkmals für die Ausführbarkeit der Erfindung), war aus der Sicht der Kammer unzutreffend (da dieser Punkt der Mitteilung sich auf Art. 123 (2) EPÜ bezog). Die Kammer kam daher zu dem Schluss, dass der Beschwerdeführer bereits vor Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung ausreichend Gelegenheit gehabt hätte, im Hinblick auf die bestehenden Einwände vorsichtshalber Hilfsanträge einzureichen. Verfahrensökonomische Aspekte sowie die Tatsache, dass der Beschwerdeführer den Hilfsantrag mehr als einen Monat vor der mündlichen Verhandlung eingereicht hatte, waren vor diesem Hintergrund unbeachtlich.

Auch befand die Kammer, dass die Tatsache, dass sie in der betreffenden Mitteilung eine von der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung abweichende vorläufige Meinung zum Ausdruck gebracht hatte, keinen außergewöhnlichen Umstand im Sinne von Art. 13 (2) VOBK 2020 darstellte. Das Beschwerdeverfahren dient der Überprüfung der angefochtenen Entscheidung, und der Beschwerdeführer hätte daher mit der Möglichkeit rechnen können und müssen, dass die Kammer zu einer von der Einspruchsabteilung abweichenden Auffassung gelangt. Die Kammer übte ihr Ermessen nach Art. 13 (2) VOBK 2020 dahingehend aus, den neuen Hilfsantrag nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

6.9.5 Neuer Antrag in Reaktion auf Einwände, die nicht über den Rahmen des ursprünglichen Einwands der Kammer hinausgehen – nicht zugelassen

In **T 2214/15** gaben Änderungen des Hilfsantrags 2, mit denen die von der Kammer in ihrer vorläufigen Einschätzung erhobenen Einwände mangelnder Stützung und mangelnder Klarheit ausgeräumt werden sollten, Anlass zu weiteren Einwänden wegen mangelnder Klarheit und unzulässiger Erweiterung. Diesem Antrag wurde daher nicht stattgegeben. In Reaktion darauf reichte der Beschwerdeführer während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer den Hilfsantrag 3 ein. In Anwendung von Art. 13 (2) VOBK 2020 ließ die Kammer diese Änderung des Beschwerdevorbringens nicht zum Verfahren zu, da hier keine außergewöhnlichen Umstände vorlagen.

in arguing that the communication had introduced a new aspect (whether a feature was essential for carrying out the invention) because the point of the communication in question dealt with Art. 123(2) EPC. The board thus concluded that the appellant had already had ample opportunity before notification of the summons to oral proceedings to respond to the existing objections by filing precautionary auxiliary requests. Considerations of procedural economy and the fact that the appellant had filed the auxiliary request more than one month before the oral proceedings were irrelevant in such circumstances.

Nor, the board held, was it an exceptional circumstance within the meaning of Art. 13(2) RPBA 2020 that its preliminary opinion in the communication differed from the position taken by the opposition division in the decision under appeal. The purpose of appeal proceedings was to review the decision under appeal so the appellant could and should have contemplated the possibility that the board would take a different view from the opposition division. Exercising its discretion under Art. 13(2) RPBA 2020, the board refused to admit the new auxiliary request into the appeal proceedings.

6.9.5 New request in response to objections which do not go beyond the framework of the board's initial objection – not admitted

In **T 2214/15**, the amendments contained in auxiliary request 2, which were to overcome the board's objections of lack of support and lack of clarity raised in its preliminary opinion, gave rise to further objections concerning clarity and added subject-matter. This request was therefore not allowed. In reaction, the appellant (applicant) filed auxiliary request 3 during the oral proceedings before the board. Applying Art. 13(2) RPBA 2020, the board did not admit this amendment to the appellant's case into the proceedings because there were no exceptional circumstances in the present case.

(opposant) au mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a jugé infondé l'argument du requérant selon lequel la chambre avait, par sa notification, introduit un nouvel aspect (à savoir l'importance essentielle d'une caractéristique pour la réalisation de l'invention), puisque cet élément de la notification renvoyait à l'art. 123(2) CBE. La chambre a donc conclu que le requérant avait déjà eu amplement l'occasion, avant la signification de la citation à la procédure orale, de présenter à titre de précaution des requêtes subsidiaires en réaction aux objections existantes. Les aspects liés à l'économie de la procédure et le fait que le requérant avait présenté la requête subsidiaire plus d'un mois avant la procédure orale ne jouaient dans ce contexte aucun rôle.

De plus, selon la chambre, le fait que l'opinion provisoire qu'elle avait exprimée dans la notification concernée s'écarterait de l'avis de la division d'opposition dans la décision frappée de recours ne constituait pas une circonstance exceptionnelle au sens de l'art. 13(2) RPCR 2020. Étant donné que la procédure de recours a pour objet la révision de la décision attaquée, le requérant aurait pu, et aurait dû, envisager la possibilité que la chambre parvienne à une conclusion différente de celle de la division d'opposition. La chambre, exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 13(2) RPCR 2020, n'a pas admis la nouvelle requête subsidiaire dans la procédure de recours.

6.9.5 Nouvelle requête présentée en réponse à des objections ne dépassant pas le cadre de l'objection initiale de la chambre – non admise

Dans l'affaire **T 2214/15**, les modifications contenues dans la requête subsidiaire 2, qui visaient à surmonter les objections relatives à l'absence de fondement et au manque de clarté soulevées par la chambre dans son opinion provisoire, ont donné lieu à de nouvelles objections relatives à la clarté et à l'ajout d'éléments. Cette requête n'a donc pas été admise. Cela a conduit le requérant à déposer la requête subsidiaire 3 au cours de la procédure orale devant la chambre. En application de l'art. 13(2) RPCR 2020, la chambre n'a pas admis dans la procédure cette modification des moyens invoqués par le requérant, au motif qu'aucune circonstance exceptionnelle ne le justifiait en l'espèce.

Die Kammer wies darauf hin, dass sich die in Anbetracht des Hilfsantrags 2 zu erörternden Fragen inhaltlich nicht von den in der Ladung benannten unterschieden. Die Änderungsanträge waren erfolglose Versuche, die bereits in der Ladung erhobenen Einwände mangelnder Klarheit und mangelnder Stützung auszuräumen. Die weiteren von der Kammer in der mündlichen Verhandlung erhobenen Einwände mangelnder Klarheit gingen nicht über den Rahmen der vorherigen Erörterungen hinaus, die von den zugrunde liegenden Anspruchsmängeln bestimmt waren. Träfe das Argument des Beschwerdeführers zu, dass das Benennen neu entstandener Probleme außergewöhnliche Umstände darstelle, so würde dies bedeuten, dass dem Beschwerdeführer wiederholt Gelegenheit gegeben werden müsste, geänderte Ansprüche einzureichen, bis keine neuen Probleme mehr aufkämen, was im Widerspruch zu dem vorrangigen Ziel des Beschwerdeverfahrens stünde, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen (Art. 12 (2) VOBK 2020).

Zu dem Einwand nach Art. 123 (2) EPÜ, den sie in der mündlichen Verhandlung in Bezug auf eine der Änderungen im Hilfsantrag 2 erhoben hatte, stellte die Kammer fest, dass es gemäß der strikten dritten Stufe des Konvergenzansatzes, die durch Art. 13 (2) VOBK 2020 implementiert wird, nicht als außergewöhnlicher Umstand angesehen werden kann, wenn eine Änderung, mit der ein in der Ladung erhobener Einwand ausgeräumt werden soll, als unvereinbar mit Art. 123 (2) EPÜ benannt wird. Ein Beschwerdeführer müsse wissen, dass jede Änderung auf ihre Übereinstimmung mit Art. 123 (2) EPÜ geprüft werden müsse und dass der frühestmögliche Zeitpunkt dafür in der mündlichen Verhandlung sei, wenn diese Änderung als Reaktion auf die Ladung eingereicht werde. Dies sei der normale Verlauf des Beschwerdeverfahrens und gehe auch nicht über den Rahmen des zugrunde liegenden Anspruchsmangels hinaus.

Im vorliegenden Fall lägen daher keine außergewöhnlichen Umstände vor, die die Berücksichtigung eines weiteren Antrags auf Anspruchsänderung rechtfertigten. Das Benennen von Problemen, die beim Versuch des Beschwerdeführers neu entstanden, die im Verfahren bis zu diesem Punkt erörterten Einwände auszuräumen, sei

The board pointed out that the topics of discussion in view of auxiliary request 2 did not differ in substance from those identified in the summons. The amendments were unsuccessful attempts at overcoming previously identified issues of clarity and lack of support already raised in the summons. The further objections concerning clarity raised by the board during the oral proceedings did not go beyond the framework of the previous discussions, which were defined by the underlying claim deficiencies. The board noted that if the appellant's argument that identifying newly introduced problems represented exceptional circumstances were correct, this would mean that the appellant would have to be given repeated opportunities to file amended claims until no new problems were introduced, which would be at odds with the primary object of the appeal proceedings of a judicial review of the impugned decision (Art. 12(2) RPBA 2020).

Concerning its objection under Art. 123(2) EPC raised during oral proceedings against one of the amendments in auxiliary request 2, the board observed that, given the strict third level of the convergent approach implemented by Art. 13(2) RPBA 2020, identifying an amendment aimed at overcoming an objection raised in the summons as being non-compliant with Art. 123(2) EPC could not be considered to be an exceptional circumstance. An appellant had to be aware that every amendment would have to be examined for compliance with Art. 123(2) EPC and that the earliest possible moment for this was during the oral proceedings if said amendment was filed in reaction to the summons. This was the ordinary development of the appeal proceedings, and it also did not go beyond the framework of the underlying claim deficiency.

In the present case, there were thus no exceptional circumstances justifying taking into account a further amended claim request. The identification of problems newly introduced when the appellant attempted to solve issues discussed in the proceedings up to that point was rather to be seen as the ordinary development of the discussion.

La chambre a fait observer que les sujets de discussion concernant la requête subsidiaire 2 ne différaient pas sur le fond de ceux mis en évidence dans la citation à la procédure orale. Les modifications représentaient des tentatives infructueuses de surmonter les problèmes de clarté et d'absence de fondement déjà mentionnés dans la citation à la procédure orale. Les nouvelles objections relatives à la clarté soulevées par la chambre au cours de la procédure orale ne dépassaient pas le cadre des discussions précédentes, lesquelles reposaient sur les irrégularités inhérentes aux revendications. La chambre a constaté que si l'on tenait pour correct l'argument du requérant selon lequel la mise en évidence de problèmes nouvellement introduits représentait des circonstances exceptionnelles, force serait de lui permettre de déposer sans cesse des revendications modifiées jusqu'à ce que plus aucun problème nouveau ne soit introduit, ce qui serait contraire à l'objectif premier de la procédure de recours, qui consiste en une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée (art. 12(2) RPCR 2020).

En ce qui concerne l'objection au titre de l'art. 123(2) CBE qu'elle a soulevée au cours de la procédure orale à l'encontre de l'une des modifications figurant dans la requête subsidiaire 2, la chambre a fait observer que, compte tenu du caractère strict du troisième niveau de l'approche convergente mis en œuvre par l'art. 13(2) RPCR 2020, le fait qu'une modification destinée à surmonter une objection soulevée dans la citation à une procédure orale a été jugée non conforme à l'art. 123(2) CBE ne peut pas être considéré comme une circonstance exceptionnelle. Un requérant doit savoir que la conformité de chaque modification avec l'art. 123(2) CBE donne nécessairement lieu à une évaluation et que celle-ci est effectuée au plus tôt pendant la procédure orale si ladite modification a été présentée en réponse à la citation à la procédure orale. Cela s'inscrit dans la suite logique de la procédure de recours et ne dépasse pas non plus le cadre de l'irrégularité inhérente à la revendication.

Dans l'affaire en cause, il n'y avait donc aucune circonstance exceptionnelle justifiant de prendre en considération une nouvelle requête modifiée relative aux revendications. La mise en évidence de problèmes engendrés par la tentative du requérant de résoudre des questions abordées jusque-là devait plutôt être considérée comme

eher als normaler Verlauf der Erörterungen zu betrachten. Entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers handelte es sich hier nach Auffassung der Kammer um einen typischen Fall, bei dem ein zentraler Einwand (mangelnde Stützung), der einer der Gründe für die Zurückweisung gewesen war, von der Kammer benannt und bestätigt wurde und zentrales Thema des gesamten Beschwerdeverfahrens war, weswegen es in der Regel nicht gerechtfertigt ist, einen weiteren Hilfsantrag zu stellen.

6.9.6 Neuer Antrag in Reaktion auf Meinungsänderung der Kammer – nicht zugelassen, da Einwand und Argumente bereits bekannt

Nach Auffassung der Kammer in **T 752/16** stellt eine Änderung der vorläufigen Meinung der Kammer zu einem bestimmten Einspruchsgrund keinen "außergewöhnlichen Umstand" im Sinne von Art. 13 (2) VOBK 2020 dar. In diesem Fall hatte die Kammer ihre Meinung zur erfinderischen Tätigkeit aus einer ersten Mitteilung nach Art. 15 (1) VOBK 2020 in einer zweiten Mitteilung revidiert. Die geänderte Meinung basierte aber auf bereits in der Beschwerdebegründung des Beschwerdeführers genannten Einwänden und Argumentationslinien. Nach Ansicht der Kammer ist es im Hinblick auf Art. 13 (2) VOBK 2020 unerheblich, ob die in der Mitteilung nach Art. 15 (1) VOBK 2020 geäußerte vorläufige Meinung der Kammer von einer vorherigen Stellungnahme oder der angefochtenen Entscheidung abweicht. Mit einer für die Beteiligten ungünstigen vorläufigen Meinung könne prinzipiell jederzeit im Verfahren vor den Beschwerdekammern vor Verkündung der Entscheidung gerechnet werden. In diesem Zusammenhang rief die Kammer in Erinnerung, dass die Mitteilung einer vorläufigen Meinung nach Art. 15 (1) VOBK 2020 primär den Rahmen der mündlichen Verhandlung absteckt und eine die effiziente Vorbereitung der Beteiligten auf diese Verhandlung erleichternde Verfahrensmaßnahme darstellt, nicht hingegen eine "Einladung" zu weiteren Änderungen (siehe z. B. T 1459/11). Ein Patentinhaber könne nicht so lange Änderungen in Reaktion auf die vorgebrachten Einwände eines Einsprechenden zurückhalten, bis er sich mit einer für ihn negativen vorläufigen Meinung einer Beschwerdekammer konfrontiert sieht bzw. den Eindruck gewinnt, dass die Kammer nicht seiner Ansicht und Argumentation folgt (siehe z. B. T 136/16, T 2072/16). Zudem sah die Kammer die neuen Hilfsanträge, die

Contrary to the appellant's submission, in the board's opinion the present case was a typical one, where a central objection (that of lack of support) had been among the grounds for refusal, was identified and agreed with by the board and was the central topic throughout the appeal proceedings, thus typically not warranting the opportunity to file a further auxiliary request.

6.9.6 New request in response to change in the board's opinion – not admitted as objection and arguments already known

The board in **T 752/16** took the view that a change in the board's preliminary opinion on a particular ground for opposition was not an "exceptional circumstance" within the meaning of Art. 13(2) RPBA 2020. In the case at issue, the board had issued a second communication under Art. 15(1) RPBA 2020 revising the preliminary opinion on inventive step set out in its first one. Its new opinion had been formed, however, in the light of objections and lines of argument already put forward by the appellant in its statement of grounds of appeal. The board considered that it was irrelevant for the purposes of Art. 13(2) RPBA 2020 whether the preliminary opinion in its communication under Art. 15(1) RPBA 2020 diverged from a previous position or differed from the contested decision. Parties to proceedings before the boards always had to reckon with an unfavourable preliminary opinion at any time up to announcement of the decision. The board observed in this connection that the main purpose of communicating a preliminary opinion under Art. 15(1) RPBA 2020 was to define the scope of the oral proceedings and that it was a procedural measure designed to make it easier for the parties to prepare for them efficiently, not an "invitation" to make further amendments (see e.g. T 1459/11). Patent proprietors were not entitled to hold back on making amendments in response to an opponent's objections until being confronted with an unfavourable preliminary opinion of the board or realising that the board was not going to endorse their position and arguments (see e.g. T 136/16, T 2072/16). The board also regarded the new auxiliary requests as detrimental to procedural economy because they gave rise to new objections, and therefore refused

s'inscrivant dans la suite logique de la discussion. Contrairement à l'avis du requérant, la chambre a estimé que l'affaire en cause n'avait rien d'exceptionnel : une objection principale (d'absence de fondement) avait figuré parmi les motifs de rejet, avait été mise en évidence et acceptée par la chambre et avait constitué le sujet principal tout au long de la procédure de recours. Il s'agissait là de circonstances qui ne justifiaient généralement pas la possibilité de présenter une nouvelle requête subsidiaire.

6.9.6 Nouvelle requête en réaction à un changement d'opinion de la chambre – non admise, l'objection et les arguments étant déjà connus

Selon la chambre saisie de l'affaire **T 752/16**, le fait qu'une chambre change d'opinion provisoire concernant un motif d'opposition donné ne constitue pas une "circonstance exceptionnelle" au sens de l'art. 13(2) RPCR 2020. Dans cette affaire, la chambre était revenue dans une deuxième notification sur l'opinion provisoire qu'elle avait émise au sujet de l'activité inventive dans une première notification au titre de l'art. 15(1) RPCR 2020. Son opinion modifiée était toutefois fondée sur des objections et arguments déjà mentionnés dans le mémoire exposant les motifs du recours. De l'avis de la chambre, la question de savoir si l'opinion provisoire émise par la chambre dans sa notification au titre de l'art. 15(1) RPCR 2020 s'écarte d'une opinion précédente ou de la décision attaquée est sans incidence aux fins de l'art. 13(2) RPCR 2020. En principe, les parties doivent envisager la possibilité qu'une opinion provisoire qui leur est défavorable soit émise à tout moment de la procédure devant les chambres de recours, avant que la décision soit prononcée. Dans ce contexte, la chambre a rappelé que l'opinion provisoire émise au titre de l'art. 15(1) RPCR 2020 vise en premier lieu à poser le cadre de la procédure orale et correspond à une mesure procédurale qui aide les parties à préparer la procédure orale, et non à une "invitation" à apporter de nouvelles modifications (voir, par exemple, T 1459/11). Un titulaire de brevet ne peut pas attendre le moment où il est confronté à une opinion provisoire de la chambre qui lui est défavorable, ou celui où il se rend compte que la chambre ne va pas suivre son avis ou son argumentation, pour produire des modifications en réaction à des objections soulevées par un opposant (voir, par exemple, T 136/16 et

Anlass zu neuen Einwänden gaben, als abträglich für die Verfahrensökonomie an. Sie ließ sie daher gemäß Art. 13 (1) und (2) VOBK 2020 nicht zu.

to admit them under Art. 13(1) and (2) RPBA 2020.

T 2072/16). De plus, la chambre a considéré que les nouvelles requêtes subsidiaires, qui ont donné lieu à de nouvelles objections, nuisaient au principe de l'économie de la procédure. Elle n'a dès lors pas admis ces requêtes, en application de l'art. 13(1) et (2) RPCR 2020.

6.9.7 Änderung, die inhaltlich nichts zur Erörterung der erhobenen Einwände beiträgt – nicht zugelassen

6.9.7 Amendment not adding anything of substance to the discussion of the objection raised – not admitted

6.9.7 Modification n'ajoutant aucun élément sur le fond à la discussion relative à une objection soulevée – non admise

In **T 953/16** brachte der Beschwerdeführer (Anmelder) vor, dass die strittigen neuen Hilfsanträge in Reaktion auf einen von der Kammer in ihrer Mitteilung nach Art. 15 (1) VOBK 2020 erhobenen Einwand der Klarheit eingebracht würden, dass dies die erste Gelegenheit sei, auf einen solchen Einwand einzugehen, und dass diese Anträge daher eine legitime Reaktion auf die in der Mitteilung der Kammer erhobenen Einwände seien. Nach Auffassung der Kammer stellten die Änderungen des Anspruchs 1 in diesen Anträgen zwar einen Versuch zur Klarstellung der Ansprüche dar, doch hatten die von der Kammer in ihrer Mitteilung erhobenen Einwände mangelnder erfinderischer Tätigkeit diese Merkmale bei der Auslegung des Anspruchs 1 bereits berücksichtigt. Daher war für die Kammer klar, dass die Änderungen inhaltlich nichts zur Erörterung der erfinderischen Tätigkeit beitragen und somit nicht alle von der Kammer aufgeworfenen offenen Fragen beantworten würden. Angesichts der negativen Schlussfolgerungen der Kammer zur erfinderischen Tätigkeit in Bezug auf die höherrangigen Anträge vermochte die Kammer keinen außergewöhnlichen Umstand zu erkennen, der die Zulassung der neuen Hilfsanträge zum Beschwerdeverfahren rechtfertigen könnte. Die Kammer entschied daher, diese nicht zu berücksichtigen (Art. 13 (2) VOBK 2020).

In **T 953/16** the appellant (applicant) submitted that the new auxiliary requests at issue were filed in response to a clarity objection raised by the board in its communication under Art. 15(1) RPBA 2020, that its response was the first opportunity to respond to such an objection, and that therefore these requests were a legitimate response to the objections raised in the board's communication. The board noted, however, that although the amendments made to claim 1 in these requests constituted an attempt to clarify the claims, the inventive-step objections raised by the board in its communication already took those features into account in its interpretation of claim 1. It was therefore apparent to the board that the amendments did not add anything of substance to the discussion of inventive step and, therefore, they did not address all of the outstanding issues raised by the board. In view of the board's negative conclusions on inventive step for the higher-ranking requests, the board saw no exceptional circumstance that could justify the admission of the new auxiliary requests into the appeal proceedings. Hence, the board decided not to take them into account (Art. 13(2) RPBA 2020).

Dans l'affaire **T 953/16**, le requérant (demandeur) a avancé que les nouvelles requêtes subsidiaires en cause avaient été présentées en réponse à une objection relative à la clarté soulevée par la chambre dans sa notification au titre de l'art. 15(1) RPCR 2020, que c'est dans sa réponse qu'il avait eu pour la première fois la possibilité de réagir à cette objection, et que ces requêtes constituaient donc une réponse légitime aux objections soulevées dans la notification de la chambre. La chambre a toutefois relevé que même si les modifications apportées à la revendication 1 dans ces requêtes visaient à clarifier les revendications, les objections relatives à l'activité inventive soulevées par la chambre dans sa notification prenaient déjà les caractéristiques correspondantes en compte aux fins de l'interprétation de la revendication 1. Du point de vue de la chambre, les modifications n'ajoutaient manifestement rien sur le fond à la discussion relative à l'activité inventive et, partant, elles ne résolvait pas toutes les questions en suspens soulevées par la chambre. Étant parvenue à une conclusion défavorable au sujet de l'activité inventive pour ce qui était des requêtes de rang supérieur, la chambre n'a constaté aucune circonstance exceptionnelle qui puisse justifier l'admission des nouvelles requêtes subsidiaires dans la procédure. Elle a donc décidé de ne pas prendre en compte les requêtes subsidiaires en cause (art. 13(2) RPCR 2020).

6.9.8 Neues Dokument und neue Angriffslinien in Reaktion auf die vorläufige, ausschließlich auf früherem Vorbringen beruhende Einschätzung der Kammer – nicht zugelassen

6.9.8 New document and new lines of attack in response to board's preliminary opinion which was exclusively based on earlier submissions – not admitted

6.9.8 Nouveau document et nouvelles lignes d'attaque en réponse à l'opinion provisoire de la chambre fondée exclusivement sur des moyens invoqués antérieurement – non admis

In **T 908/19** wurden ein weiteres Dokument und neue Angriffslinien in Reaktion auf die vorläufige Einschätzung eingereicht, die der (nach Inkrafttreten der VOBK 2020 ergangenen) Ladung der Kammer beigefügt war. Der Beschwerdeführer begründete die verspätete Einreichung dieser Änderung seines Vorbringens erst in der

In **T 908/19** a further document and new lines of attack were filed in reply to the preliminary opinion accompanying the summons from the board (issued after the entry into force of the RPBA 2020). The appellant justified the late submission of this amendment to its case only at the oral proceedings by arguing that neither the document nor

Dans l'affaire **T 908/19**, un nouveau document et de nouvelles lignes d'attaque ont été présentés en réponse à l'opinion provisoire accompagnant la citation à une procédure orale envoyée par la chambre (et ce, après l'entrée en vigueur du RPCR 2020). Le requérant n'a justifié le dépôt tardif de cette modification de ses moyens que lors de

mündlichen Verhandlung damit, dass es weder möglich gewesen wäre, das Dokument früher einzureichen noch die Einwände früher geltend zu machen, da diese auf die der Ladung beigelegte vorläufige Einschätzung der Kammer hin erhoben worden seien. Die Kammer konnte dieser Argumentation nicht folgen, da ihre vorläufige Einschätzung ausschließlich auf dem Vorbringen der Beteiligten in deren Begründung bzw. Erwiderung beruhte. Auch hat der Beschwerdeführer keinen besonderen Aspekt benannt, der für ihn neu oder überraschend wäre, sondern schien vielmehr durch die Tatsache motiviert, dass sich die Kammer vorläufig zugunsten des Beschwerdegegners geäußert hatte. Die Kammer erkannte daher keine außergewöhnlichen, geschweige denn begründeten Umstände, die die verspätete Einreichung dieses Vorbringens hätte rechtfertigen können; das verspätet eingereichte Vorbringen wurde daher nicht zum Verfahren zugelassen (Art. 13 (2) VOBK 2020).

7. Zurückverweisung an die erste Instanz

7.1 Artikel 11 VOBK 2020 – besondere Gründe

(CLB, V.A.7.)

Nach Art. 11 VOBK 2020 verweist eine Kammer eine Angelegenheit nur dann zur weiteren Entscheidung an das Organ zurück, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, wenn besondere Gründe dafür sprechen. Besondere Gründe liegen in der Regel vor, wenn das Verfahren vor diesem Organ wesentliche Mängel aufweist.

In **T 731/17** wollte der Beschwerdeführer angesichts des Anmeldetags der Anmeldung erreichen, dass die Kammer ihr Ermessen nach Art. 111 (1) EPÜ ausübt und den beanspruchten Gegenstand für patentierbar erklärt. Gemäß Art. 11 VOBK 2020 wird eine Sache nur dann an das Organ zurückverwiesen, dessen Entscheidung angefochten wird, wenn besondere Gründe dafür sprechen. Die Kammer führte aus, dass diese Bestimmung in Verbindung mit Art. 12 (2) VOBK 2020 zu lesen ist, wonach das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens darin besteht, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen. Sie stellte fest, dass die erfinderische Tätigkeit gegenüber D1 bis D4 noch nicht im Detail beurteilt worden war. Ferner müsse eventuell noch ermittelt werden, ob D2 überhaupt Stand der Technik nach Art. 54 (2) EPÜ ist. Ohne Zurückverweisung müsste die Kammer

the objections could have been raised earlier since they were filed in response to the board's preliminary opinion expressed in the annex to the summons. The board could not accept this argument, as its preliminary opinion was based exclusively on the submissions made by the parties in their grounds or reply. Nor did the appellant identify any particular aspect that would be new or surprising to it, but rather appeared motivated by the fact that the board had expressed itself provisionally in favour of the respondent. Thus, the board saw no exceptional circumstances, let alone ones that had been reasoned, that could justify the late filing of these submissions; the late-filed submissions were therefore not admitted into the proceedings (Art. 13(2) RPBA 2020).

7. Remittal to the department of first instance

7.1 Article 11 RPBA 2020 – special reasons

(CLB, V.A.7.)

Under Art. 11 RPBA 2020 the board shall not remit a case to the department whose decision was appealed for further prosecution, unless special reasons present themselves for doing so. As a rule, fundamental deficiencies which are apparent in the proceedings before that department constitute such special reasons.

In **T 731/17**, in view of the application's filing date, the appellant requested the board to exercise its discretion under Art. 111(1) EPC to decide that the subject-matter claimed was patentable. Under Art. 11 RPBA 2020, a case is not to be remitted to the department whose decision was appealed unless special reasons present themselves for doing so. The board noted that this provision has to be read in conjunction with Art. 12(2) RPBA 2020, which provides that it is the primary object of the appeal proceedings to review the decision under appeal in a judicial manner. The board stated that inventive step over documents D1 to D4 had not yet been assessed in detail. Moreover, it might need to be investigated whether document D2 belonged to the state of the art under Art. 54(2) EPC at all. Not remitting the case to the examining division would require the board to perform these tasks in both first- and

la procédure orale, avançant que ni le document ni les objections n'auraient pu être présentés plus tôt, puisqu'ils avaient été soumis en réponse à l'opinion provisoire exprimée par la chambre dans l'annexe à la citation à la procédure orale. La chambre n'a pas pu accepter cet argument puisque son opinion provisoire reposait exclusivement sur des moyens invoqués par les parties dans leur mémoire exposant les motifs du recours ou dans leur réponse audit mémoire. De plus, le requérant n'a relevé aucun aspect particulier qui lui était nouveau ou qui l'avait pris au dépourvu, et semblait en revanche mû par le fait que la chambre s'était prononcée à titre provisoire en faveur de l'intimé. La chambre ne voyait donc pas de circonstances exceptionnelles, et encore moins de circonstances exceptionnelles justifiées, qui seraient susceptibles de légitimer la présentation tardive de ces moyens. Par conséquent, les moyens invoqués tardivement n'ont pas été admis dans la procédure (art. 13(2) RPCR 2020).

7. Renvoi à l'instance du premier degré

7.1 Article 11 RPCR 2020 – raisons particulières

(CLB, V.A.7.)

Conformément à l'art. 11 RPCR 2020, la chambre ne renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a rendu la décision attaquée que si des raisons particulières le justifient. En règle générale, la présence de vices majeurs entachant la procédure de cette instance constitue une raison particulière.

Dans l'affaire **T 731/17**, compte tenu de la date de dépôt de la demande, le requérant a demandé à la chambre de conclure, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art.111(1) CBE, que l'objet revendiqué était brevetable. L'art. 11 RPCR 2020 dispose qu'une affaire n'est renvoyée à l'instance qui a rendu la décision attaquée que si des raisons particulières le justifient. La chambre a relevé que cette disposition devait être interprétée à la lumière de l'art. 12(2) RPCR 2020, selon lequel la procédure de recours a pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée. La chambre a fait observer qu'il n'avait pas encore été procédé à une appréciation détaillée de l'activité inventive par rapport aux documents D1 à D4. De plus, il serait peut-être nécessaire de déterminer si le document D2 faisait au demeurant partie de l'état de la technique en vertu

diese Aufgaben sowohl im erstinstanzlichen als auch im letztinstanzlichen Verfahren ausführen und würde de facto die Prüfungsabteilung ersetzen, anstatt die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen.

In **T 1966/16** befand die Kammer, dass der einzige in der angefochtenen Entscheidung angegebene Grund für die Zurückweisung, nämlich mangelnde erfinderische Tätigkeit, nicht stichhaltig war. Allerdings sah sie einige potenzielle Mängel in den Ansprüchen 1 – 7 in Bezug auf Art. 83, 84 und 123 (2) EPÜ, auf die die angefochtene Entscheidung nicht einging. Die Kammer stellte fest, dass hier insofern besondere Gründe vorlagen, als es die Prüfungsabteilung unterlassen hatte, eine beschwerdefähige Entscheidung zu wesentlichen offenen Fragen hinsichtlich Art. 83, 84 und 123 (2) EPÜ zu erlassen. Laut Art. 12 (2) VOBK 2020 besteht das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens darin, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen. Eine vollständige Sachprüfung der Anmeldung durch die Kammer würde diesem Grundsatz widersprechen. Art. 11 VOBK 2020 ist daher nicht so zu verstehen, dass die Kammer die Anmeldung umfassend auf die Erfüllung der Erfordernisse nach Art. 83, 84 und 123 (2) EPÜ prüft, für die noch keine erstinstanzliche Entscheidung vorliegt.

In **T 1531/16** führte die Kammer aus, dass nach dem in der revidierten Fassung von Art. 11 Satz 1 VOBK 2020 zum Ausdruck kommenden gesetzgeberischen Willen eine Zurückweisung nur bei Vorliegen besonderer Gründe, mithin ausnahmsweise, erfolgen sollte. Nach der Legaldefinition in Art. 11 Satz 2 VOBK 2020 ist ein solcher besonderer Grund regelmäßig dann anzunehmen, wenn das dem Beschwerdeverfahren vorausgegangene und mit der angefochtenen Entscheidung beendete Verfahren unter einem wesentlichen Mangel litt. Im Übrigen ergibt sich aus den Erläuterungen zu Art. 11 VOBK 2020 (Zusatzpublikation 2, ABl. 2020), dass im Einzelfall zu prüfen ist, ob besondere Gründe im Sinne dieser Vorschrift vorliegen, und dies dann zu verneinen ist, wenn die Kammer alle relevanten Fragen mit angemessenem Aufwand entscheiden kann. Vor diesem Hintergrund gelangte die Kammer nach

last-instance proceedings and to effectively replace the examining division rather than review the contested decision in a judicial manner.

In **T 1966/16** the board stated that the sole ground for the refusal set out in the decision under appeal, namely a lack of inventive step, was not justified. The board, however, identified several potential deficiencies in claims 1-7 with respect to Art. 83, 84 and 123(2) EPC. The decision under appeal did not address these issues. The board held that special reasons were apparent in the case in hand because the examining division had not taken an appealable decision on essential outstanding issues with respect to Art. 83, 84 and 123(2) EPC. As set out in Art. 12(2) RPBA 2020, the primary object of the appeal proceedings was to review the decision under appeal in a judicial manner. This principle would not be respected if the board were to conduct a complete examination of the application. Consequently, Art. 11 RPBA 2020 did not entail the board carrying out a full examination of the application for compliance with the requirements of Art. 83, 84 and 123(2) EPC, for which no decision at first instance existed yet.

In **T 1531/16**, the board held that, in view of the legislative intent reflected in the revised version of Art. 11, first sentence, RPBA 2020, a case should be remitted only if special reasons presented themselves for doing so, i.e. in exceptional cases. Under the legal definition in Art. 11, second sentence, RPBA 2020, fundamental deficiencies in the initial proceedings before the department of first instance that led to the contested decision were, as a rule, to be taken as constituting such special reasons. Moreover, according to the explanatory remarks on Art. 11 RPBA 2020 (Supplementary publication 2, OJ 2020), it was to be decided on a case-by-case basis whether there any special reasons and the board was not to remit the case if all the relevant issues could be decided on without undue burden. With that in mind, the board considered all the relevant circumstances in the case in hand and concluded that the key

de l'art. 54(2) CBE. Si la chambre ne renvoyait pas l'affaire à la division d'examen, elle devrait accomplir ces tâches à la fois au titre de la procédure de première instance et dans le cadre de la procédure de dernière instance, et se substituer de facto à la division d'examen, au lieu de procéder à une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée.

Dans l'affaire **T 1966/16**, la chambre a indiqué que l'unique motif de rejet énoncé dans la décision attaquée, à savoir l'absence d'activité inventive, n'était pas fondé. La chambre a toutefois mis en évidence plusieurs insuffisances potentielles dans les revendications 1 à 7 au regard des art. 83, 84 et 123(2) CBE. Or la décision attaquée ne traitait pas de ces questions. La chambre a estimé qu'il existait à l'évidence des raisons particulières dans l'affaire en cours, puisque la division d'examen n'avait pas rendu de décision susceptible de recours sur des questions essentielles, encore en suspens, au regard des art. 83, 84 et 123(2) CBE. Comme énoncé à l'art. 12(2) RPCR 2020, la procédure de recours a pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée. Ce principe ne serait pas respecté si la chambre procédait à un examen complet de la demande. Par conséquent, l'art. 11 RPCR 2020 n'impliquait pas que la chambre effectue un examen complet de la demande afin d'établir s'il était satisfait aux exigences des art. 83, 84 et 123(2) CBE, alors qu'aucune décision n'avait encore été rendue à ce sujet en première instance.

Dans l'affaire **T 1531/16**, la chambre a fait observer que conformément à l'intention du législateur, telle qu'exprimée dans la version révisée de l'art. 11, première phrase RPCR 2020, une affaire ne doit être renvoyée que si des raisons particulières le justifient, et donc qu'à titre exceptionnel. Suivant la définition juridique énoncée à l'art. 11, deuxième phrase RPCR 2020, la présence d'un vice majeur dans la procédure qui a précédé le recours et qui s'est achevée par la décision attaquée constitue normalement une raison particulière. Du reste, il ressort des remarques explicatives relatives à l'art. 11 RPCR 2020 (publication supplémentaire 2, JO 2020) que l'existence de raisons particulières au sens de cette disposition doit être déterminée au cas par cas et qu'il ne saurait exister de telles raisons particulières si toutes les questions en jeu peuvent être tranchées sans effort excessif par la chambre. Dans ce

Abwägung aller relevanten Umstände des vorliegenden Falles zum Ergebnis, dass die für die Patentierbarkeit maßgeblichen Fragen eben nicht mit angemessenem Aufwand im Beschwerdeverfahren entschieden werden konnten, sondern vielmehr im fortzusetzenden Prüfungsverfahren erst einmal die dafür notwendigen Grundlagen zu schaffen sind.

In **T 3247/19** war in der angefochtenen Entscheidung mangelnde Offenbarung als einziger Zurückweisungsgrund angegeben. Der Beschwerdeführer beantragte die Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung. Die Kammer stellte fest, dass in der angefochtenen Entscheidung keine weiteren Patentierbarkeitserfordernisse erwähnt oder geprüft wurden sowie dass der Beschwerdeführer keine Argumente zu den anderen Patentierbarkeitserfordernissen vorgebracht und ausdrücklich eine Zurückweisung an die Prüfungsabteilung beantragt hat.

Da im Beschwerdeverfahren keine sachlichen Argumente zu anderen Patentierbarkeitsfragen als Art. 83 EPÜ vorlagen, sah sich die Kammer nicht in der Lage, allein auf dieser Verfahrensgrundlage eine Entscheidung zu weiteren Patentierbarkeitserfordernissen zu treffen. Ihr war bewusst, dass nach Art. 11 Satz 1 VOBK 2020 eine Sache nur ausnahmsweise, bei Vorliegen besonderer Gründe, zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen werden sollte. Nach Berücksichtigung aller relevanten Umstände kam sie zu dem Schluss, dass über die im vorliegenden Fall ausschlaggebenden Patentierbarkeitsfragen, d. h. unter anderem Neuheit, erfinderische Tätigkeit und Klarheit, nicht ohne unzumutbaren Aufwand entschieden werden konnte (vgl. Erläuterungen zu Art. 11 VOBK 2020, Zusatzpublikation 2, ABl. 2020).

In **T 350/17** stellte die Kammer fest, dass eine Einspruchsabteilung zwar das Ermessen hat, verspätet eingereichte Anträge nicht zuzulassen, aber kein Ermessen, dem Patentinhaber sein Recht auf Erörterung der Zulassung des Antrags zu verwehren, und zwar unabhängig davon, wie spät ein Antrag eingereicht wird. Die Kammer entschied, die Sache an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen. Die Beschwerdegegner argumentierten, eine Zurückverweisung würde das

patentability issues could not be decided on in the appeal proceedings without undue burden. The basis required to do so could instead be established only in further examination proceedings.

In **T 3247/19** insufficiency of disclosure was the sole ground for refusal mentioned in the contested decision. The appellant requested that the case be remitted to the examining division. The board noted that no further requirements for patentability were mentioned or examined in the contested decision; that the appellant had not presented any arguments relating to the further requirements for patentability; and that the appellant explicitly requested that the case be remitted to the examining division.

As there were no substantive arguments present in the appeal proceedings relating to any patentability issues other than Art. 83 EPC, the board could not come to a decision regarding further patentability requirements on the basis of the current appeal case alone. The board was aware that, according to Art. 11, first sentence, RPBA 2020, a remittal for further prosecution should only be undertaken exceptionally, when special reasons apply. After considering all the relevant circumstances of the case at hand, the board came to the conclusion that the issues relevant to patentability in the case in hand, including but not limited to the examination of novelty, inventive step and clarity, could not be decided upon without undue burden (cf. explanatory notes to Art. 11 RPBA 2020, Supplementary publication 2, OJ 2020).

In **T 350/17** the board noted that while an opposition division has the discretion not to admit late-filed requests, there is no discretion, regardless of how late a request is filed, to deny the patentee's right to discuss the admittance of a request. The board decided to remit the case to the opposition division. The respondents argued that remitting the case would unnecessarily delay the proceedings and that, since the issue of admittance of auxiliary request 2 had already been decided upon by the

contexte, la chambre, après avoir évalué toutes les circonstances pertinentes de l'affaire en instance, est parvenue à la conclusion que les questions qui étaient déterminantes pour la brevetabilité ne pouvaient précisément pas être tranchées sans effort excessif dans le cadre de la procédure de recours, et qu'il fallait au contraire établir tout d'abord les bases nécessaires dans le cadre de la procédure d'examen, laquelle devait se poursuivre.

Dans l'affaire **T 3247/19**, l'insuffisance de l'exposé de l'invention était l'unique motif de rejet cité dans la décision contestée. Le requérant a demandé que l'affaire soit renvoyée à la division d'examen. La chambre a constaté d'une part qu'aucune autre exigence en matière de brevetabilité n'était mentionnée ou examinée dans la décision contestée, et d'autre part que le requérant n'avait pas présenté d'arguments au sujet des autres exigences en matière de brevetabilité et qu'il avait explicitement demandé que l'affaire soit renvoyée à la division d'examen.

Aucun argument sur le fond n'ayant été présenté dans le cadre de la procédure de recours concernant des questions de brevetabilité autres que l'art. 83 CBE, la chambre n'était pas en mesure de se prononcer au sujet des autres exigences en matière de brevetabilité sur le seul fondement du dossier de recours. Elle n'ignorait pas que, conformément à l'art. 11, première phrase RPCR 2020, une affaire ne peut être renvoyée pour suite à donner qu'à titre exceptionnel, si des raisons particulières existent. Après avoir examiné l'ensemble des circonstances pertinentes de l'affaire en instance, la chambre a conclu que les questions déterminantes en l'espèce au regard de la brevetabilité, qui impliquaient notamment, mais pas seulement, l'examen de la nouveauté, de l'activité inventive et de la clarté, ne pouvaient pas être tranchées sans effort excessif (cf. remarques explicatives relatives à l'art. 11 RPCR 2020, publication supplémentaire 2, JO 2020).

Dans l'affaire **T 350/17**, la chambre a fait observer que même si la division d'opposition a le pouvoir de ne pas admettre des requêtes déposées tardivement, elle n'a pas la faculté de dénier au titulaire du brevet le droit de discuter de l'admission d'une requête, quel que soit le stade tardif auquel cette requête est présentée. La chambre a décidé de renvoyer l'affaire à la division d'opposition. Les intimés ont invoqué le fait qu'un renvoi de l'affaire aurait pour effet de retarder inutilement la

Verfahren unnötig verzögern, und da die Kammer bereits über die Zulassung des Hilfsantrags 2 entschieden habe, liege kein besonderer Grund gemäß Art. 11 VOBK 2020 vor, der die Zurückverweisung rechtfertige.

Die Kammer folgte diesem Argument nicht, denn die Nichtzulassung des Hilfsantrags 2 durch die Einspruchsabteilung betraf nicht nur die Frage der Zulässigkeit als solche, sondern schloss auch eine Erörterung der erfinderischen Tätigkeit aus. Somit gingen die Folgen des wesentlichen Verfahrensfehlers der Einspruchsabteilung über die bloße Frage der Zulässigkeit hinaus und beraubten die Beteiligten und die Kammer praktisch einer Grundlage für die Erörterung der erfinderischen Tätigkeit. Ferner befand die Kammer, dass im vorliegenden Fall der Antrag des Patentinhabers, die Frage der erfinderischen Tätigkeit auf zwei Ebenen prüfen zu lassen, Vorrang vor der Verfahrensökonomie hatte, weil dem Patentinhaber infolge des wesentlichen Verfahrensfehlers eine erstinstanzliche Entscheidung in dieser Sache verwehrt worden war. Der Vollständigkeit halber merkte die Kammer zudem an, dass das Konzept der "besonderen Gründe" in Art. 11 VOBK 2020 nicht in einer Weise eng ausgelegt werden sollte, die das in Art. 111 (1) EPÜ verankerte Ermessen der Kammer, eine Sache zurückzuverweisen, ungebührlich einschränke; dies stünde im Widerspruch zum Geist des Übereinkommens, das im Konfliktfall Vorrang hat (s. Art. 23 VOBK 2020).

7.2 Unvollständige Recherche

(CLB, V.A.7.)

In **T 547/14** wurde, da der Gegenstand der Patentanmeldung als nicht technisch angesehen wurde, keine Recherche durchgeführt. Eine abschließende Prüfung ohne Recherche war jedoch nicht möglich. Da der Zweck des Beschwerdeverfahrens vorrangig darin besteht, die Entscheidung der ersten Instanz zu überprüfen (Art. 12 (2) VOBK 2020), und die Erfindung auf der Basis der als technisch angesehenen Merkmale weder recherchiert noch auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüft worden war, lagen hier besondere Gründe vor, die es rechtfertigten, die Angelegenheit zur Durchführung einer Recherche und zur weiteren Prüfung an die erste Instanz zurückzuverweisen, wie vom Beschwerdeführer beantragt worden war.

board, there was no special reason under Art. 11 RPBA 2020 to justify the remittal.

The board did not accept this argument because the non-admittance of auxiliary request 2 by the opposition division not only concerned the question of admissibility as such but also precluded a discussion on inventive step. Thus, the consequences of the substantial procedural violation by the opposition division went beyond the mere question of admissibility, essentially depriving the parties and the board of a basis for a discussion on inventive step. Furthermore the board considered that, in the case in hand, the patentee's request to have the question of inventive step examined at two different levels of jurisdiction took precedence over procedural economy, because the patentee was deprived of a decision at first instance on this matter as a result of the substantial procedural violation. For the sake of completeness, the board also noted that the concept of "special reasons" in Art. 11 RPBA 2020 should not be narrowly interpreted in a way which unduly restricts the discretion of the board to remit a case enshrined in Art. 111(1) EPC, as this would be contrary to the spirit of the Convention, which, in case of conflict, takes precedence (see Art. 23 RPBA 2020).

7.2 Incomplete search

(CLB, V.A.7.)

In **T 547/14**, no search had been carried out because the subject-matter of the application had not been considered technical, yet a conclusive examination was not possible without a search. Since the primary object of appeal proceedings was to review the decision of the department of first instance (Art. 12(2) RPBA 2020) but the invention had not yet been searched on the basis of the features since found to be technical, and novelty and inventive step had not been examined either, special reasons presented themselves in this case to remit the matter to the department of first instance for a search and further examination, as per the appellant's request.

procédure et que, la chambre ayant déjà tranché la question de l'admission de la requête subsidiaire 2, le renvoi n'était justifié par aucune raison particulière en vertu de l'art. 11 RPCR 2020.

La chambre a rejeté cet argument, étant donné que la non-admission de la requête subsidiaire 2 par la division d'opposition concernait non seulement la question de la recevabilité en tant que telle, mais avait également empêché une discussion concernant l'activité inventive. Les conséquences du vice substantiel de procédure commis par la division d'opposition allaient donc au-delà de la simple question de la recevabilité, en privant fondamentalement les parties et la chambre d'une base de discussion concernant l'activité inventive. De plus, la chambre a estimé que, dans l'affaire en instance, la requête présentée par le titulaire du brevet en vue d'obtenir l'examen de l'activité inventive à deux niveaux d'instance différents prévalait contre le principe d'économie de la procédure, puisque le titulaire du brevet s'était vu priver d'une décision sur cette question au niveau de la première instance, en conséquence du vice substantiel de procédure. Dans un souci d'exhaustivité, la chambre a également fait observer que la notion de "raison particulière" visée à l'art. 11 RPCR 2020 ne doit pas donner lieu à une interprétation étroite qui aurait pour effet de restreindre indûment le pouvoir de la chambre de renvoyer une affaire, conformément à l'art. 111(1) CBE, car cela serait contraire à l'esprit de la convention, qui prime en cas d'incompatibilité (cf. art. 23 RPCR 2020).

7.2 Recherche incomplète

(CLB, V.A.7.)

Dans l'affaire **T 547/14**, aucune recherche n'avait été effectuée, l'objet de la demande de brevet ayant été considéré comme dépourvu de caractère technique. Il n'était toutefois pas possible de procéder à un examen définitif sans qu'une recherche ait été réalisée. Étant donné que la procédure de recours a pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision rendue par l'instance du premier degré (art. 12(2) RPCR 2020), et que l'invention n'avait donné lieu ni à une recherche ni à un examen de la nouveauté et de l'activité inventive sur la base des caractéristiques considérées comme techniques, il existait en l'espèce des raisons particulières qui justifiaient un renvoi de l'affaire à l'instance du premier degré pour recherche et poursuite de

In **T 97/14** hielt die Kammer die angefochtene Entscheidung für nicht ausreichend begründet. Außerdem waren die Argumente des Beschwerdeführers nicht ordnungsgemäß berücksichtigt worden. Nach Auffassung der Kammer stellte dies einen wesentlichen Verfahrensmangel und somit einen besonderen Grund für die Zurückverweisung dar (Art. 11 VOBK 2020). In der Beschwerdebeurteilung hatte der Beschwerdeführer beantragt, dass die Sache im Beschwerdeverfahren entschieden und nicht zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen wird. Die Kammer stellte fest, dass der Antrag zwar seither zurückgenommen wurde, das Anliegen des Beschwerdeführers aber durchaus berechtigt war. Da die Anmeldung seit 18 Jahren anhängig war, wäre eine endgültige Entscheidung ohne weitere Verzögerungen zu bevorzugen. Der Beschwerdeführer hatte konsequent argumentiert, dass sich die beanspruchte Erfindung auf Webdienste beziehe und der nächstliegende Stand der Technik zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit daher auch auf diesem Gebiet liegen müsse. Die im ergänzenden europäischen Recherchenbericht und während der Prüfung angeführten Dokumente D1 und D2 zu Remote Procedure Calls seien folglich kein guter Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Die Kammer stimmte zu, dass der nächstliegende Stand der Technik auf dem Gebiet der Webdienste liegen sollte. Sie hielt es nicht für möglich, dass "synchrone Webdienste" den Stand der Technik in diesem Bereich umfassend beschreibt. Die Prüfungsabteilung schien den nächstliegenden Stand der Technik vielmehr anhand dessen ausgewählt zu haben, was in der mündlichen Verhandlung zur Verfügung stand, als sie beschloss, D2 zu verwerfen. Die Kammer verwies die Sache zur weiteren Entscheidung zurück, weil die Recherche nicht vollständig war.

7.3 Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung

(CLB, V.A.7.8.)

In **T 32/16** folgte die Kammer dem Wunsch des Beschwerdegegners (Patentinhabers), die Beschreibung direkt in der mündlichen Verhandlung an die neuen Ansprüche anzupassen, nicht. Die erforderlichen Änderungen hatten einen nicht unerheblichen Umfang, und der Beschwerdeführer gab an, er müsse sie ohne Zeitdruck

In **T 97/14** the board found that the decision under appeal was not sufficiently reasoned. Furthermore, the appellant's arguments had not been properly taken into account. In the board's judgment, these substantial procedural violations were a fundamental deficiency and consequently a special reason for remitting the case (Art. 11 RPBA 2020). In the grounds of appeal, the appellant had requested that the board settle the case in appeal proceedings rather than remit it for further prosecution. The board noted that, although the request had since then been withdrawn, the appellant had certainly had a valid point. The application had been pending for 18 years, and in those circumstances, it would be preferable if the case could be finally settled without further delay. The appellant had consistently argued that, since the claimed invention related to web services, the closest prior art for the purpose of assessing inventive step should be in that field. Consequently, the documents cited in the supplementary European search report and during examination (D1 and D2), relating to remote procedure calls, were argued to be unsuitable as a starting point for inventive step. The board agreed with the appellant that the closest prior art should be in the field of web services. The board furthermore found it inconceivable that "synchronous web services" constituted a complete representation of the state of the art in that field. The examining division's choice of the closest prior art seemed rather to have been based on what was available at the oral proceedings when the examining division decided to discard D2. The board remitted the case for further prosecution because the search was not complete.

7.3 Remittal for adaptation of the description

(CLB, V.A.7.8.)

In **T 32/16** the board stated that, regarding adaptation of the description to the new claims, the respondent's (patent proprietor's) preference to perform this at the oral proceedings was not followed. The required amendments to the description were seen to be of not inconsiderable scope, and the appellant indicated its need to

l'examen, conformément à la demande formulée par le requérant.

Dans l'affaire **T 97/14**, la chambre a conclu que la décision attaquée n'était pas suffisamment motivée. De plus, les arguments du requérant n'avaient pas été dûment pris en considération. Selon la chambre, ces violations substantielles des règles procédurales constituaient un vice majeur et, partant, une raison particulière de renvoyer l'affaire (art. 11 RPCR 2020). Dans les motifs du recours, le requérant avait demandé que la chambre tranche l'affaire dans le cadre de la procédure de recours, au lieu de la renvoyer pour suite à donner. La chambre a fait observer que cette requête, bien que retirée, n'était pas dénuée de fondement. La demande de brevet était en instance depuis 18 ans et, dans ces circonstances, il était préférable de régler l'affaire définitivement sans plus attendre. Le requérant avait toujours fait valoir que l'état de la technique le plus proche aux fins de l'évaluation de l'activité inventive devait se rapporter aux services web, puisqu'il s'agissait du domaine auquel se rattachait l'invention revendiquée. Les documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne et pendant l'examen (D1 et D2), qui concernaient les appels de procédure à distance, ne pouvaient donc pas selon lui servir de point de départ pour l'activité inventive. La chambre a fait sien l'argument du requérant selon lequel l'état de la technique le plus proche devait se rapporter au domaine des services web. De plus, du point de vue de la chambre, les "services web synchrones" ne pouvaient pas donner une image complète de l'état de la technique dans ce domaine. Le choix effectué par la division d'examen concernant l'état de la technique le plus proche semblait plutôt avoir été fondé sur les éléments qui étaient disponibles lors de la procédure orale, au moment où la division d'examen avait décidé de faire abstraction du document D2. La chambre a renvoyé l'affaire pour suite à donner, car la recherche n'était pas complète.

7.3 Renvoi pour adaptation de la description

(CLB, V.A.7.8.)

Dans l'affaire **T 32/16**, la chambre a indiqué qu'en ce qui concernait l'adaptation de la description aux nouvelles revendications, elle n'accédait pas à la demande de l'intimé (titulaire du brevet) visant à procéder aux ajustements nécessaires de préférence pendant la procédure orale. La portée des modifications à effectuer

umfassend bewerten können. Aus diesen Gründen entschied die Kammer, den Fall nach Art. 111 (1) EPÜ an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, damit die Beschreibung an die für gewährbar befundenen Ansprüche angepasst werden konnte. Im Hinblick auf Art. 11 VOBK 2020 wies sie darauf hin, dass die Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung keine Zurückverweisung zur "weiteren Entscheidung" ist (siehe Erläuterungen zu Art. 11 VOBK 2020, Zusatzpublikation 2 ABl. 2020), sodass keine "besonderen Gründe" gegeben sein mussten. Siehe auch Kapitel V.A.6.8.1 "Gleichzeitige Anwendung von Artikel 13 VOBK 2007 und Artikel 13 (1) VOBK 2020" und V.A.6.8.3 "Neuer Antrag zur Klärung von Einwänden in Reaktion auf vorläufige Einschätzung der Kammer – zugelassen".

7.4 Anordnung einer Änderung der Zusammensetzung des erstinstanzlichen Organs

(CLB, V.A.7.)

In T 2475/17 setzte sich die Kammer mit der Frage der Ermächtigung einer Kammer, im Falle einer Zurückverweisung an die erste Instanz eine Änderung der Zusammensetzung dieses Organs anzuordnen, auseinander, s. dazu Kapitel III.D.1.1 "Zurückverweisung und erneute Verhandlung".

8. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

8.1 Wesentlicher Verfahrensmangel

(CLB, V.A.9.5.)

In T 74/17 stellte die Kammer fest, dass die gerügten Verfahrensschritte der Einspruchsabteilung keine wesentlichen Verfahrensmängel darstellten und somit die Beschwerdegebühr nach R. 103 (1) (a) EPÜ nicht zurückgezahlt werden musste.

Die Kammer erklärte, dass ein behaupteter Verfahrensmangel nur dann in einer Beschwerde berücksichtigt werden kann, wenn er sich auf die beschwerdefähigen Teile einer Entscheidung ausgewirkt hat, d. h. wenn er die Partei beschwert hat. Verfahrensmängel, die lediglich nicht beschwerdefähige Aspekte einer Entscheidung betreffen, sind für die Entscheidung über die Beschwerde nicht relevant, und aus diesem Grund brauchte die Kammer nicht festzustellen, ob sie wesentlich waren oder nicht. Im Umkehrschluss zeigt dies,

fully consider any amendments made without being under time pressure. Under these circumstances, the board thus decided to remit the case to the opposition division under Art. 111(1) EPC for the description to be adapted to the claims found allowable. With regard to Art. 11 RPBA 2020, the board noted that remittal of a case for adaptation of the description was not a remittal for "further prosecution" (see explanatory remarks to Art. 11 RPBA 2020, Supplementary publication 2, OJ 2020), such that no "special reasons" needed to be present. See also chapters V.A.6.8.1 "Simultaneous application of Article 13 RPBA 2007 and Article 13(1) RPBA 2020" and V.A.6.8.3 "New request in response to preliminary opinion of the board clarifying its objections – admitted".

7.4 Ordering a different composition of the department of first instance

(CLB, V.A.7.)

In T 2475/17, the board dealt with the issue of a board's power to order a different composition of a department of first instance when remitting a case to it. See chapter III.D.1.1 "Remittal and rehearing of a case".

8. Reimbursement of appeal fees

8.1 Substantial procedural violation

(CLB, V.A.9.5.)

In T 74/17 the board found that the contested procedural steps taken by the opposition division did not amount to substantial procedural violations and therefore that the appeal fee did not have to be reimbursed under R. 103(1)(a) EPC.

The board explained that an alleged procedural violation could be taken into account on appeal only if it had had an impact on the appealable parts of a decision, i.e. if it had adversely affected the party. Procedural violations that related only to non-appealable aspects of a decision were not relevant for the decision on the appeal, and for this reason the board did not need to establish whether or not they were substantial. Conversely, this showed that there was no causal link between

dans la description était jugée non négligeable, et le requérant a déclaré qu'il devait examiner de manière exhaustive les changements apportés, sans subir de contrainte de temps. Dans ces circonstances, la chambre a donc décidé de renvoyer l'affaire à la division d'opposition conformément à l'art. 111(1) CBE, afin que la description soit adaptée aux revendications jugées admissibles. S'agissant de l'art. 11 RPBA 2020, la chambre a fait observer qu'un renvoi d'une affaire pour adaptation de la description n'est pas un renvoi pour "suite à donner" (cf. remarques explicatives relatives à l'art. 11 RPBA 2020, publication supplémentaire 2, JO 2020,) et que la présence de "raisons particulières" n'est donc pas nécessaire. Voir également chapitre V.A.6.8.1 "Application simultanée de l'article 13 RPBA 2007 et de l'article 13(1) RPBA 2020" et V.A.6.8.3 "Nouvelle requête en réponse à l'opinion provisoire de la chambre clarifiant ses objections – admise".

7.4 Dispositif ordonnant une modification de la composition de l'instance du premier degré

(CLB, V.A.7.)

Dans l'affaire T 2475/17, la chambre a traité de la question de savoir si une chambre était habilitée à ordonner une modification de la composition de l'instance du premier degré en cas de renvoi de l'affaire à celle-ci. Voir également chapitre III.D.1.1 "Renvoi et réexamen d'une affaire".

8. Remboursement de la taxe de recours

8.1 Vice substantiel de procédure

(CLB, V.A.9.5.)

Dans l'affaire T 74/17, la chambre a constaté que les actes de procédure de la division d'opposition contestés ne constituaient pas des vices substantiels de procédure et qu'il n'y avait donc pas lieu de rembourser la taxe de recours au titre de la règle 103(1)a CBE.

La chambre a fait observer qu'un vice de procédure allégué ne peut être pris en considération dans le cadre d'un recours que s'il a eu des conséquences sur les parties d'une décision qui sont susceptibles de recours, c'est-à-dire s'il a lésé la partie concernée. Les vices de procédure qui ne portent que sur des aspects d'une décision qui ne sont pas susceptibles de recours, sont dénués de toute pertinence pour la décision concernant le recours, et c'est la raison pour laquelle la chambre n'avait pas à déterminer s'ils étaient ou non substantiels. Cela montrait a contrario

dass dann solche Verfahrensmängel in keinem Kausalzusammenhang zu den Ergebnissen der angefochtenen Entscheidung stehen.

8.2 Übermäßig lange Verfahrensdauer

(CLB, V.A.9.5.11 a)(ii))

In **T 1243/17** war die Kammer nicht davon überzeugt, dass die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) den Schluss zulässt, die Dauer des Prüfungsverfahrens vor dem EPA sei systematisch zu berücksichtigen, wenn die Angemessenheit der Verfahrensdauer gemäß Art. 6 (1) Satz 1 EMRK beurteilt wird (siehe dazu die in der Entscheidung T 1824/15 vorgenommene Analyse des EGMR-Urteils in der Sache *Kristiansen und Tyvik AS v. Norwegen* vom 2. Mai 2013 hinsichtlich des Ablaufs des Verfahrens vor dem norwegischen Patentamt). In dem Urteil, so die Kammer, sei zwar eine Verletzung des Rechts auf Gerichtszugang gemäß Art. 6 (1) EMRK festgestellt worden, zu einer etwaigen Verletzung des Rechts auf Anhörung innerhalb angemessener Frist habe sich der Gerichtshof aber nicht geäußert. Im Gegensatz zum oben genannten Fall, bei dem bereits im Verwaltungsverfahren die (nicht als Gerichtsorgan fungierenden) Beschwerdekammern des norwegischen Amts mit einer "Streitigkeit" befasst wurden, sei das im vorliegenden Fall behandelte Prüfungsverfahren ein rein einseitiges, nicht streitiges Verfahren im Vorfeld einer etwaigen "Streitigkeit", die die Anwendung des Art. 6 (1) EMRK erlauben würde. Trotzdem seien die vom EGMR entwickelten Grundsätze zur Verfahrensdauer ein nützlicher Rahmen für die Beurteilung der Länge des Verfahrens im vorliegenden Fall. In diesem sei die angefochtene Entscheidung etwas mehr als 17 Jahre nach dem Anmeldeakt der Patentanmeldung ergangen, und das Prüfungsverfahren habe zumindest vom Ergehen des Recherchenberichts bis zum ersten Bescheid mehr als acht Jahre lang "ohne Erklärung stagniert". Dies sei normalerweise nicht hinnehmbar (siehe T 315/03, T 1824/15 und T 2707/16). Der Beschwerdeführer habe diesen Verfahrensstillstand allerdings nicht beanstandet, obschon er der Rechtsprechung des EGMR zufolge eigentlich dazu beitragen müsse, das Verfahren möglichst kurz zu halten. Im Übrigen hätten Anmelder die Pflicht, mit der Prüfungsabteilung zusammenzuarbeiten, und dieser Pflicht sei der Beschwerdeführer nicht nachgekommen. Abschließend stellte die

such procedural violations and the outcome of the contested decision.

8.2 Excessive length of proceedings

(CLB, V.A.9.5.11 a)(ii))

In **T 1243/17** the board was not convinced that it could be concluded from the case law of the European Court of Human Rights (ECtHR) that the duration of examination proceedings before the EPO had to be systematically taken into account when assessing whether the reasonable time requirement under Art. 6(1) ECHR, first sentence, had been met (see, in this respect, the analysis in decision T 1824/15 of the ECtHR's judgment of 2 May 2013 in *Kristiansen and Tyvik AS v. Norway*, relating to the progress of proceedings before the Norwegian Industrial Property Office). The board observed that, while the ECtHR had established a violation of the right of access to a court under Art. 6(1) ECHR, it had not ruled on whether there had been any violation of the right to be heard within a reasonable time. Moreover, and contrary to the facts of the case before the ECtHR – in which a "dispute" had already been brought before the Norwegian Office's (non-judicial) boards of appeal as part of the administrative proceedings – the examination proceedings at issue in this case had been purely non-adversarial, ex parte proceedings, and therefore preceded any "dispute" to which Art. 6(1) ECHR could be applied. The board nevertheless considered that the principles developed by the ECtHR on the duration of proceedings provided a useful framework for assessing the length of the proceedings in the case in hand. It observed that the contested decision in this case had been issued just over 17 years after the filing date of the application, and that the examination proceedings, at least between the search report and the first communication, had "stagnated without explanation" for more than eight years, which was normally unacceptable (see T 315/03, T 1824/15, and T 2707/16). However, the appellant had not complained about this stagnation, even though, according to the case law of the ECtHR, it was expected to do what it could to shorten the proceedings. It had also failed in its duty – which the board considered incumbent on all applicants – to co-operate with the examining division. Observing lastly that the appellant had not filed any specific request in connection with the alleged violation of Art. 6(1) ECHR, in particular

qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre de tels vices de procédure et les conclusions de la décision attaquée.

8.2 Durée excessive de la procédure

(CLB, V.A.9.5.11 a)(ii))

Dans l'affaire **T 1243/17**, la chambre a expliqué qu'elle n'était pas convaincue que la jurisprudence de la CEDH permettait de conclure que la durée de la procédure d'examen auprès de l'OEB a vocation à être systématiquement prise en compte dans l'appréciation du délai raisonnable visé par l'art. 6(1) CEDH, première phrase (voir à ce titre l'analyse de la décision de la CEDH du 2 mai 2013 *Kristiansen et Tyvik AS v. Norvège* dans la décision T 1824/15 concernant le déroulé de la procédure devant l'office norvégien des brevets). Selon la chambre, si cette décision a retenu une violation du droit d'accès à un tribunal au titre de l'art. 6(1) CEDH, elle ne s'est pas prononcée s'agissant d'une éventuelle violation du droit d'être entendu dans un délai raisonnable. Par ailleurs, et contrairement aux faits de la cause ayant conduit à la décision susvisée – où existait déjà dans le cadre de la procédure administrative une "contestation" soumise aux chambres (non judiciaires) de recours de cet organisme – la procédure d'examen considérée dans la présente affaire était une procédure purement non contentieuse et unilatérale, et donc préalable à l'existence d'une "contestation" permettant l'application de l'art. 6(1) CEDH. La chambre a néanmoins estimé que les principes développés par la CEDH concernant la durée de la procédure fournissaient un cadre utile pour évaluer la longueur de la procédure dans le cas d'espèce. La chambre relève qu'en l'espèce la décision attaquée a été rendue un peu plus de 17 ans après la date du dépôt de la demande, et observe que la procédure d'examen, du moins entre le rapport de recherche et la première notification, a "stagné sans explication" pendant plus de huit ans, ce qui est normalement inacceptable (voir T 315/03, T 1824/15, et T 2707/16). Cependant, la requérante n'a pas formulé de réclamation contre cette stagnation, alors que, selon la jurisprudence de la CEDH, elle est censée raccourcir la procédure dans la mesure du possible. La chambre considère aussi qu'un demandeur a un devoir de coopération avec la division d'examen, devoir que la requérante n'a pas rempli. Indiquant finalement que la requérante n'avait formulé aucune demande précise, notamment au titre

Kammer fest, dass der Beschwerdeführer im Zusammenhang mit dem angeblichen Verstoß gegen Art. 6 (1) EMRK keinen konkreten Antrag insbesondere auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr (R. 103 EPÜ) gestellt habe, und ordnete daher keine Rückzahlung an.

8.3 Rücknahme der Beschwerde oder Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung gemäß Regel 103 (4) EPÜ (25 %)

(CLB, V.A.9.)

Gemäß R. 103 (4) EPÜ wird die "Beschwerdegebühr [...] in Höhe von 25 % zurückgezahlt, wenn

a) die Beschwerde nach Ablauf der Frist nach Absatz 3 Buchstabe a [d. h., falls ein Termin für eine mündliche Verhandlung anberaumt wurde, später als einen Monat nach einer Mitteilung zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung], aber vor Verkündung der Entscheidung in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen wird,

b) die Beschwerde nach Ablauf der Frist nach Absatz 3 Buchstabe b [d. h., falls kein Termin für eine mündliche Verhandlung anberaumt wurde, nach Ablauf der Frist für die Stellungnahme des Beschwerdeführers zu einer Mitteilung der Kammer], aber vor Erlass der Entscheidung zurückgenommen wird,

c) ein etwaiger Antrag auf mündliche Verhandlung innerhalb eines Monats ab Zustellung einer von der Beschwerdekammer zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erlassenen Mitteilung zurückgenommen wird und keine mündliche Verhandlung stattfindet."

In **T 1610/15** beschloss die Kammer, dass dem Beschwerdeführer die Beschwerdegebühr in Höhe von 25 % nach R. 103 (4) c) EPÜ zurückzuerstatten war. Im vorliegenden Fall nahm der Beschwerdeführer innerhalb eines Monats nach Zustellung der ersten Mitteilung der Kammer nach Art. 15 (1) VOBK 2020 seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurück. Auch der Beschwerdegegner I nahm seinen Antrag auf mündliche Verhandlung innerhalb dieser Frist zurück. Der Beschwerdegegner II hingegen nahm erst nach Ablauf der einmonatigen Frist nach R. 103 (4) c) EPÜ seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurück. Die Kammer stellte fest, dass der Antrag des Beschwerdeführers auf mündliche Verhandlung fristgerecht zurückgenommen wurde. Nach Ansicht der Kammer wirkte sich die verspätete Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung des Beschwerdegegners

none for reimbursement of the appeal fee (R. 103 EPC), the board therefore decided not to order reimbursement.

8.3 Withdrawal of appeal or withdrawal of request for oral proceedings under Rule 103(4) EPC (25%)

(CLB, V.A.9.)

R. 103(4) EPC provides that: [t]he appeal fee shall be reimbursed at 25%

(a) if the appeal is withdrawn after expiry of the period under paragraph 3(a) [i.e. where a date has been set for oral proceedings, later than a month after a communication in preparation for oral proceedings] but before the decision is announced at oral proceedings;

(b) if the appeal is withdrawn after expiry of the period under paragraph 3(b) [i.e. in the absence of a set date for oral proceedings, after expiry of the period for the appellant to file observations on a communication from the Board] but before the decision is issued;

(c) if any request for oral proceedings is withdrawn within one month of notification of the communication issued by the Board of Appeal in preparation for the oral proceedings, and no oral proceedings take place.

In **T 1610/15**, the board ordered that 25% of the appeal fee be reimbursed to the appellant under R. 103(4)(c) EPC. In the case in hand, the appellant had withdrawn its request for oral proceedings within one month of notification of the board's first communication under Art. 15(1) RPBA 2020, as had respondent I. Respondent II, on the other hand, had not withdrawn its request for oral proceedings until after expiry of the one-month period set in R. 103(4)(c) EPC. The appellant's request for oral proceedings had been withdrawn in time. The board held that respondent II's belated withdrawal of its request had no adverse effect in this regard. The wording of R. 103(4)(c) EPC did not require that all requests for oral proceedings filed in a case had to be withdrawn within a month of notification of the communication issued by the board in preparation for those

du remboursement de la taxe de recours (règle 103 CBE), en lien avec la violation alléguée de l'art. 6(1) CEDH, la chambre n'a donc ordonné aucun remboursement.

8.3 Retrait du recours ou retrait de la requête en procédure orale selon la règle 103(4) CBE (25%)

(CLB, V.A.9.)

La règle 103(4) CBE dispose que : [l]a taxe de recours est remboursée à 25 %

a) lorsque le recours est retiré après l'expiration du délai visé au paragraphe 3, lettre a) [c'est-à-dire, si une date de procédure orale a été fixée, plus d'un mois après une notification émise en vue de préparer la procédure orale], mais avant le prononcé de la décision lors de la procédure orale ;

b) lorsque le recours est retiré après l'expiration du délai visé au paragraphe 3, lettre b) [c'est-à-dire, si aucune date de procédure orale n'a été fixée, après l'expiration du délai dans lequel le requérant peut présenter des observations concernant une notification de la chambre], mais avant que la décision ne soit rendue ;

c) lorsqu'une requête en procédure orale est retirée dans un délai d'un mois à compter de la signification de la notification émise par la chambre de recours en vue de préparer la procédure orale et qu'aucune procédure orale n'a lieu.

Dans l'affaire **T 1610/15**, la chambre a conclu qu'il convenait de rembourser au requérant la taxe de recours à concurrence de 25%, en application de la règle 103(4)c) CBE. Dans cette affaire, le requérant avait retiré sa requête en procédure orale dans un délai d'un mois à compter de la signification de la première notification émise par la chambre au titre de l'art. 15(1) RPCR 2020. L'intimé I avait lui aussi retiré sa requête en procédure orale dans ce délai. L'intimé II n'avait en revanche retiré sa requête en procédure orale qu'après l'expiration du délai d'un mois visé à la règle 103(4)c) CBE. La chambre a constaté que la requête en procédure orale présentée par le requérant avait été retirée dans les délais. La chambre a considéré que le retrait, à un stade tardif, de la requête en procédure orale de l'intimé II ne jouait pas en défaveur du requérant. Il ne découle pas du texte de la

Il nicht nachteilig für den Beschwerdeführer aus. Nach dem Wortlaut von R. 103 (4) c) EPÜ sei es nicht Voraussetzung, dass alle vorliegenden Anträge auf mündliche Verhandlung innerhalb eines Monats ab Zustellung einer von der Beschwerdekammer zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erlassenen Mitteilung zurückgenommen werden. Es reiche vielmehr aus, dass ein Antrag auf mündliche Verhandlung fristgerecht zurückgenommen werde, damit die erste Voraussetzung für eine anteilige Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß R. 103 (4) c) EPÜ erfüllt sei. Die zweite Voraussetzung der R. 103 (4) c) EPÜ, dass keine mündliche Verhandlung stattfand, war im vorliegenden Fall auch erfüllt.

In **T 777/15** legte die Kammer R. 103 (4) c) EPÜ so aus, dass sie einem Beteiligten, der ursprünglich eine mündliche Verhandlung vor der Kammer beantragt hat, einen Anreiz gibt, diesen Antrag in einem späteren Stadium des Beschwerdeverfahrens zu überdenken, und, im Falle einer Rücknahme des Antrags, dem Beteiligten eine Gegenleistung durch teilweise Rückzahlung der Beschwerdegebühr gewährt. Dementsprechend darf ein Beschwerdeführer, der im Verfahren vor der Kammer keine mündliche Verhandlung beantragt hat, keinen Vorteil daraus ziehen, dass ein anderer Beteiligter seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurücknimmt. Für einen Beschwerdeführer, der keine mündliche Verhandlung beantragt hat, ist die Bedingung nach R. 103 (4) c) EPÜ, dass "ein etwaiger Antrag auf mündliche Verhandlung innerhalb eines Monats ab Zustellung einer von der Beschwerdekammer zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erlassenen Mitteilung zurückgenommen wird", nicht allein deswegen als erfüllt anzusehen, weil ein anderer Beteiligter seinen Antrag fristgerecht nach R. 103 (4) c) zurückgenommen hat.

In **T 1730/16** befand die Kammer, dass die Voraussetzungen für die teilweise Rückzahlung der Beschwerdegebühr (25 %) nach R. 103 (4) c) EPÜ erfüllt waren. Die Kammer hatte, wie vom Beschwerdeführer beantragt, eine mündliche Verhandlung anberaumt. Sie hatte ihre vorläufige Auffassung in einer Mitteilung nach Art. 15 (1) VOBK 2007 dargelegt, die der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügt war. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) und der damit verbundenen Einschränkungen hatte die Kammer den Termin für die mündliche Verhandlung verschoben. In Vorbereitung der (verschobenen)

proceedings. For the first condition for partial reimbursement under R. 103(4)(c) EPC to be met, it was instead enough that a request for oral proceedings had been withdrawn in time. The second condition in R. 103(4)(c) EPC – i.e. that no oral proceedings took place – was met too in this case.

In **T 777/15** the board construed R. 103(4)(c) EPC to provide an incentive to a party that had initially requested oral proceedings before the board to reconsider any such request at a later stage of the appeal proceedings and, if the party abandoned this request, to provide a reward by way of a partial reimbursement of this party's appeal fee. Accordingly, the appellant not having requested oral proceedings did not benefit from another party's withdrawal of the request for oral proceedings. This was so because, for the appellant not having requested oral proceedings, the condition in R. 103(4)(c) EPC that "any request for oral proceedings is withdrawn within one month of notification of the communication issued by the Board of Appeal in preparation for the oral proceedings" was not fulfilled merely because another party had requested oral proceedings and withdrawn their request within the time specified in R. 103(4)(c) EPC.

In **T 1730/16** the board held that the conditions for partial reimbursement of the appeal fee (25%) in accordance with R. 103(4)(c) EPC were met. In line with the appellant's request, the board had scheduled oral proceedings and given its preliminary opinion in a communication pursuant to Art. 15(1) RPBA 2007 annexed to the summons to oral proceedings. In accordance with the restrictions that had been imposed owing to the spread of coronavirus (COVID-19), the board had postponed the date of the oral proceedings. In preparation for the (postponed) oral proceedings, the board had then sent a communication drawing attention to the

règle 103(4)c) CBE que toutes les requêtes en procédure orale présentées doivent avoir été retirées dans un délai d'un mois à compter de la signification d'une notification émise par la chambre de recours en vue de préparer la procédure orale. Il suffit en fait qu'une requête en procédure orale ait été retirée dans les délais pour qu'il soit satisfait à la première condition d'un remboursement partiel de la taxe de recours en application de la règle 103(4)c) CBE. La deuxième condition prévue à la règle 103(4)c) CBE, selon laquelle aucune procédure orale ne doit avoir eu lieu, était également remplie en l'espèce.

Dans l'affaire **T 777/15**, la chambre a interprété la règle 103(4)c) CBE comme donnant une incitation à une partie ayant demandé initialement la tenue d'une procédure orale devant la chambre à reconsidérer sa requête à un stade ultérieur de la procédure de recours, et, dans la mesure où cette partie renonce à sa requête, lui accorde une contrepartie sous la forme d'un remboursement partiel de la taxe de recours acquittée par cette partie. Par conséquent, lorsqu'une partie requérante n'a pas présenté de requête en procédure orale, elle ne peut bénéficier du retrait, par une autre partie, de la requête en procédure orale. Pour la partie requérante n'ayant pas présenté de requête en procédure orale, la condition visée à la règle 103(4)c) CBE selon laquelle "une requête en procédure orale est retirée dans un délai d'un mois à compter de la signification de la notification émise par la chambre de recours en vue de préparer la procédure orale" n'est pas remplie simplement en raison du fait qu'une autre partie, ayant présenté une requête en procédure orale, a retiré sa requête en procédure orale dans le délai imparti par la règle 103(4)c) CBE.

Dans l'affaire **T 1730/16**, la chambre a jugé que les conditions d'un remboursement partiel de la taxe de recours (25 %) au titre de la règle 103(4)c) CBE étaient remplies. La chambre avait fixé une date de procédure orale à la suite de la requête présentée par le requérant, et donné son opinion provisoire dans une notification émise en application de l'art. 15(1) RPCR 2007, qui était jointe en annexe à la citation à la procédure orale. Conformément aux restrictions imposées en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), la chambre avait reporté la date de la procédure orale. Afin de préparer la procédure

mündlichen Verhandlung hatte sie dann in einer weiteren Mitteilung auf die coronabedingten Einschränkungen für mündliche Verhandlungen hingewiesen. Innerhalb eines Monats nach dieser Mitteilung hatte der Beschwerdeführer seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen.

Die Kammer entschied, dass in R. 103 (4) c) EPÜ keine spezifischen Kriterien genannt sind, die eine Mitteilung im Hinblick auf eine mögliche Rückzahlung erfüllen muss; darin heißt es nur, dass die Mitteilung von der Kammer "zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung" erlassen worden sein muss. Die letzte Mitteilung der Kammer betraf technische und organisatorische Aspekte der anberaumten mündlichen Verhandlung und war somit eine zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erlassene Mitteilung. Dass die Kammer in einem früheren Stadium des Beschwerdeverfahrens eine erste Mitteilung nach Art. 15 (1) VOBK 2007 erlassen hatte, stand daher einer Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach R. 103 (4) c) EPÜ nicht entgegen.

In **T 73/17** entschied die Kammer, dass die Voraussetzungen von R. 103 (4) c) EPÜ nicht erfüllt waren. Die Kammer war der Ansicht, dass der Gesetzgeber offenbar zwischen einer bloßen Ankündigung der Nichtteilnahme an einer mündlichen Verhandlung und einer ausdrücklichen Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung unterscheidet. R. 103 (4) c) EPÜ nennt explizit eine Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung als eine zwingende Voraussetzung für die anteilige Rückzahlung und lässt eben nicht allein das Nichtstattfinden einer mündlichen Verhandlung dafür genügen. Vorliegend war nur der Rückzahlungstatbestand nach R. 103 (4) a) EPÜ erfüllt.

In der vorliegenden Sache nahm der Einsprechende seine Beschwerde mit Schriftsatz vom 25. Mai 2020 mehr als einen Monat nach Zustellung der Mitteilung der Beschwerdekammer gemäß Art. 15 (1) VOBK 2020 zur Vorbereitung der ursprünglich für den 6. Juli 2020 anberaumten mündlichen Verhandlung zurück. Die Kammer stellte fest, dass der Umstand, dass die Notwendigkeit zur Durchführung der ursprünglich für den 6. Juli 2020 anberaumten mündlichen Verhandlung infolge der Rücknahme der Beschwerde der Einsprechenden wegfiel und deshalb der Termin zur mündlichen Verhandlung aufgehoben wurde, nichts an der Einschlägigkeit der R. 103 (4) a) EPÜ änderte. Auch wenn

COVID-19 constraints for oral proceedings. Within a month of this communication the appellant had withdrawn its request for oral proceedings.

The board decided that R. 103(4)(c) EPC did not specify particular criteria with which a communication had to comply for it to qualify for a possible reimbursement other than that it must have been issued by the board "in preparation for the oral proceedings". The board's latest communication concerned technical and organisational aspects of the scheduled oral proceedings and was thus a communication issued in preparation for the oral proceedings. A first communication pursuant to Art. 15(1) RPBA 2007 having been issued by the board at a previous stage of the appeal proceedings was therefore not prejudicial to a reimbursement of the appeal fee under R. 103(4)(c) EPC.

In **T 73/17** the board ruled that the requirements of R. 103(4)(c) EPC were not met. It held that the legislator drew a clear-cut distinction between a party's simply announcing that it would not be attending oral proceedings and its express withdrawal of its request for them. R. 103(4)(c) EPC explicitly required that the request for oral proceedings be withdrawn for a partial reimbursement of the appeal fee to be granted; it was insufficient for oral proceedings simply not to be held. In the case in hand, only the reimbursement condition under R. 103(4)(a) EPC was satisfied.

The opponent in this case had withdrawn its appeal by letter of 25 May 2020, more than one month after notification of the communication issued by the board under Art. 15(1) RPBA 2020 in preparation for the oral proceedings, which had originally been scheduled for 6 July 2020. The board found that R. 103(4)(a) EPC remained applicable despite the fact that those oral proceedings had no longer been required and so had been cancelled once the opponent had withdrawn its appeal. In keeping with the board's understanding of the legislative intent, the condition under R. 103(3)(c) EPC, which provided for reimbursement of half the appeal fee, was not met even though the decision in this case had

orale (reportée), la chambre avait envoyé ensuite une notification attirant l'attention sur les contraintes qui s'appliqueraient, en raison de la COVID-19, à la tenue de la procédure orale. Dans un délai d'un mois suivant cette notification, le requérant avait retiré sa requête en procédure orale.

La chambre a considéré que la règle 103(4)(c) CBE ne prévoit pas de critère particulier auquel une notification doit satisfaire pour pouvoir conduire à un éventuel remboursement, si ce n'est qu'elle doit avoir été émise par la chambre "en vue de préparer la procédure orale". La dernière notification en date de la chambre portait sur des aspects techniques et organisationnels de la procédure orale prévue et était donc une notification émise en vue de préparer la procédure orale. La notification qui avait été envoyée en premier lieu par la chambre en application de la règle 15(1) RPBA 2007, à un stade antérieur de la procédure de recours, ne faisait donc pas obstacle au remboursement de la taxe de recours au titre de la règle 103(4)(c) CBE.

Dans l'affaire **T 73/17**, la chambre a conclu que les conditions énoncées à la règle 103(4)(c) CBE n'étaient pas remplies. De l'avis de la chambre, le législateur établit manifestement une distinction entre une simple déclaration selon laquelle la partie n'assistera pas à une procédure orale et le retrait explicite d'une requête en procédure orale. La règle 103(4)(c) CBE mentionne explicitement le retrait de la requête en procédure orale comme condition impérative pour obtenir un remboursement partiel, lequel, en vertu de cette disposition, ne peut précisément pas être obtenu au seul motif que la procédure orale n'a pas eu lieu. Dans l'affaire en cause, seule la condition de remboursement prévue par la règle 103(4)(a) CBE était remplie.

Dans cette affaire, l'opposant a retiré son recours par lettre datée du 25 mai 2020, soit plus d'un mois après la signification de la notification émise par la chambre de recours en vertu de l'art. 15(1) RPBA 2020 en vue de préparer la procédure orale initialement prévue le 6 juillet 2020. La chambre a constaté que le fait qu'il n'était plus nécessaire de tenir la procédure orale du 6 juillet 2020 en raison de ce retrait, si bien que la procédure orale avait été annulée, ne changeait rien à l'applicabilité de la règle 103(4)(a) CBE. Par ailleurs, même si la décision concernant l'affaire en cause avait été prise dans le cadre d'une procédure écrite, la condition prévue par la règle 103(3)(c) CBE pour obtenir un

die vorliegende Entscheidung im schriftlichen Verfahren erging, lag nach dem für die Beschwerdekammer erkennbaren gesetzgeberischen Willen der Rückzahlungstatbestand nach R. 103 (3) c) EPÜ, der eine hälftige Rückzahlung der Beschwerdegebühr vorsieht, nicht vor. Die Rücknahme der Beschwerde durch den Einsprechenden erfolgte nicht während der Prüfungsphase, sondern erst in der Entscheidungsphase des vorliegenden Beschwerdeverfahrens und war unter den Rückzahlungstatbestand nach R. 103 (4) EPÜ zu subsumieren, deren Voraussetzungen evident erfüllt waren. Da der Einsprechende in seinem Schriftsatz vom 25. Mai 2020 zugleich erklärt hatte, nicht am anberaumten Termin zur mündlichen Verhandlung teilzunehmen, stellte sich die Frage, ob dadurch daneben auch noch der Rückzahlungstatbestand nach R. 103 (4) c) EPÜ zum Tragen kommen könnte. Die Kammer erklärte, dass abgesehen davon, dass der Schriftsatz des Einsprechenden nicht innerhalb eines Monats ab Zustellung der Mitteilung gemäß Art. 15 (1) VOBK 2020 eingereicht wurde, die Absichtserklärung des Einsprechenden, an der mündlichen Verhandlung nicht teilzunehmen, nicht als eine Rücknahme im Sinne der R. 103 (4) c) EPÜ seines bereits in seiner Beschwerdeschrift hilfsweise gestellten Antrags auf mündliche Verhandlung zu qualifizieren sei. Nach ständiger Rechtsprechung kann der Antrag eines Beteiligten auf mündliche Verhandlung nur durch eine eindeutige gegenteilige schriftliche Willenserklärung zurückgenommen werden. Diese Voraussetzung wird in der Rechtsprechung bei einer bloßen Ankündigung, nicht an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen, regelmäßig nicht als erfüllt angesehen. Die Kammer hob hervor, dass der Rücknahmeerklärung eine entscheidende Bedeutung zukommt, so dass schon aus Gründen der Rechtssicherheit gerade auch für die Verfahrensbeteiligten eine ausdrückliche und eindeutige schriftliche Rücknahmeerklärung notwendige Tatbestandsvoraussetzung für die anteilige Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist.

In **T 517/17** befand die Kammer, dass die Voraussetzungen für die teilweise Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß R. 103 (4) c) EPÜ erfüllt waren. Insbesondere die uneingeschränkte Erklärung des Beschwerdeführers, er werde nicht an der anberaumten mündlichen Verhandlung teilnehmen, erfüllte das Erfordernis nach R. 103 (4) c) EPÜ, wonach der Antrag

been handed down in the written proceedings. The opponent had withdrawn its appeal during the decision phase of the appeal proceedings, not during the examination phase, so the withdrawal had to be considered to fall under the scope of the reimbursement scenario envisaged in R. 103(4) EPC, the requirements of which were clearly met. Since, in its letter dated 25 May 2020, the opponent had also stated that it would not be attending the scheduled oral proceedings, this raised the question whether reimbursement under R. 103(4)(c) EPC might come into play too. The board held that, besides the fact that the opponent had not submitted this letter within one month of notification of the communication under Art. 15(1) RPBA 2020, its stated intention not to attend the oral proceedings could not be deemed a withdrawal, within the meaning of R. 103(4)(c) EPC, of the request for oral proceedings it had previously made as an auxiliary measure in its notice of appeal. Established case law had it that a party could only withdraw its request for oral proceedings by making an unambiguous written statement to that effect. As a rule, the case law did not consider this requirement to be met by a party merely announcing that it would not be attending the oral proceedings. The board highlighted that the withdrawal statement was of decisive importance and so, if only to ensure legal certainty, in particular for the parties to the proceedings, an explicit, unambiguous written statement withdrawing the request was mandatory for a partial reimbursement of the appeal fee to be granted.

In **T 517/17** the board considered that the conditions for partial reimbursement of the appeal fee, as set out in R. 103(4)(c) EPC, were fulfilled. In particular, the appellant's unqualified indication that it would not attend the scheduled oral proceedings satisfied the requirement in R. 103(4)(c) EPC that the request for oral proceedings be withdrawn. This was the case even

remboursement à 50 % de la taxe de recours n'était pas remplie au regard de l'intention manifeste du législateur, telle qu'interprétée par la chambre. Le retrait du recours par l'opposant n'était pas intervenu au stade de l'examen, mais seulement au stade de la décision dans la procédure de recours concernée et ce retrait s'inscrivait donc dans le cadre du remboursement prévu par la règle 103(4) CBE, dont il remplissait clairement les conditions. Étant donné que l'opposant avait également déclaré dans sa lettre du 25 mai 2020 qu'il n'assisterait pas à la procédure orale prévue, la question se posait de savoir si, de ce fait, la condition de remboursement prévue par la règle 103(4)(c) CBE était également susceptible de s'appliquer. La chambre a expliqué qu'indépendamment du fait que la lettre de l'opposant n'avait pas été produite dans un délai d'un mois à compter de la signification de la notification émise au titre de l'art. 15(1) RPCR 2020, la déclaration selon laquelle il n'assisterait pas à la procédure orale ne pouvait être considérée comme un retrait, au sens de la règle 103(4)(c) CBE, de la requête en procédure orale qu'il avait présentée à titre subsidiaire dans son acte de recours. Selon la jurisprudence constante, la requête en procédure orale présentée par une partie ne peut être retirée qu'au moyen d'une déclaration explicite de retrait présentée sous forme écrite. Dans la jurisprudence, il est en principe considéré que cette condition n'est pas remplie par une simple déclaration selon laquelle une partie n'assistera pas à la procédure orale. La chambre a souligné que la déclaration de retrait revêt une importance décisive et que, ne serait-ce que pour garantir la sécurité juridique, notamment à l'égard des parties à la procédure, la présentation d'une telle déclaration écrite et explicite constitue par conséquent une condition essentielle pour obtenir le remboursement partiel de la taxe de recours.

Dans l'affaire **T 517/17**, la chambre a jugé que les conditions d'un remboursement partiel de la taxe de recours telles qu'énoncées à la règle 103(4)(c) CBE étaient remplies. En particulier, l'indication inconditionnelle faite par le requérant selon laquelle il n'assisterait pas à la procédure orale prévue satisfaisait à l'exigence visée à la règle 103(4)(c) CBE, conformément à

auf mündliche Verhandlung zurückgenommen werden muss. Dies war hier der Fall, auch wenn der Beschwerdeführer den Antrag auf mündliche Verhandlung nicht ausdrücklich zurückgenommen hatte.

Die Kammer war sich dessen bewusst, dass sie mit dieser Schlussfolgerung von einem weitreichenden obiter dictum in der Entscheidung **T 73/17** abwich (s. oben). Wenn zutraf, dass die ausdrückliche Ankündigung, nicht an der anberaumten mündlichen Verhandlung vor der Kammer teilzunehmen, gleichbedeutend sei mit einer Zurücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung, so müsse dies für *alle* Wirkungen gelten, die laut EPÜ und Rechtsprechung mit einer Zurücknahme einhergingen. Es erscheine nicht gerechtfertigt, die ausdrückliche Ankündigung dann als *gleichbedeutend* mit einer Zurücknahme zu werten, wenn es darum geht, ob die anberaumte mündliche Verhandlung stattfinden soll, aber als *nicht gleichbedeutend*, wenn es darum geht, ob die Gebühren zurückzuzahlen sind. Eine solche Schlussfolgerung sei weder durch den Wortlaut der R. 103 (4) c) EPÜ noch durch das vorbereitende Dokument CA/80/19 gestützt, in dem nicht auf den Wortlaut der Zurücknahme, sondern nur auf deren *Zeitpunkt* eingegangen wird: "[Daher wird vorgeschlagen,] die Beschwerdegebühr in Höhe von 25 % zurückzuzahlen, wenn ... die Entscheidung letzten Endes ergeht, ohne dass eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat" (s. CA/80/19 vom 4. Oktober 2019, Nr. 85). Vor diesem Hintergrund musste nicht geprüft werden, ob CA/80/19 einen Beweis für die Absicht des Gesetzgebers darstellen konnte. Die Kammer musste in Anbetracht der Bedingungen von Art. 32 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge auch nicht entscheiden, ob für den spezifischen, hier erörterten Aspekt auf die vorbereitenden Arbeiten zur neuen R. 103 EPÜ zurückgegriffen werden konnte oder musste.

In **T 2044/16** stellte die Kammer fest, dass der Umstand, dass die Kammer bereits einen inhaltlich ausführlichen Vorbereitungsbescheid gemäß Art. 15 (1) VOBK 2020 erlassen hatte, nach dem Wortlaut von R. 103 (4) c) EPÜ nicht ausschließt, eine Rückzahlung auch im Hinblick auf eine spätere, ergänzende Mitteilung der Kammer zu gewähren, die innerhalb eines Monats zur Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung geführt hat. R. 103 (4) c) EPÜ verlange keine inhaltliche Qualität der vorbereitenden Mitteilung und erstrecke sich daher

though the appellant did not expressly withdraw the request for oral proceedings.

The board explained that it was aware that, in drawing the above conclusion, it departed from the extensive obiter dictum set out in decision **T 73/17** (see above). It stated that, if it was true that the express announcement of not attending arranged oral proceedings before the board was equivalent to a withdrawal of the request for them, this had to be true and valid for *all* effects that the EPC and the case law attach to a withdrawal. It did not appear to be justified to qualify the express announcement as *equivalent* to a withdrawal for the purposes of the question of whether appointed oral proceedings shall take place, but as *not equivalent* for the purposes of the question of whether fees shall be refunded. Such a conclusion was supported neither by the wording of R. 103(4)(c) EPC nor by the preparatory document CA/80/19, which does not comment on the wording of the withdrawal, but only on its *timing*: "the appeal fee is reimbursed at a rate of 25% if ... the decision is eventually issued without the oral proceedings taking place" (see CA/80/19 of 4 October 2019, point 85). Against this background, it was not necessary to assess whether CA/80/19 could constitute evidence for the intentions of the legislator. Nor did the board have to decide whether it was possible or necessary to resort to the preparatory work associated with new R. 103 EPC for the specific issue discussed here, considering the requirements laid down in Art. 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties.

In **T 2044/16** the board found that, even though it had already issued a detailed substantive communication under Art. 15(1) RPBA 2020 in preparation for oral proceedings, the wording of R. 103(4)(c) EPC did not preclude it from granting a reimbursement on the basis of an additional communication, issued by it at a later date, that led to withdrawal of the request for oral proceedings within one month. According to the board, R. 103(4)(c) did not impose any requirement as regards the content of the preparatory communication and thus covered purely

laquelle la requête en procédure orale doit avoir été retirée. Tel était le cas même si le requérant n'avait pas retiré expressément la requête en procédure orale.

La chambre a expliqué qu'elle était consciente qu'en tirant cette conclusion, elle s'écarterait d'une opinion incidente circonstanciée exposée dans la décision **T 73/17** (cf. ci-dessus). Elle a fait observer que s'il est exact que l'annonce exprime d'une non-comparution à une procédure orale prévue devant la chambre équivalait à un retrait de la requête en procédure orale, cela est nécessairement exact et valable pour *tous* les effets que la CBE et la jurisprudence attachent à un retrait. Il ne paraît pas justifié de considérer cette annonce exprime comme *équivalente* à un retrait aux fins de la question de savoir si la procédure orale prévue doit avoir lieu, et de la juger en revanche *non équivalente* aux fins de la question de savoir si les taxes sont remboursables. Une telle conclusion n'est fondée ni sur le texte de la règle 103(4)c) CBE, ni sur le document préparatoire CA/80/19, lequel apporte des précisions non pas sur le libellé du retrait, mais seulement sur le *moment* auquel le retrait doit intervenir, puisque ce document spécifie que la taxe de recours est "remboursée à 25 % si [...] la décision est rendue sans qu'une procédure orale n'ait eu lieu" (cf. CA/80/19 du 4 octobre 2019, point 85). Dans ce contexte, il n'était pas nécessaire de déterminer si le document CA/80/19 était de nature à prouver l'intention du législateur. Compte tenu des critères énoncés à l'art. 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, la chambre n'avait pas non plus à établir s'il était possible ou nécessaire de faire appel aux travaux préparatoires liés à la nouvelle règle 103 CBE pour la question concrète examinée en l'espèce.

Dans l'affaire **T 2044/16**, la chambre a constaté que le fait que la chambre avait déjà émis une notification exhaustive au titre de l'art. 15(1) RPBA 2020 en vue de préparer la procédure orale n'excluait pas, selon le libellé de la règle 103(4)c) CBE, l'octroi d'un remboursement sur la base d'une notification complémentaire émise ultérieurement par la chambre et ayant conduit dans un délai d'un mois au retrait de la requête en procédure orale. La règle 103(4)c) CBE n'impose aucune exigence quant à la teneur des notifications préparatoires et couvre

auch auf rein organisatorische Vorbereitungsbescheide. Die zum Rückzahlungstatbestand der R. 103 (2) b) EPÜ (seit 01.04.2020 R. 103 (3) b) EPÜ) in T 265/14 diskutierten Erwägungen seien auch auf die vorliegende Fallkonstellation übertragbar. Die Kammer erklärte, dass der mit der Einführung unter anderem des neuen Rückzahlungstatbestands nach R. 103 (4) b) EPÜ verfolgte Zweck entscheidend sei, nämlich einen Anreiz zu geben, unnötige Arbeitsschritte (vorliegend die Vorbereitung und Durchführung der mündlichen Verhandlung) zu vermeiden und damit die zur Verfügung stehende Arbeitszeit möglichst effizient zu nutzen. Dass der zweite Vorbereitungsbescheid aufgrund der aktuellen Situation (Vorsichtsmaßnahmen im Hinblick auf die COVID19-Pandemie) erst einen Monat vor der mündlichen Verhandlung erging, könne nicht zulasten des Beschwerdeführers gehen, der durch seine Antragsrücknahme den Weg für einen effizienten Abschluss des Verfahrens im schriftlichen Verfahren geebnet hatte. Auch wenn der vorgesehene Termin in einer solchen Situation nicht mehr für eine andere Verhandlung genutzt werden könne, wie in R. 82 von CA/80/19 angesprochen, bleibe doch der oben angesprochene Zeitgewinn für die Kammer und die anderen Beteiligten. Vor allem könnten die hier gegebenen zeitlichen Umstände nicht dazu führen, R. 103 (4) c) EPÜ unterhalb ihres recht eindeutigen Wortlauts ("innerhalb eines Monats ab Zustellung einer von der Beschwerdekammer zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erlassenen Mitteilung") auszulegen. Die Frist nach R. 103 (4) c) EPÜ wird, wie die Kammer schlussfolgerte, im Ergebnis durch jede vorbereitende Mitteilung der Kammer erneut ausgelöst. Die Kammer ordnete an, dass die Beschwerdegebühr in Höhe von 25 % zurückzuerstatten war.

In **T 110/18** hatte der Beschwerdeführer seinen Antrag auf mündliche Verhandlung innerhalb eines Monats nach Zustellung einer zweiten Mitteilung nach Art. 15 (1) VOBK 2020 zurückgenommen, die aufgrund des COVID-19-Ausbruchs ausnahmsweise erlassen wurde. Die Kammer folgte der Logik aus **T 265/14** (von derselben Kammer in einer anderen Zusammensetzung) und kam zu dem Schluss, dass die Voraussetzungen für eine 25%ige Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach R. 103 (4) c) EPÜ erfüllt waren. Wie sie weiter ausführte, stand ihre

administrative ones too. The deliberations in T 265/14 regarding reimbursement under R. 103(2)(b) EPC (R. 103(3)(b) EPC since 1 April 2020) also applied to the situation in this case. The decisive factor was the reason for introducing (along with others) the new reimbursement possibility under R. 103(4)(b) EPC, i.e. to provide an incentive to prevent unnecessary work steps (in this case the preparation for and holding of oral proceedings) and so allow working hours to be used as efficiently as possible. By withdrawing its request, the appellant had enabled the proceedings to be brought efficiently to a close at the written stage, so the fact that the second preparatory communication had been issued just one month before the oral proceedings in view of the prevailing situation (precautionary measures against the COVID-19 pandemic) could not be allowed to act to its detriment. Even though these circumstances meant the scheduled date could not be used for oral proceedings in a different case (as envisaged in CA/80/19, point 82), the time that would otherwise have been spent on this case had still been freed up for the board and the other parties. Most of all, the timing in this case could not result in giving R. 103(4)(c) EPC a narrower interpretation than its very clear wording allowed ("within one month of notification of the communication issued by the Board of Appeal in preparation for the oral proceedings"). Ultimately, the board concluded, the deadline under R. 103(4)(c) EPC was triggered anew by each preparatory communication issued. The board ordered reimbursement of 25% of the appeal fee.

In **T 110/18** the appellant had withdrawn its request for oral proceedings within one month of notification of the second communication pursuant to Art. 15(1) RPBA 2020, which was exceptionally issued in view of the COVID-19 outbreak. The board followed the rationale of **T 265/14** (of the same board in a different composition) and concluded that the requirements for a 25% reimbursement of the appeal fee according to R. 103(4)(c) EPC had been met. The board explained that its decision was also in accordance with

donc également celles d'ordre purement organisationnel. Les considérations abordées dans l'affaire T 265/14 concernant la condition de remboursement prévue par la règle 103(2)(b) CBE (règle 103(3)(b) CBE depuis le 1^{er} avril 2020) étaient valables également dans le cas de figure concerné. La chambre a expliqué qu'un aspect déterminant était le but poursuivi lors de l'introduction (entre autres) du nouveau remboursement au titre de la règle 103(4)(b) CBE, à savoir celui d'inciter à l'abandon d'étapes procédurales superflues (en l'occurrence la préparation et la tenue de la procédure orale) afin que le temps de travail disponible soit utilisé de la manière la plus efficace possible. Le fait que la deuxième notification préparatoire n'avait été émise qu'un mois avant la procédure orale en raison de la situation actuelle (mesures de précaution liées à la pandémie de COVID-19) ne saurait être préjudiciable au requérant, qui, en retirant sa requête, avait permis de clore efficacement la procédure dans le cadre de la procédure écrite. Même si en pareille situation, le créneau libéré ne pouvait pas être utilisé pour une autre procédure orale comme évoqué au point 82 du document CA/80/19, le retrait représentait bien un gain de temps de travail, tel qu'évoqué plus haut, pour la chambre et les autres parties. Plus important encore, le cadre temporel dans l'affaire en cause ne saurait entraîner une interprétation de la règle 103(4)(c) CBE qui débouche sur un sens plus restrictif que celui dicté par le libellé très clair de cette disposition ("dans un délai d'un mois à compter de la signification de la notification émise par la chambre de recours en vue de préparer la procédure orale"). Comme l'a conclu la chambre, le délai prévu par la règle 103(4)(c) est en fin de compte déclenché à nouveau par chaque notification préparatoire émise par la chambre. La chambre a ordonné le remboursement à 25 % de la taxe de recours.

Dans l'affaire **T 110/18**, le requérant avait retiré sa requête en procédure orale dans un délai d'un mois à compter de la signification de la deuxième notification au titre de l'art. 15(1) RPCR 2020, émise exceptionnellement en raison de la pandémie de COVID-19. La chambre a suivi le raisonnement adopté dans la décision **T 265/14** (rendue par la même chambre dans une composition différente) et a conclu que les conditions pour obtenir un remboursement à 25 % de la taxe de recours en vertu de la règle 103(4)(c) CBE étaient remplies. Elle a expliqué

Entscheidung auch in Einklang mit der Erläuterung zur Änderung der R. 103 EPÜ (s. CA/80/19, Nr. 82), da die aufgrund des COVID-19-Ausbruchs abgesagte mündliche Verhandlung nicht verschoben werden musste.

In **T 1678/17** nahm der Beschwerdeführer seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurück und beantragte eine teilweise Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Dies geschah zwar nicht innerhalb eines Monats ab Zustellung einer von der Beschwerdekammer zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erlassenen Mitteilung, doch im Hinblick auf die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 1. Mai 2020 über Störungen aufgrund des Ausbruchs von COVID-19 (ABl. 2020, A60) und auf R. 134 (2) und (4) EPÜ hielt die Kammer die in R. 103 (4) c) EPÜ festgelegten Voraussetzungen für eine 25%ige Rückzahlung der Beschwerdegebühr für erfüllt.

B. Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer

1. Vorlage des Präsidenten des EPA

(CLB, V.B.2.4.)

In **G 3/19** (ABl. 2020, A119) formulierte die Große Beschwerdekammer die beiden in der Vorlage des EPA-Präsidenten enthaltenen Fragen zu einer einzigen Frage um, die den tatsächlichen Sachverhalt zum Ausdruck brachte:

"Könnte unter Berücksichtigung der Entwicklungen, die nach einer Entscheidung der Großen Beschwerdekammer eingetreten sind, bei der eine Auslegung des Umfangs des Patentierbarkeitsausschlusses von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren in Art. 53 b) EPÜ getroffen wurde, dieser Ausschluss negative Auswirkungen auf die Gewährbarkeit von auf Pflanzen, Pflanzenmaterial oder Tiere gerichteten Erzeugnisansprüchen oder Product-by-Process-Ansprüchen haben, wenn das beanspruchte Erzeugnis ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen wird oder das beanspruchte Verfahrensmerkmal ein im Wesentlichen biologisches Verfahren definiert?"

the explanations given in the explanatory document to the R. 103 EPC change (see CA/80/19, point 82) since in the case in hand the oral proceedings cancelled due to the COVID-19 outbreak did not have to be rescheduled.

In **T 1678/17** the appellant withdrew its request for oral proceedings and requested a partial refund of the appeal fee. The request for oral proceedings was not in fact withdrawn within one month of notification of the communication issued by the board of appeal in preparation for the oral proceedings. However, in view of the Notice from the EPO dated 1 May 2020 concerning the disruptions due to the COVID-19 outbreak (OJ 2020, A60) and R. 134(2) and (4) EPC, the board held that the conditions for reimbursement of 25% of the appeal fee, stipulated in R. 103(4)(c) EPC, were fulfilled.

B. Proceedings before the Enlarged Board of Appeal

1. Referral by the President of the EPO

(CLB, V.B.2.4.)

In **G 3/19** (OJ 2020, A119) the Enlarged Board rephrased the two questions set out in the referral of the EPO President into a single question that articulated the real issue at stake:

"Taking into account developments that occurred after a decision by the Enlarged Board of Appeal giving an interpretation of the scope of the exception to patentability of essentially biological processes for the production of plants or animals in Art. 53(b) EPC, could this exception have a negative effect on the allowability of product claims or 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 feature[s] define an essentially biological process?"

que cette décision était également conforme aux explications données dans le document exposant les motifs à l'origine de la modification de la règle 103 CBE (cf. CA/80/19, point 82), puisque dans l'affaire en cause, la procédure orale avait été annulée en raison de la pandémie de COVID-19 et n'avait pas besoin d'être reprogrammée.

Dans l'affaire **T 1678/17**, le requérant a retiré sa requête en procédure orale et a demandé un remboursement partiel de la taxe de recours. Dans les faits, la requête en procédure orale n'avait pas été retirée dans un délai d'un mois à compter de la signification de la notification émise par la chambre en vue de préparer la procédure orale. Cependant, eu égard au Communiqué de l'OEB en date du 1^{er} mai 2020 relatif aux perturbations liées à l'épidémie de COVID-19 (JO 2020, A60), ainsi qu'à la règle 134(2) et (4) CBE, la chambre a estimé que les conditions prévues par la règle 103(4)c) CBE pour l'obtention d'un remboursement à 25 % de la taxe de recours étaient remplies.

B. Procédures devant la Grande Chambre de recours

1. Saisine de la Grande Chambre par le Président de l'OEB

(CLB, V.B.2.4.)

Dans l'affaire **G 3/19** (JO 2020, A119), la Grande Chambre de recours a reformulé les deux questions posées par le Président de l'OEB dans la saisine en une question unique qui traduit le véritable enjeu :

"Compte tenu des développements intervenus à la suite d'une décision de la Grande Chambre de recours qui donne une interprétation de l'étendue de l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux prévue à l'art. 53b) CBE, cette exclusion peut-elle avoir un effet négatif sur l'admissibilité des revendications de produit ou des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention portant sur des végétaux, des matières végétales ou des animaux, si le produit revendiqué est obtenu exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique ou si les caractéristiques de procédé revendiquées définissent un procédé essentiellement biologique ?"

Die Große Beschwerdekammer befand, dass die der Vorlage zugrunde liegenden Fragestellungen eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne des Art. 112 (1) EPÜ betrafen, die nach einer einheitlichen Rechtsanwendung verlangt.

Zur zweiten Zulässigkeitsvoraussetzung nach Art. 112 (1) b) EPÜ ("voneinander abweichende Entscheidungen" von "zwei Beschwerdekammern") stellte sie fest, dass der Begriff "voneinander abweichend" nach Art. 31 des Wiener Übereinkommens im Lichte des Ziels und Zwecks der Vorschrift ausgelegt werden muss (G 3/08, ABl. 2011, 10, Nrn. 7 ff. der Begründung; G 3/95, ABl. 1996, 169, Nr. 8 der Begründung). Zweck des Vorlagerechts des EPA-Präsidenten ist es, innerhalb des europäischen Patentsystems Rechtseinheit herzustellen. In Anbetracht dieses Zwecks der Vorlagebefugnis des Präsidenten ist der englische Begriff "different decisions" restriktiv im Sinne von "divergierende Entscheidungen" zu verstehen. Rechtsfortbildung als solche darf nicht zum Anlass einer Vorlage genommen werden, weil die Entwicklung der Rechtsprechung nicht immer geradlinig verläuft und frühere Ansätze verworfen oder modifiziert werden.

Der EPA-Präsident brachte vor, dass der in T 1063/18 verfolgte Ansatz, wonach die Auslegung des Art. 53 b) EPÜ in den Entscheidungen G 2/12 (ABl. 2016, A27) und G 2/13 (ABl. 2016, A28) (nachstehend G 2/12) jegliche spätere von dieser Auslegung abweichende Klarstellung in der Ausführungsordnung ausschliesse, sich von anderen Entscheidungen im Zusammenhang mit der EU-Biotechnologierichtlinie (z. B. T 272/95, ABl. 1999, 590; T 315/03, T 666/05 und T 1213/05) unterscheide. Die vorgenannten Entscheidungen lassen sich laut der Großen Beschwerdekammer so verstehen, dass ihnen zufolge eine nachgeordnete, aber später erlassene Vorschrift der Ausführungsordnung Auswirkung auf die Auslegung einer höherrangigen und früher erlassenen Vorschrift des Übereinkommens haben kann, unabhängig davon, dass Letztere in einer früheren Entscheidung einer Beschwerdekammer auf eine bestimmte Weise ausgelegt wurde. Die Kammer in T 1063/18 habe nicht geprüft, ob die Auslegung des Art. 53 b) EPÜ auf der Grundlage von Art. 31 (3) des Wiener Übereinkommens durch R. 28 (2) EPÜ beeinflusst werden könnte. Vielmehr habe sie festgestellt, dass R. 28 (2) EPÜ im Widerspruch zu der beson-

It considered that the issues underlying the referral concerned a point of law of fundamental importance within the meaning of Art. 112(1) EPC which required a uniform application of the law.

Concerning the second admissibility point under Art. 112(1)(b) EPC ("different decisions" of "two Boards of Appeal"), the Enlarged Board considered the term "different" had to be interpreted in the light of the provision's object and purpose according to Art. 31 Vienna Convention (G 3/08, OJ 2011, 10, point 7 of the Reasons et seq.; G 3/95, OJ 1996, 169, point 8 of the Reasons). The purpose of the EPO President's power to refer points of law to the Enlarged Board was to establish uniformity of law within the European patent system. Having regard to this purpose, the term "different decisions" had to be understood restrictively in the sense of "conflicting decisions". Legal development could not on its own form the basis for a referral, because case law did not always develop in a linear fashion, and earlier approaches may be abandoned or modified.

The EPO President argued that the approach adopted in T 1063/18, according to which the interpretation of Art. 53(b) EPC given in decisions G 2/12 (OJ 2016, A27) and G 2/13 (OJ 2016, A28) (hereinafter G 2/12) would exclude any subsequent clarification in the Implementing Regulations which deviated from that interpretation, differed from other decisions relating to the EU Biotech Directive (e.g. T 272/95, OJ 1999, 590; T 315/03, T 666/05 and T 1213/05). The Enlarged Board found the aforementioned decisions could be read as acknowledging that a subordinate but later provision of the Implementing Regulations could have an impact on the interpretation of a higher-ranking and previously enacted provision of the Convention, irrespective of a particular interpretation given to the latter in an earlier decision by a board of appeal. In T 1063/18, the board of appeal did not examine whether the interpretation of Art. 53(b) EPC could be affected by R. 28(2) EPC on the basis of Art. 31(3) Vienna Convention. Rather, it established that R. 28(2) EPC was in contradiction to the particular interpretation of Art. 53(b) EPC given in decision G 2/12 before the Rule was adopted (points 24 to 26 and 46 of the Reasons) and that the Administrative

La Grande Chambre de recours a considéré que les points sous-jacents à la saisine portaient sur une question de droit d'importance fondamentale au sens de l'art. 112(1) CBE, exigeant une application uniforme du droit.

Concernant la deuxième condition de recevabilité figurant à l'art. 112(1)b) CBE ("décisions divergentes" de "deux chambres de recours"), la Grande Chambre de recours a considéré que le terme "divergentes" devait être interprété à la lumière de l'objet et du but de la disposition, conformément à l'art. 31 de la Convention de Vienne (G 3/08, JO 2011, 10, point 7 des motifs et s.; G 3/95, JO 1996, 169, point 8 des motifs). La compétence conférée au Président de l'OEB pour soumettre des questions de droit à la Grande Chambre de recours a pour but d'uniformiser le droit au sein du système du brevet européen. Eu égard à ce but, la notion de "décisions divergentes" doit être interprétée de façon restrictive, dans le sens de "décisions contradictoires". L'évolution du droit ne peut constituer en tant que telle la base d'une saisine, parce que la jurisprudence n'évolue pas toujours de façon linéaire et que des approches antérieures peuvent être abandonnées ou modifiées.

Le Président de l'OEB a fait valoir que l'approche adoptée dans la décision T 1063/18, selon laquelle l'interprétation de l'art. 53b) CBE donnée dans les décisions G 2/12 (JO 2016, A27) et G 2/13 (JO 2016, A28) (ci-après dénommées G 2/12) excluait toute clarification ultérieure du règlement d'exécution qui s'écarterait de cette interprétation, différerait d'autres décisions relatives à la directive "Biotechnologie" de l'UE (p. ex. T 272/95, JO 1999, 590 ; T 315/03, T 666/05 et T 1213/05). La Grande Chambre de recours a estimé que les décisions susmentionnées pouvaient être interprétées comme reconnaissant qu'une disposition de rang inférieur, mais ultérieure, du règlement d'exécution pourrait avoir une incidence sur l'interprétation d'une disposition de rang supérieur, adoptée antérieurement, de la Convention, et ce indépendamment de toute interprétation particulière donnée à cette dernière dans une décision antérieure d'une chambre de recours. Dans l'affaire T 1063/18, la chambre de recours n'avait pas examiné si, au regard de l'art. 31(3) de la Convention de Vienne, la règle 28(2) CBE pouvait avoir une incidence sur l'interprétation de l'art. 53b) CBE. Elle avait au contraire estimé que la règle 28(2) CBE

deren Auslegung des Art. 53 b) EPÜ stehe, die vor Erlass der Regel in der Entscheidung G 2/12 getroffen worden sei (Nr. 24 bis 26 und 46 der Gründe), und dass der Verwaltungsrat nicht befugt sei, Art. 53 b) EPÜ mittels der R. 28 (2) EPÜ zu ändern (Nr. 31 bis 36 der Gründe). Infolgedessen habe die Kammer R. 28 (2) EPÜ gemäß Art. 164 (2) EPÜ unberücksichtigt gelassen, weil sie ihrer Auffassung nach von der in einer früheren Entscheidung der Großen Beschwerdekammer getroffenen Auslegung abwich. In diesem Aspekt unterscheidet sich die Entscheidung von anderen vorgenannten Kammerentscheidungen, bei denen die Auswirkungen einer später erlassenen Vorschrift der Ausführungsordnung auf die Auslegung einer Vorschrift des Übereinkommens beurteilt wurden. Somit befand die Große Beschwerdekammer, dass es voneinander abweichende Entscheidungen zweier Beschwerdekammern über die Frage gab, ob eine Änderung der Ausführungsordnung sich auf die Auslegung eines Artikels des EPÜ auswirken kann. Die Vorlage des EPA-Präsidenten entsprach somit den Erfordernissen des Art. 112 (1) b) EPÜ und war innerhalb des Rahmens der von der Großen Beschwerdekammer neu formulierten Frage zulässig. Siehe auch Kapitel I.A.1. "Erzeugnisansprüche auf Pflanzen oder Pflanzmaterial".

2. Gründe für einen Überprüfungsantrag

2.1 Artikel 112a (2) c) EPÜ – angeblicher schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ

(CLB, V.B.4.3.10)

In **R 10/18** entschied die Große Beschwerdekammer, dass der Überprüfungsantrag offensichtlich unbegründet war. Der Antragsteller (Patentinhaber) hatte vorgebracht, dass sein Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden sei und die Kammer sein Argument nicht berücksichtigt habe, wonach die Einlegung des Einspruchs mithilfe eines Strohmanns eine missbräuchliche Gesetzesumgehung darstelle und der Einspruch deshalb als unzulässig hätte gelten müssen. Wie die Große Beschwerdekammer einräumte, war in früheren Fällen (z. B. R 2/14) befunden worden, dass ein Beteiligter laut Art. 113 (1) EPÜ in der Lage sein muss, auf objektiver Grundlage die Gründe für die Entscheidung einer Kammer zu verstehen. Nach geltender Recht-

Council was not competent to amend Art. 53(b) EPC by means of R. 28(2) EPC (points 31 to 36 of the Reasons). As a consequence, the board disregarded R. 28(2) EPC pursuant to Art. 164(2) EPC because it considered the Rule to deviate from the interpretation given in an earlier decision of the Enlarged Board. The Enlarged Board found that this aspect constituted the difference from other aforementioned board of appeal decisions, which evaluated the impact of a later-adopted provision of the Implementing Regulations on the construction of a provision of the Convention. Hence, the Enlarged Board considered that there were different decisions of two boards of appeal on the question whether an amendment to the Implementing Regulations can have an impact on the interpretation of an Article of the EPC. As a consequence, the EPO President's referral complied with the requirements of Art. 112(1)(b) EPC and was admissible within the terms of the question as rephrased by the Enlarged Board. See also chapter I.A.1. "Product claims for plants or plant material".

2. Grounds for petition for review

2.1 Article 112a(2)(c) EPC – alleged fundamental violation of Article 113 EPC

(CLB, V.B.4.3.10)

In **R 10/18** the Enlarged Board held that the petitioner (patent proprietor) had asserted that its right to be heard had been violated, arguing that the board had failed to consider the petitioner's argument that filing the opposition using a straw man amounted to a circumvention of the law by abuse of process and that the opposition therefore should have been deemed inadmissible. The Enlarged Board acknowledged that previous cases (e.g. R 2/14) held that Art. 113(1) EPC required that a party had to be able to understand, on an objective basis, the reasons for a board's decision. However, the Enlarged Board explained that the current law (see R 8/15, catchwords 1 and 2) provides that one aspect of the right to be heard as

était contraire à l'interprétation particulière de l'art. 53b) CBE donnée dans la décision G 2/12 avant que la règle ne soit adoptée (points 24 à 26 et 46 des motifs) et que le Conseil d'administration n'avait pas compétence pour modifier l'art. 53b) CBE par le biais de la règle 28(2) CBE (points 31 à 36 des motifs). Par conséquent, la chambre avait fait abstraction de la règle 28(2) CBE conformément à l'art. 164(2) CBE, considérant que la règle s'écarterait de l'interprétation donnée dans une décision antérieure de la Grande Chambre de recours. La Grande Chambre de recours a retenu que cet aspect constituait la divergence par rapport aux autres décisions susmentionnées des chambres de recours, qui avaient évalué l'incidence d'une disposition du règlement d'exécution adoptée ultérieurement sur l'interprétation d'une disposition de la CBE. La Grande Chambre de recours a donc considéré qu'il existait des décisions divergentes de deux chambres de recours sur la question de savoir si une modification du règlement d'exécution peut avoir une incidence sur l'interprétation d'un article de la CBE. La saisine par le Président de l'OEB satisfaisait donc aux exigences de l'art. 112(1)b) CBE et était recevable dans les limites de la question telle que reformulée par la Grande Chambre de recours. Voir également le chapitre I.A.1. "Revendications de produit relatives à des végétaux ou à du matériel végétal".

2. Motifs de la requête en révision

2.1 Article 112bis(2)c) CBE – violation fondamentale alléguée de l'article 113 CBE

(CLB, V.B.4.3.10)

Dans l'affaire **R 10/18**, la Grande Chambre de recours a estimé que la requête en révision était manifestement non fondée. Le requérant (titulaire du brevet) avait affirmé que son droit d'être entendu avait été violé, en faisant valoir que la chambre n'avait pas pris en considération son argument selon lequel la formation de l'opposition à l'aide d'un homme de paille constituait un contournement abusif de la loi, et que l'opposition aurait donc dû être réputée irrecevable. La Grande Chambre de recours a reconnu que selon de précédentes décisions (par exemple R 2/14), l'art. 113(1) CBE requiert qu'une partie puisse comprendre, sur une base objective, les motifs de la décision d'une chambre. Cependant, la Grande Chambre de recours a expliqué qu'en vertu de la

sprechung (siehe R 8/15, Orientierungssätze 1 und 2) jedoch beinhaltet der Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 113 (1) EPÜ unter anderem das Erfordernis, dass die Kammer das Vorbringen eines Beteiligten würdigen, d. h. die vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel auf ihre Relevanz und Richtigkeit hin prüfen muss. Ein Verstoß gegen Art. 113 (1) EPÜ liegt vor, wenn die Kammer auf ihrer Meinung nach entscheidungsrelevante Vorbringen nicht so ausreichend eingeht, dass klar ist, dass die Beteiligten dazu gehört wurden – die Kammer diese Vorbringen also in der Sache gewürdigt hat. Ferner – so die Große Beschwerdekammer – wird davon ausgegangen, dass eine Kammer das Vorbringen eines Beteiligten, auf das sie in der Beschwerdebegründung nicht eingeht, berücksichtigt hat, was bedeutet, dass sie es erstens zur Kenntnis genommen und zweitens gewürdigt, d. h. auf Relevanz und gegebenenfalls Richtigkeit geprüft hat. Eine Ausnahme kann vorliegen, wenn es gegenteilige Hinweise gibt, z. B. wenn eine Kammer in ihrer Entscheidungsbegründung auf ein Vorbringen eines Beteiligten, das objektiv gesehen für den Ausgang des Falls entscheidend ist, nicht eingeht oder dieses abweist, ohne es vorher auf Richtigkeit zu überprüfen.

In der zugrunde liegenden Beschwerde hatte die Kammer erklärt, dass nach ihrer Überzeugung die beiden Beitretenden nicht beteiligt waren, als der Einsprechende 1 den Einspruch einlegte. Die Große Beschwerdekammer stimmte dem Antragsteller zu, dass die Kammer zwar sein Argument zum behaupteten Verfahrensmissbrauch berücksichtigt, es aber nicht ausdrücklich behandelt bzw. ihm die Gründe für diese Entscheidung über die Zulässigkeit des Einspruchs nicht verständlich gemacht habe. Allerdings stelle die Nichtbehandlung des Hauptarguments des Antragstellers in Bezug auf die Zulässigkeit des Einspruchs keine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar, weil objektiv gesehen aus Abschnitt 1 der zu überprüfenden Entscheidung, in dem die Kammer die vom Antragsteller vorgebrachten Tatsachen und Argumente zur Unzulässigkeit des Einspruchs (und der Beitrittsklärungen) wegen Verfahrensmissbrauchs dargelegt und erörtert hatte, entnommen werden konnte, dass die Kammer diese Vorbringen in der Sache gewürdigt hatte. Die Ausnahme von dem im Orientierungssatz 1 der Entscheidung R 8/15 enthaltenen Grundsatz lag daher nicht vor.

covered by Art. 113(1) EPC requires a board to consider a party's submissions, i.e. assess the facts, evidence and arguments submitted as to their relevance and correctness. Art. 113(1) EPC is infringed if the board does not address submissions that, in its view, are relevant for the decision in a manner adequate to show that the parties were heard on them, i.e. that the board substantively considered those submissions. The Enlarged Board added that a board is presumed to have taken into account a party's submissions that it did not address in the reasons for its decision, meaning that it, first, took note of them and, second, considered them, i.e. assessed whether they were relevant and, if so, whether they were correct. An exception may apply if there are indications to the contrary, e.g. if a board does not address in the reasons for its decision submissions by a party that, on an objective basis, are decisive for the outcome of the case, or dismisses such submissions without first assessing them as to their correctness.

In the underlying appeal, the board had stated that it was satisfied that the two interveners had not been involved when opponent 1 filed the opposition. The Enlarged Board agreed with the petitioner that the board, although considering the petitioner's argument alleging an abuse of process, did not expressly deal with it or enable the petitioner to understand the reasons for this decision on admissibility of the opposition. However, the Enlarged Board found that not answering the main point the petitioner had made in relation to the admissibility of the opposition, did not amount to a violation of the right to be heard because it was possible to understand, on an objective basis, from section 1 of the decision under review, in which the board set out and discussed the facts and arguments submitted by the petitioner on the issue of inadmissibility of the opposition (and the interventions) for abuse of process, that the board had substantively considered those submissions. The exception to the principle embodied in catchword 1 of decision R 8/15 therefore did not apply.

jurisprudence actuelle (cf. R 8/15, points 1 et 2 de l'exergue), le droit d'être entendu tel que régi par l'art. 113(1) CBE implique notamment l'exigence pour une chambre d'examiner les moyens soumis par une partie, c'est-à-dire d'évaluer la pertinence et l'exactitude des faits, preuves et arguments soumis. Il y a violation de l'art. 113(1) CBE si des moyens que la chambre juge pertinents pour la décision ne sont pas traités par ladite chambre d'une manière suffisante à même de montrer qu'elle a entendu les parties à ce sujet, autrement dit, qu'elle a examiné ces moyens sur le fond. La Grande Chambre de recours a ajouté qu'une chambre est présumée avoir pris en considération les moyens soumis par une partie qu'elle n'a pas traités dans les motifs de sa décision, ce qui signifie, premièrement, qu'elle en a pris note, et, deuxièmement, qu'elle les a examinés, c'est-à-dire qu'elle a évalué leur pertinence et, s'ils sont pertinents, leur exactitude. Une exception peut s'appliquer en cas d'indications contraires, par exemple si une chambre ne traite pas, dans les motifs de sa décision, des moyens soumis par une partie qui, sur une base objective, sont décisifs pour l'issue de l'affaire, ou si elle rejette ces moyens sans évaluer d'abord leur exactitude.

Dans le recours sous-jacent, la chambre avait affirmé être convaincue que les deux intervenants n'avaient pas été impliqués lorsque l'opposant 1 avait formé l'opposition. La Grande Chambre de recours a partagé l'avis du requérant selon lequel la chambre avait certes pris en considération son allégation d'abus de procédure, mais ne l'avait pas expressément traitée, ni permis au requérant de comprendre les motifs de cette décision quant à la recevabilité de l'opposition. Cependant, la Grande Chambre de recours a estimé que le fait de ne pas avoir traité l'argument principal du requérant relatif à la recevabilité de l'opposition ne constituait pas une violation du droit d'être entendu car il était possible de déduire, sur une base objective, de la section 1 de la décision faisant l'objet de la requête en révision, dans laquelle la chambre avait exposé et traité les faits et arguments soumis par le requérant quant à la question de l'irrecevabilité de l'opposition (et des interventions) en raison d'un abus de procédure, que la chambre avait examiné ces moyens sur le fond. L'exception au principe énoncé au point 1 de l'exergue de la décision R 8/15 ne s'appliquait donc pas.

ANLAGE 1

ANNEX 1

ANNEXE 1

	Im Rechtsprechungsbericht von 2020 behandelte Entscheidungen				Decisions discussed in the Case Law Report 2020				Décisions traitées dans le rapport de jurisprudence 2020			
I.	PATENTIERBARKEIT				PATENTABILITY				BREVETABILITÉ			
A.	Ausnahmen von der Patentierbarkeit				Exceptions to patentability				Exceptions à la brevetabilité			
1.	Erzeugnisansprüche auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial				Product claims for plants or plant material				Revendications de produit relatives à des végétaux ou à du matériel végétal			
	G 3/19		14.05.20		G 3/19		14.05.20		G 3/19		14.05.20	2
2.	Medizinische Methoden				Medical method				Méthodes de traitement médical			
2.1	Chirurgischer Verfahrensschritt in einem mehrstufigen Verfahren				One surgical step in a multi-step method				Une étape chirurgicale dans une méthode à plusieurs étapes			
	T 1631/17	3.2.08	31.07.20		T 1631/17	3.2.08	31.07.20		T 1631/17	3.2.08	31.07.20	4
B.	Neuheit				Novelty				Nouveauté			
1.	Zugänglichmachung – Geheimhaltungsverpflichtung				Availability to the public – obligation to maintain secrecy				Accessibilité au public – obligation de confidentialité			
	T 72/16	3.2.05	20.02.20		T 72/16	3.2.05	20.02.20		T 72/16	3.2.05	20.02.20	5
2.	Feststellung von Unterschieden – unterscheidende Merkmale				Ascertaining differences – distinguishing features				Constatation de différences – caractéristiques distinctives			
	T 1930/14	3.3.04	28.11.19		T 1930/14	3.3.04	28.11.19		T 1930/14	3.3.04	28.11.19	6
3.	Chemische Erfindungen und Auswählerfindungen – Listen				Chemical inventions and selection inventions – lists				Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélection – listes			
	T 2350/16	3.2.05	18.10.19		T 2350/16	3.2.05	18.10.19		T 2350/16	3.2.05	18.10.19	7
4.	Zweite medizinische Verwendung				Second medical use				Deuxième application thérapeutique			
	T 264/17	3.3.10	22.09.20		T 264/17	3.3.10	22.09.20		T 264/17	3.3.10	22.09.20	8
5.	Zweite (bzw. weitere) nicht medizinische Verwendung				Second (or further) non-medical use				Deuxième (ou autre) application non thérapeutique			
	T 1385/15	3.3.10	03.12.19		T 1385/15	3.3.10	03.12.19		T 1385/15	3.3.10	03.12.19	8
C.	Erfinderische Tätigkeit				Inventive step				Activité inventive			
1.	Unterscheidung zwischen Plausibilität und Naheliegen				Distinction between plausibility and obviousness				Distinction entre plausibilité et évidence			
	T 184/16	3.3.02	12.12.19		T 184/16	3.3.02	12.12.19		T 184/16	3.3.02	12.12.19	10
2.	Nächstliegender Stand der Technik – erfolgversprechendster Ausgangspunkt				Closest prior art – most promising starting point				État de la technique le plus proche – point de départ le plus prometteur			
	T 1450/16	3.5.03	17.01.20		T 1450/16	3.5.03	17.01.20		T 1450/16	3.5.03	17.01.20	10
	T 787/17	3.2.05	11.10.19		T 787/17	3.2.05	11.10.19		T 787/17	3.2.05	11.10.19	12

3.	Wissensstand des Fachmanns	The skilled person's level of knowledge	Niveau de connaissance de l'homme du métier	
	T 1601/15 3.2.05 04.12.19	T 1601/15 3.2.05 04.12.19	T 1601/15 3.2.05 04.12.19	13
4.	Wirkung nicht über den gesamten Schutzbereich glaubhaft gemacht – neuronales Netz	Effect not made credible within the whole scope of claim – neural network	Effet non démontré de façon crédible dans toute la portée de la revendication – réseau de neurones	
	T 161/18 3.5.05 12.05.20	T 161/18 3.5.05 12.05.20	T 161/18 3.5.05 12.05.20	13
5.	Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit	Assessment of inventive step	Appréciation de l'activité inventive	
5.1	Technischer Charakter einer Erfindung	Technical character of an invention	Caractère technique d'une invention	
	T 1798/13 3.5.01 25.05.20	T 1798/13 3.5.01 25.05.20	T 1798/13 3.5.01 25.05.20	14
5.2	Angabe einer Zielsetzung bei der Formulierung der technischen Aufgabe	The aim to be achieved in the formulation of the technical problem	L'objectif à atteindre dans la formulation du problème technique	
	T 1749/14 3.5.01 03.04.20	T 1749/14 3.5.01 03.04.20	T 1749/14 3.5.01 03.04.20	15
	T 232/14 3.5.01 06.10.20	T 232/14 3.5.01 06.10.20	T 232/14 3.5.01 06.10.20	16
	T 2314/16 3.5.01 07.09.20	T 2314/16 3.5.01 07.09.20	T 2314/16 3.5.01 07.09.20	17
II.	PATENTANMELDUNG UND ÄNDERUNGEN	PATENT APPLICATION AND AMENDMENTS	DEMANDE DE BREVET ET MODIFICATIONS	
A.	Patentansprüche	Claims	Revendications	
1.	Klarheit der Ansprüche – Angabe aller wesentlichen Merkmale	Clarity of claims – indication of all essential features	Clarté des revendications – indication de toutes les caractéristiques essentielles	
	T 2574/16 3.5.07 21.11.19	T 2574/16 3.5.07 21.11.19	T 2574/16 3.5.07 21.11.19	19
2.	Klarheit eines Anspruchs, der eine Norm oder einen Standard angibt	Clarity of a claim specifying a norm or standard – unspecified features and relative qualities	Clarté d'une revendication mentionnant une norme ou un standard	
	T 3003/18 3.4.02 12.02.20	T 3003/18 3.4.02 12.02.20	T 3003/18 3.4.02 12.02.20	20
3.	Stützung durch die Beschreibung	Claims supported by the description	Fondement des revendications sur la description	
	T 695/16 3.2.07 05.05.20	T 695/16 3.2.07 05.05.20	T 695/16 3.2.07 05.05.20	21
4.	Im Anspruch enthaltene Begriffe mit einer auf dem technischen Gebiet eindeutigen festen Bedeutung	Claim terms with a well-established meaning in the art – use of the description	Termes figurant dans une revendication et ayant une signification bien précise dans le domaine technique – utilisation de la description	
	T 1642/17 3.3.04 16.11.20	T 1642/17 3.3.04 16.11.20	T 1642/17 3.3.04 16.11.20	22
B.	Einheitlichkeit der Erfindung	Unity of invention	Unité de l'invention	
1.	Bestimmung, ob es sich um eine oder mehrere "Erfindungen" handelt – vollständige Recherche – Rückzahlung einer weiteren Recherchegebühr	Determining whether one or several "inventions" – complete search – refund of further search fee	Détermination de l'existence d'une ou de plusieurs "inventions" – recherche complète – remboursement d'une taxe additionnelle acquittée au titre de la recherche	
	T 1414/18 3.5.03 15.07.20	T 1414/18 3.5.03 15.07.20	T 1414/18 3.5.03 15.07.20	23

C.	Ausreichende Offenbarung	Sufficiency of disclosure	Possibilité d'exécuter l'invention	
1.	Ausführbarkeit – neuronales Netz	Reproducibility – neural network	Exécution de l'invention – réseau de neurones	
	T 161/18 3.5.05 12.05.20	T 161/18 3.5.05 12.05.20	T 161/18 3.5.05 12.05.20	25
2.	Erforderlicher Umfang der Offenbarung bei einer medizinischen Verwendung – Plausibilität	Level of disclosure required for medical use – plausibility	Niveau de divulgation nécessaire pour les utilisations médicales – caractère plausible	
	T 184/16 3.3.02 12.12.19	T 184/16 3.3.02 12.12.19	T 184/16 3.3.02 12.12.19	26
D.	Priorität	Priority	Priorité	
1.	Prioritätsrecht des Anmelders oder seines Rechtsnachfolgers	Right of priority of the applicant or its successor in title	Droit de priorité du demandeur ou de son ayant cause	
1.1	Identität der Anmelder bei mehreren Anmeldern der Prioritätsanmeldung	Identity of applicants – multiple applicants in the priority application	Identité des demandeurs – plusieurs demandeurs dans la demande fondant la priorité	
	T 844/18 3.3.08 16.01.20	T 844/18 3.3.08 16.01.20	T 844/18 3.3.08 16.01.20	27
E.	Änderungen	Amendments	Modifications	
1.	Artikel 123 (2) EPÜ – Erweiterung des Gegenstands	Article 123(2) EPC – added subject-matter	Article 123(2) CBE – extension de l'objet de la demande	
1.1	Aus der Gesamtheit der Anmeldung in der eingereichten Fassung entnommene Offenbarung	Disclosure derived from the whole of the application as filed	Divulgation déduite de l'ensemble de la demande telle que déposée	
	T 1121/17 3.3.07 16.10.20	T 1121/17 3.3.07 16.10.20	T 1121/17 3.3.07 16.10.20	30
1.2	Festlegung eines Bereichs durch Kombination von Endpunkten offenbarer Bereiche	Forming a range by combination of end-points of disclosed ranges	Création d'une plage en combinant les points limites de plages divulguées	
	T 113/19 3.3.05 17.01.20	T 113/19 3.3.05 17.01.20	T 113/19 3.3.05 17.01.20	31
1.3	Auswahl aus Listen – konvergierende Alternativen	Selection from lists – converging alternatives	Sélection à partir de listes – alternatives convergentes	
	T 1621/16 3.3.06 14.10.19	T 1621/16 3.3.06 14.10.19	T 1621/16 3.3.06 14.10.19	32
1.4	Offenbarte Disclaimer	Disclosed disclaimers	Disclaimers divulgués	
	T 1525/15 3.2.05 14.01.20	T 1525/15 3.2.05 14.01.20	T 1525/15 3.2.05 14.01.20	34
2.	Erweiterung des Schutzbereichs	Extension of the protection conferred	Extension de la protection conférée	
2.1	Kategoriewechsel	Change of claim category	Changement de catégorie	
	T 653/16 3.2.04 24.01.20	T 653/16 3.2.04 24.01.20	T 653/16 3.2.04 24.01.20	34
F.	Teil anmelden	Divisional applications	Demandes divisionnaires	
1.	Benennung der Vertragsstaaten in einer Teilanmeldung	Designation of contracting states in a divisional application	Désignation d'États contractants dans une demande divisionnaire	
	J 12/18 3.1.01 19.05.20	J 12/18 3.1.01 19.05.20	J 12/18 3.1.01 19.05.20	35

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.	Rechtliches Gehör	Right to be heard	Droit d'être entendu	
1.	Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung	The right to be heard in oral proceedings	Le droit d'être entendu pendant la procédure orale	
	T 1414/18 3.5.03 15.07.20	T 1414/18 3.5.03 15.07.20	T 1414/18 3.5.03 15.07.20	37
B.	Mündliche Verhandlung	Oral proceedings	Procédure orale	
1.	Als Videokonferenz durchgeführte mündliche Verhandlungen	Oral proceedings held by videoconference	Procédure orale sous forme de visioconférence	
	T 1378/16 3.5.03 08.05.20	T 1378/16 3.5.03 08.05.20	T 1378/16 3.5.03 08.05.20	38
	T 492/18 3.2.04 12.10.20	T 492/18 3.2.04 12.10.20	T 492/18 3.2.04 12.10.20	39
C.	Beweisrecht	Law of evidence	Droit de la preuve	
1.	Beweiswürdigung der ersten Instanz	Evaluation of evidence by the department of first instance	Appréciation faite par la première instance	
	T 1418/17 3.2.01 17.07.20	T 1418/17 3.2.01 17.07.20	T 1418/17 3.2.01 17.07.20	40
	T 1057/15 3.5.03 29.09.20	T 1057/15 3.5.03 29.09.20	T 1057/15 3.5.03 29.09.20	41
	T 1604/16 3.2.02 07.12.20	T 1604/16 3.2.02 07.12.20	T 1604/16 3.2.02 07.12.20	41
D.	Besorgnis der Befangenheit	Suspected partiality	Soupçons de Partialité	
1.	Besorgnis der Befangenheit von Mitgliedern der erstinstanzlichen Organe	Suspected partiality of members of the departments of first instance	Soupçons de partialité à l'égard de membres des instances du premier degré	
1.1	Zurückverweisung und erneute Verhandlung	Remittal and rehearing of a case	Renvoi et réexamen d'une affaire	
	T 2475/17 3.2.05 09.03.20	T 2475/17 3.2.05 09.03.20	T 2475/17 3.2.05 09.03.20	43
E.	Formale Aspekte der Entscheidungen der Organe des EPA	Formal aspects of decisions of EPO departments	Aspects formels des décisions des instances de l'OEB	
	T 989/19 3.5.03 25.05.20	T 989/19 3.5.03 25.05.20	T 989/19 3.5.03 25.05.20	45
F.	Kostenverteilung	Apportionment of costs	Répartition des frais	
	T 101/17 3.2.04 29.01.20	T 101/17 3.2.04 29.01.20	T 101/17 3.2.04 29.01.20	46
G.	Gebührenordnung	Rules relating to Fees	Règlement relatif aux taxes	
1.	Keine Rückzahlung von mit Rechtsgrund gezahlten Jahresgebühren aufgrund des zeitlichen Verlaufs des Prüfungsverfahrens	No refund of duly paid renewal fees on account of time taken for examination proceedings	Pas de remboursement des taxes annuelles, dûment acquittées, à raison de la durée de la procédure d'examen	
	T 2069/18 3.5.05 21.01.20	T 2069/18 3.5.05 21.01.20	T 2069/18 3.5.05 21.01.20	46

2.	Abbuchungsaufträge – unvollständige Entrichtung der Beschwerdegebühr	Debit orders – underpayment of the fee for appeal	Ordres de débit – paiement non intégral de la taxe de recours	
	T 2620/18 3.2.06 16.09.20	T 2620/18 3.2.06 16.09.20	T 2620/18 3.2.06 16.09.20	48
	T 3023/18 3.3.09 06.12.19	T 3023/18 3.3.09 06.12.19	T 3023/18 3.3.09 06.12.19	48
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 2277/19 3.2.02 11.12.19	T 2277/19 3.2.02 11.12.19	T 2277/19 3.2.02 11.12.19	49
2.	Zustimmung des Anmelders zum Text	Approval of the text by the applicant	Accord sur le texte par le demandeur	
	T 265/20 3.5.05 26.10.20	T 265/20 3.5.05 26.10.20	T 265/20 3.5.05 26.10.20	50
3.	Änderungen nach dem Erteilungsbeschluss	Amendments after the decision to grant	Modifications produites après la décision de délivrance	
	T 646/20 3.2.04 11.11.20	T 646/20 3.2.04 11.11.20	T 646/20 3.2.04 11.11.20	52
4.	Zurücknahme der Patentanmeldung	Withdrawal of the patent application	Retrait de la demande de brevet	
4.1	Berichtigung der Zurücknahme der Anmeldung nach Regel 139 EPÜ	Correction of the withdrawal of the application under Rule 139 EPC	Rectification du retrait de la demande en vertu de la règle 139 CBE	
	J 6/19 3.1.01 15.01.20	J 6/19 3.1.01 15.01.20	J 6/19 3.1.01 15.01.20	53
	J 7/19 3.1.01 15.01.20	J 7/19 3.1.01 15.01.20	J 7/19 3.1.01 15.01.20	54
B.	Einspruchsverfahren	Opposition procedure	Procédure d'opposition	
1.	Einspruchseinlegung und Zulässigkeitsvoraussetzungen – Entrichtung der Einspruchsgebühr	Filing and admissibility requirements – payment of opposition fee	Formation de l'opposition et conditions à remplir pour qu'elle soit recevable – paiement de la taxe d'opposition	
	T 1000/19 3.3.03 20.03.20	T 1000/19 3.3.03 20.03.20	T 1000/19 3.3.03 20.03.20	55
2.	Verspätetes Vorbringen – Begriff der "Verspätung"	Late submissions – concept of "in due time"	Moyens invoqués tardivement – notion de production "en temps utile"	
	T 2734/16 3.2.03 15.10.19	T 2734/16 3.2.03 15.10.19	T 2734/16 3.2.03 15.10.19	56
3.	Änderungen im Einspruchsverfahren	Amendments in opposition proceedings	Modifications au cours de la procédure d'opposition	
3.1	Regel 80 EPÜ	Rule 80 EPC	Règle 80 CBE	
	T 2450/17 3.3.05 10.01.20	T 2450/17 3.3.05 10.01.20	T 2450/17 3.3.05 10.01.20	57
	T 1285/15 3.2.05 18.11.19	T 1285/15 3.2.05 18.11.19	T 1285/15 3.2.05 18.11.19	58
	T 2063/15 3.2.06 12.12.19	T 2063/15 3.2.06 12.12.19	T 2063/15 3.2.06 12.12.19	58
	T 1764/17 3.2.04 22.09.20	T 1764/17 3.2.04 22.09.20	T 1764/17 3.2.04 22.09.20	59

3.2	Zeiträumen für die Einreichung von Änderungen	Time frame for filing amendments	Calendrier afférent au dépôt de modifications	
	T 756/18 3.2.07 16.12.19	T 756/18 3.2.07 16.12.19	T 756/18 3.2.07 16.12.19	59
	T 966/17 3.2.01 30.10.20	T 966/17 3.2.01 30.10.20	T 966/17 3.2.01 30.10.20	60
	T 84/17 3.3.06 22.09.20	T 84/17 3.3.06 22.09.20	T 84/17 3.3.06 22.09.20	61
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.	VOBK 2020	RPBA 2020	RPCR 2020	
1.1	Vorrangiges Ziel des Beschwerdeverfahrens – Artikel 12 (2) VOBK 2020	Primary object of the appeal proceedings – Article 12(2) RPBA 2020	Objet premier de la procédure de recours – article 12(2) RPCR 2020	
	T 1604/16 3.2.02 07.12.20	T 1604/16 3.2.02 07.12.20	T 1604/16 3.2.02 07.12.20	63
1.2	Entscheidungsgründe in gekürzter Form	Reasons for decisions in abridged form	Formulation des motifs d'une décision sous forme abrégée	
	T 1687/17 3.2.01 09.01.20	T 1687/17 3.2.01 09.01.20	T 1687/17 3.2.01 09.01.20	64
	T 2227/15 3.2.07 29.01.20	T 2227/15 3.2.07 29.01.20	T 2227/15 3.2.07 29.01.20	64
2.	Materielle Beschwerdeberechtigung (Artikel 107 EPÜ)	Party adversely affected (Article 107 EPC)	Partie déboutée (article 107 CBE)	
	T 265/20 3.5.05 26.10.20	T 265/20 3.5.05 26.10.20	T 265/20 3.5.05 26.10.20	65
3.	Ermäßigte Beschwerdegebühr bei Beschwerden natürlicher Personen oder bestimmter Einheiten	Reduced fee for appeal filed by a natural person or an entity	Montant réduit de la taxe de recours lorsque le recours est formé par une personne physique ou une entité	
	T 1060/19 3.5.06 11.02.20	T 1060/19 3.5.06 11.02.20	T 1060/19 3.5.06 11.02.20	67
	T 225/19 3.2.05 16.10.20	T 225/19 3.2.05 16.10.20	T 225/19 3.2.05 16.10.20	67
	T 3023/18 3.3.09 06.12.19	T 3023/18 3.3.09 06.12.19	T 3023/18 3.3.09 06.12.19	68
	T 2620/18 3.2.06 16.09.20	T 2620/18 3.2.06 16.09.20	T 2620/18 3.2.06 16.09.20	69
4.	Inhalt der Beschwerde-begründung	Content of the statement of grounds of appeal	Contenu du mémoire exposant les motifs du recours	
	T 2884/18 3.2.01 28.05.20	T 2884/18 3.2.01 28.05.20	T 2884/18 3.2.01 28.05.20	71
5.	Überprüfung erstinstanzlicher (Ermessens-)Entscheidungen	Review of first-instance discretionary decisions	Réexamen du pouvoir d'appréciation exercé dans les décisions de première instance	
	T 2603/18 3.2.06 20.02.20	T 2603/18 3.2.06 20.02.20	T 2603/18 3.2.06 20.02.20	72
	T 467/15 3.5.02 10.12.19	T 467/15 3.5.02 10.12.19	T 467/15 3.5.02 10.12.19	72
	T 487/16 3.2.06 30.04.20	T 487/16 3.2.06 30.04.20	T 487/16 3.2.06 30.04.20	73
	T 617/16 3.5.03 10.07.20	T 617/16 3.5.03 10.07.20	T 617/16 3.5.03 10.07.20	73
	T 2049/16 3.2.05 06.10.20	T 2049/16 3.2.05 06.10.20	T 2049/16 3.2.05 06.10.20	74
6.	Neues Vorbringen im Beschwerdeverfahren	New submissions on appeal	Présentation de nouveaux moyens dans la procédure de recours	
6.1	Verspätetes Vorbringen neuer Argumente	Late submission of new arguments	Présentation tardive de nouveaux arguments	
	T 1875/15 3.3.02 03.12.19	T 1875/15 3.3.02 03.12.19	T 1875/15 3.3.02 03.12.19	74

6.2	Grundsätze zum verspäteten Vorbringen – Inter partes Verfahren – VOBK 2007	Principles applying to late submissions – inter partes proceedings – RPBA 2007	Principes régissant les moyens invoqués tardivement – procédure inter partes – RPCR 2007	
	T 369/15 3.2.05 02.10.19	T 369/15 3.2.05 02.10.19	T 369/15 3.2.05 02.10.19	75
6.3	Artikel 12 (4) VOBK 2007	Article 12(4) RPBA 2007	Article 12(4) RPCR 2007	
	T 101/17 3.2.04 29.01.20	T 101/17 3.2.04 29.01.20	T 101/17 3.2.04 29.01.20	76
6.4	Verfahrensstand – Verfahrens-ökonomie – VOBK 2007	State of proceedings – procedural economy – RPBA 2007	État de la procédure – économie de la procédure – RPCR 2007	
	T 2734/16 3.2.03 15.10.19	T 2734/16 3.2.03 15.10.19	T 2734/16 3.2.03 15.10.19	77
6.5	Änderung des Vorbringen eines Beteiligten – VOBK 2020	Amendment to a party's case – RPBA 2020	Modification des moyens invoqués par une partie – RPCR 2020	
	T 1480/16 3.2.01 05.02.20	T 1480/16 3.2.01 05.02.20	T 1480/16 3.2.01 05.02.20	77
	T 482/19 3.2.01 12.10.20	T 482/19 3.2.01 12.10.20	T 482/19 3.2.01 12.10.20	78
	T 995/18 3.2.01 22.10.20	T 995/18 3.2.01 22.10.20	T 995/18 3.2.01 22.10.20	79
	T 1217/17 3.2.01 25.09.20	T 1217/17 3.2.01 25.09.20	T 1217/17 3.2.01 25.09.20	80
6.6	Vorbringen in der Beschwerdebegründung oder Erwiderung – erste Phase des Beschwerdeverfahrens – Artikel 12 (3) bis (6) VOBK 2020	Submissions made in the statement of grounds or the reply – first stage of the appeal proceedings – Article 12(3) to (6) RPBA 2020	Moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours ou dans la réponse audit mémoire – première phase de la procédure de recours – article 12(3) à (6) RPCR 2020	
	J 12/18 3.1.01 19.05.20	J 12/18 3.1.01 19.05.20	J 12/18 3.1.01 19.05.20	80
	J 14/18 3.1.01 19.05.20	J 14/18 3.1.01 19.05.20	J 14/18 3.1.01 19.05.20	81
6.7	Vorbringen nach Einreichung der Beschwerdebegründung oder Erwiderung – zweite Phase des Beschwerdeverfahrens – Artikel 13 (1) VOBK 2020	Submissions made after filing of statement of grounds or reply – second stage of the appeal proceedings – Article 13(1) RPBA 2020	Moyens invoqués après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours ou de la réponse audit mémoire – deuxième phase de la procédure de recours – article 13(1) RPCR 2020	
6.7.1	Neue Angriffslinien gegen die erfinderische Tätigkeit gestützt auf im erstinstanzlichen Verfahren eingereichte Unterlagen – nicht zugelassen	New lines of attack in respect of inventive step based on documents submitted during first-instance proceedings – not admitted	Nouvelles lignes d'attaque relatives à l'activité inventive fondées sur des documents produits au cours de la procédure devant les instances du premier degré – non admises	
	T 256/17 3.2.07 17.04.20	T 256/17 3.2.07 17.04.20	T 256/17 3.2.07 17.04.20	82
6.7.2	Neue Dokumente in Reaktion auf Versuchsdaten des Patentinhabers – zugelassen	New documents in response to experimental data submitted by the patent proprietor – admitted	Nouveaux documents produits en réponse à des données expérimentales présentées par le titulaire du brevet – admis	
	T 23/17 3.3.03 30.01.20	T 23/17 3.3.03 30.01.20	T 23/17 3.3.03 30.01.20	83
6.8	Vorbringen nach Zustellung der Ladung – dritte Phase des Beschwerdeverfahrens – Übergangsfälle	Submissions made after notification of summons – third stage of the appeal proceedings – transitional cases	Moyens invoqués après la signification de la citation à une procédure orale – troisième phase de la procédure de recours – cas transitoires	

6.8.1	Gleichzeitige Anwendung von Artikel 13 VOBK 2007 und Artikel 13 (1) VOBK 2020	Simultaneous application of Article 13 RPBA 2007 and Article 13(1) RPBA 2020	Application simultanée de l'article 13 RPCR 2007 et de l'article 13(1) RPCR 2020	
	T 634/16 3.2.06 10.01.20	T 634/16 3.2.06 10.01.20	T 634/16 3.2.06 10.01.20	84
	T 32/16 3.2.06 14.01.20	T 32/16 3.2.06 14.01.20	T 32/16 3.2.06 14.01.20	85
	T 2227/15 3.2.07 29.01.20	T 2227/15 3.2.07 29.01.20	T 2227/15 3.2.07 29.01.20	85
	T 1597/16 3.2.03 14.01.20	T 1597/16 3.2.03 14.01.20	T 1597/16 3.2.03 14.01.20	86
	T 584/17 3.4.02 10.02.20	T 584/17 3.4.02 10.02.20	T 584/17 3.4.02 10.02.20	86
6.8.2	Anwendbarkeit von Artikel 13 (2) VOBK 2020 im Falle einer Verschiebung der mündlichen Verhandlung	Applicability of Article 13(2) RPBA 2020 in cases of postponement of oral proceedings	Applicabilité de l'article 13(2) RPCR 2020 en cas de report de la procédure orale	
	T 950/16 3.2.08 25.09.20	T 950/16 3.2.08 25.09.20	T 950/16 3.2.08 25.09.20	87
6.8.3	Neuer Antrag in Reaktion auf eine die Einwände klarstellende vorläufige Einschätzung der Kammer – zugelassen	New request in response to preliminary opinion of the board clarifying a party's objections – admitted	Nouvelle requête en réponse à l'opinion provisoire de la chambre clarifiant des objections – admise	
	T 32/16 3.2.06 14.01.20	T 32/16 3.2.06 14.01.20	T 32/16 3.2.06 14.01.20	87
6.8.4	Neue Hilfsanträge in Reaktion auf vorläufige Einschätzung der Kammer – zentrale Bedeutung des strittigen Punktes schon vorher offensichtlich – nicht zugelassen	New auxiliary requests in response to the board's preliminary opinion – fundamental importance of the point at issue already clear beforehand – not admitted	Nouvelles requêtes subsidiaires en réaction à l'opinion provisoire de la chambre – importance fondamentale de la question litigieuse déjà manifeste auparavant – non admises	
	T 136/16 3.2.06 03.03.20	T 136/16 3.2.06 03.03.20	T 136/16 3.2.06 03.03.20	89
6.8.5	Angriff auf die erfinderische Tätigkeit erstmals in der mündlichen Verhandlung substantiiert – nicht zugelassen	Inventive step attack substantiated for the first time at oral proceedings – not admitted	Objection relative à l'activité inventive motivée pour la première fois lors de la procédure orale – non admise	
	T 2227/15 3.2.07 29.01.20	T 2227/15 3.2.07 29.01.20	T 2227/15 3.2.07 29.01.20	90
6.8.6	Kein anderer sachlicher bzw. patentrechtlicher Streitgegenstand durch die Beschränkung entstanden und prima facie gewährbar – Anträge zugelassen	Limitation not leading to any new disputed points of fact or patent law and prima facie allowable – requests admitted	Limitation ne donnant pas lieu à de nouvelles questions litigieuses (au regard des faits ou du droit des brevets) et admissible de prime abord – requêtes admises	
	T 1597/16 3.2.03 14.01.20	T 1597/16 3.2.03 14.01.20	T 1597/16 3.2.03 14.01.20	90
6.8.7	Antrag räumt Einwand nicht prima facie aus – nicht zugelassen	Request does not prima facie overcome objection – not admitted	Requête ne surmontant pas de prime abord l'objection soulevée – requête non admise	
	T 1187/15 3.2.02 20.01.20	T 1187/15 3.2.02 20.01.20	T 1187/15 3.2.02 20.01.20	91
6.9	Vorbringen nach Zustellung der Ladung – dritte Phase des Beschwerdeverfahrens – Artikel 13 (2) VOBK 2020	Submissions made after notification of summons – third stage of appeal proceedings – Article 13(2) RPBA 2020	Moyens invoqués après la signification de la citation à une procédure orale – troisième phase de la procédure de recours – art. 13(2) RPCR 2020	
6.9.1	Mündliche Verhandlung nach Zustellung der Ladung abgesagt – Artikel 13 (2) VOBK 2020 gilt weiterhin	Oral proceedings cancelled after notification of summons – Article 13(2) RPBA 2020 still applies	Annulation de la procédure orale après la signification de la citation à la procédure orale – l'article 13(2) RPCR 2020 reste applicable	
	T 2279/16 3.4.03 03.06.20	T 2279/16 3.4.03 03.06.20	T 2279/16 3.4.03 03.06.20	92

6.9.2	Neuer Antrag auf der Grundlage des mit der Beschwerde begründeten eingereichten Antrags, der neue in der Mitteilung der Kammer erhobene Einwände ausräumt – zugelassen	New request based on request filed with statement of grounds and overcoming new objections raised in board's communication – admitted	Nouvelle requête fondée sur une requête présentée avec le mémoire exposant les motifs du recours, et surmontant les nouvelles objections soulevées dans la notification de la chambre – admise	
T 1278/18	3.2.03 04.06.20	T 1278/18 3.2.03 04.06.20	T 1278/18 3.2.03 04.06.20	94
6.9.3	Neuer Antrag auf der Grundlage des in Reaktion auf die Beschwerdeerwidern eingereichten Antrags mit redaktionellen Anpassungen zur Beseitigung von Unstimmigkeiten – zugelassen	New request based on request filed in response to reply of the respondent and containing editorial amendments to remove inconsistencies – admitted	Nouvelle requête fondée sur une requête présentée en réaction à la réponse de l'intimé et comportant des modifications d'ordre rédactionnel visant à supprimer des incohérences – admise	
T 131/18	3.2.04 02.10.20	T 131/18 3.2.04 02.10.20	T 131/18 3.2.04 02.10.20	94
6.9.4	Neuer Antrag in Reaktion auf vorläufige Einschätzung der Kammer auf der Grundlage früherer Einwände – nicht zugelassen	New request in response to board's preliminary opinion based on earlier objections – not admitted	Nouvelle requête en réponse à une opinion provisoire de la chambre fondée sur des objections antérieures – non admise	
T 1187/16	3.5.02 13.07.20	T 1187/16 3.5.02 13.07.20	T 1187/16 3.5.02 13.07.20	95
6.9.5	Neuer Antrag in Reaktion auf Einwände, die nicht über den Rahmen des ursprünglichen Einwands der Kammer hinausgehen – nicht zugelassen	New request in response to objections which do not go beyond the framework of the board's initial objection – not admitted	Nouvelle requête présentée en réponse à des objections ne dépassant pas le cadre de l'objection initiale de la chambre – non admise	
T 2214/15	3.5.02 21.07.20	T 2214/15 3.5.02 21.07.20	T 2214/15 3.5.02 21.07.20	96
6.9.6	Neuer Antrag in Reaktion auf Meinungsänderung der Kammer – nicht zugelassen, da Einwand und Argumente bereits bekannt	New request in response to change in the board's opinion – not admitted as objection and arguments already known	Nouvelle requête en réaction à un changement d'opinion de la chambre – non admise, l'objection et les arguments étant déjà connus	
T 752/16	3.5.03 27.08.20	T 752/16 3.5.03 27.08.20	T 752/16 3.5.03 27.08.20	98
6.9.7	Änderung, die inhaltlich nichts zur Erörterung der erhobenen Einwände beiträgt – nicht zugelassen	Amendment not adding anything of substance to the discussion of the objection raised – not admitted	Modification n'ajoutant aucun élément sur le fond à la discussion relative à une objection soulevée – non admise	
T 953/16	3.5.03 14.04.20	T 953/16 3.5.03 14.04.20	T 953/16 3.5.03 14.04.20	99
6.9.8	Neues Dokument und neue Angriffslinien in Reaktion auf die vorläufige, ausschließlich auf früherem Vorbringen beruhende Einschätzung der Kammer – nicht zugelassen	New document and new lines of attack in response to board's preliminary opinion which was exclusively based on earlier submissions – not admitted	Nouveau document et nouvelles lignes d'attaque en réponse à l'opinion provisoire de la chambre fondée exclusivement sur des moyens invoqués antérieurement – non admis	
T 908/19	3.2.04 25.05.20	T 908/19 3.2.04 25.05.20	T 908/19 3.2.04 25.05.20	99
7.	Zurückverweisung an die erste Instanz	Remittal to the department of first instance	Renvoi à l'instance du premier degré	
7.1	Artikel 11 VOBK 2020 – besondere Gründe	Article 11 RPBA 2020 – special reasons	Article 11 RPCR 2020 – raisons particulières	
T 731/17	3.5.07 15.01.20	T 731/17 3.5.07 15.01.20	T 731/17 3.5.07 15.01.20	100
T 1966/16	3.3.07 20.01.20	T 1966/16 3.3.07 20.01.20	T 1966/16 3.3.07 20.01.20	101
T 1531/16	3.2.07 25.05.20	T 1531/16 3.2.07 25.05.20	T 1531/16 3.2.07 25.05.20	101
T 3247/19	3.2.07 04.03.20	T 3247/19 3.2.07 04.03.20	T 3247/19 3.2.07 04.03.20	102
T 350/17	3.3.06 04.09.20	T 350/17 3.3.06 04.09.20	T 350/17 3.3.06 04.09.20	102

7.2	Unvollständige Recherche	Incomplete search	Recherche incomplète	
	T 547/14 3.5.01 29.01.20	T 547/14 3.5.01 29.01.20	T 547/14 3.5.01 29.01.20	103
	T 97/14 3.5.01 25.05.20	T 97/14 3.5.01 25.05.20	T 97/14 3.5.01 25.05.20	104
7.3	Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung	Remittal for adaptation of the description	Renvoi pour adaptation de la description	
	T 32/16 3.2.06 14.01.20	T 32/16 3.2.06 14.01.20	T 32/16 3.2.06 14.01.20	104
7.4	Anordnung einer Änderung der Zusammensetzung des erstinstanzlichen Organs	Ordering a different composition of the department of first instance	Dispositif ordonnant une modification de la composition de l'instance du premier degré	
	T 2475/17 3.2.05 09.03.20	T 2475/17 3.2.05 09.03.20	T 2475/17 3.2.05 09.03.20	105
8.	Rückzahlung der Beschwerdegebühr	Reimbursement of appeal fees	Remboursement de la taxe de recours	
8.1	Wesentlicher Verfahrensmangel	Substantial procedural violation	Vice substantiel de procédure	
	T 74/17 3.2.04 16.09.20	T 74/17 3.2.04 16.09.20	T 74/17 3.2.04 16.09.20	105
8.2	Übermäßig lange Verfahrensdauer	Excessive length of proceedings	Durée excessive de la procédure	
	T 1243/17 3.5.06 04.12.20	T 1243/17 3.5.06 04.12.20	T 1243/17 3.5.06 04.12.20	106
8.3	Rücknahme der Beschwerde oder Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung gemäß Regel 103 (4) EPÜ (25 %)	Withdrawal of appeal or withdrawal of request for oral proceedings under Rule 103(4) EPC (25%)	Retrait du recours ou retrait de la requête en procédure orale selon la règle 103(4) CBE (25%)	
	T 1610/15 3.2.05 09.10.20	T 1610/15 3.2.05 09.10.20	T 1610/15 3.2.05 09.10.20	107
	T 777/15 3.3.01 17.11.20	T 777/15 3.3.01 17.11.20	T 777/15 3.3.01 17.11.20	108
	T 1730/16 3.3.01 28.10.20	T 1730/16 3.3.01 28.10.20	T 1730/16 3.3.01 28.10.20	108
	T 73/17 3.2.07 15.06.20	T 73/17 3.2.07 15.06.20	T 73/17 3.2.07 15.06.20	109
	T 517/17 3.5.03 27.10.20	T 517/17 3.5.03 27.10.20	T 517/17 3.5.03 27.10.20	110
	T 2044/16 3.2.01 24.06.20	T 2044/16 3.2.01 24.06.20	T 2044/16 3.2.01 24.06.20	111
	T 110/18 3.3.05 12.06.20	T 110/18 3.3.05 12.06.20	T 110/18 3.3.05 12.06.20	112
	T 1678/17 3.5.05 30.06.20	T 1678/17 3.5.05 30.06.20	T 1678/17 3.5.05 30.06.20	113
B.	Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer	Proceedings before the Enlarged Board of Appeal	Procédures devant la Grande Chambre de recours	
1.	Vorlage durch den Präsidenten des EPA	Referral by the President of the EPO	Saisine de la Grande Chambre par le Président de l'OEB	
	G 3/19 14.05.20	G 3/19 14.05.20	G 3/19 14.05.20	113
2.	Gründe für einen Überprüfungsantrag	Grounds for petition for review	Motifs de la requête en révision	
2.1	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 10/18 17.12.20	R 10/18 17.12.20	R 10/18 17.12.20	115

ANLAGE 2**Zitierte Entscheidungen****Entscheidungen und
Stellungnahmen der Großen
Beschwerdekammer über
Vorlagefragen**

G	1/84	24.07.85	OJ 1985, 299
G	2/88	11.12.89	OJ 1990, 093
G	6/88	11.12.89	OJ 1990, 114
G	5/91	05.05.92	OJ 1992, 617
G	9/91	31.03.93	OJ 1993, 408
G	1/93	02.02.94	OJ 1994, 541
G	7/93	13.05.94	OJ 1994, 775
G	3/95	27.11.95	OJ 1996, 169
G	3/97	21.01.99	OJ 1999, 245
G	1/98	20.12.99	OJ 2000, 111
G	1/03	08.04.04	OJ 2004, 413
G	1/05	07.12.06	OJ 2008, 271
G	1/07	15.02.10	OJ 2011, 134
G	2/07	09.12.10	OJ 2012, 130
G	1/08	09.12.10	OJ 2012, 206
G	3/08	12.05.10	OJ 2011, 010
G	1/10	23.07.12	OJ 2013, 194
G	2/10	30.08.11	OJ 2012, 376
G	1/12	30.04.14	OJ 2014, A114
G	2/12	25.03.15	OJ 2016, A27
G	2/13	25.03.15	OJ 2016, A28
G	1/16	18.12.17	OJ 2018, A70
G	1/18	18.07.19	OJ 2020, A26
G	3/19	14.05.20	OJ 2020, A119
G	1/21	pending	

ANNEX 2**Cited decisions****Decisions and opinions of the
Enlarged Board of Appeal on
referrals**

ECLI:EP:BA:1985:G000184.19850724
ECLI:EP:BA:1989:G000288.19891211
ECLI:EP:BA:1989:G000688.19891211
ECLI:EP:BA:1992:G000591.19920505
ECLI:EP:BA:1993:G000991.19930331
ECLI:EP:BA:1994:G000193.19940202
ECLI:EP:BA:1994:G000793.19940513
ECLI:EP:BA:1995:G000395.19951127
ECLI:EP:BA:1999:G000397.19990121
ECLI:EP:BA:1999:G000198.19991220
ECLI:EP:BA:2004:G000103.20040408
ECLI:EP:BA:2006:G000105.20061207
ECLI:EP:BA:2010:G000107.20100215
ECLI:EP:BA:2010:G000207.20101209
ECLI:EP:BA:2010:G000108.20101209
ECLI:EP:BA:2010:G000308.20100512
ECLI:EP:BA:2012:G000110.20120723
ECLI:EP:BA:2011:G000210.20110830
ECLI:EP:BA:2014:G000112.20140430
ECLI:EP:BA:2015:G000212.20150325
ECLI:EP:BA:2015:G000213.20150325
ECLI:EP:BA:2017:G000116.20171218
ECLI:EP:BA:2019:G000118.20190718
ECLI:EP:BA:2020:G000319.20200514

58
34
9
43
76
32
61, 63
114
40
2
34
43
4
2
2
114
52
31, 34
40, 55, 56, 70
2, 3, 114
2, 3, 114
34
66, 69
2, 113
37

ANNEXE 2**Décisions citées****Décisions et avis de la Grande
Chambre de recours concernant des
saisines****Entscheidungen der Großen
Beschwerdekammer über Anträge
auf Überprüfung**

R	2/14	22.04.16
R	8/15	18.07.16
R	10/18	17.12.20

**Decisions of the Enlarged Board of
Appeal on petitions for review**

ECLI:EP:BA:2016:R000214.20160422
ECLI:EP:BA:2016:R000815.20160718
ECLI:EP:BA:2020:R001018.20201217

115
115, 116
115

**Décisions de la Grande Chambre de
recours concernant des requêtes en
révision****Entscheidungen der Juristischen
Beschwerdekammer**

J	8/80	3.1.01	18.07.80	OJ 1980, 293
J	4/82	3.1.01	21.07.82	OJ 1982, 385
J	10/87	3.1.01	11.02.88	OJ 1989, 323
J	25/03	3.1.01	27.04.05	OJ 2006, 395
J	16/17	3.1.01	12.07.18	
J	8/18	3.1.01	27.03.19	
J	12/18	3.1.01	19.05.20	

**Decisions of the Legal Board of
Appeal**

ECLI:EP:BA:1980:J000880.19800718
ECLI:EP:BA:1982:J000482.19820721
ECLI:EP:BA:1988:J001087.19880211
ECLI:EP:BA:2005:J002503.20050427
ECLI:EP:BA:2018:J001617.20180712
ECLI:EP:BA:2019:J000818.20190327
ECLI:EP:BA:2020:J001218.20200519

54
54
53
53
45
67
35, 80

J	13/18	3.1.01	19.05.20	ECLI:EP:BA:2020:J001318.20200519	35
J	14/18	3.1.01	19.05.20	ECLI:EP:BA:2020:J001418.20200519	35, 81
J	6/19	3.1.01	15.01.20	ECLI:EP:BA:2020:J000619.20200115	53
J	7/19	3.1.01	15.01.20	ECLI:EP:BA:2020:J000719.20200115	54
J	3/20	3.1.01	19.05.20	ECLI:EP:BA:2020:J000320.20200519	35

Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern

Decisions of the technical boards of appeal

Décisions des chambres de recours techniques

T	32/81	3.2.01	05.03.82	OJ 1982, 225	ECLI:EP:BA:1982:T003281.19820305	10
T	152/82	3.3.01	05.09.83	OJ 1984, 301	ECLI:EP:BA:1983:T015282.19830905	55, 69
T	17/83	3.3.01	20.09.83	OJ 1984, 307	ECLI:EP:BA:1983:T001783.19830920	55
T	152/85	3.2.01	28.05.86	OJ 1987, 191	ECLI:EP:BA:1986:T015285.19860528	56
T	390/86	3.3.01	17.11.87	OJ 1989, 030	ECLI:EP:BA:1987:T039086.19871117	45
T	251/88	3.3.01	14.11.89		ECLI:EP:BA:1989:T025188.19891114	44
T	939/91	3.3.04	05.12.94		ECLI:EP:BA:1994:T093991.19941205	44
T	1/92	3.3.02	27.04.92	OJ 1993, 685	ECLI:EP:BA:1992:T000192.19920427	52
T	422/93	3.3.01	21.09.95	OJ 1997, 025	ECLI:EP:BA:1995:T042293.19950921	10
T	433/93	3.4.01	06.12.96	OJ 1997, 509	ECLI:EP:BA:1996:T043393.19961206	44
T	272/95	3.3.04	23.10.02	OJ 1999, 590	ECLI:EP:BA:2002:T027295.20021023	114
T	463/95	3.5.02	29.01.97		ECLI:EP:BA:1997:T046395.19970129	61
T	610/95	3.3.02	21.07.99		ECLI:EP:BA:1999:T061095.19990721	58
T	615/95	3.3.01	16.12.97		ECLI:EP:BA:1997:T061595.19971216	32, 33
T	628/95	3.4.01	13.05.96		ECLI:EP:BA:1996:T062895.19960513	44
T	223/97	3.2.01	03.11.98		ECLI:EP:BA:1998:T022397.19981103	58
T	1221/97	3.4.02	13.10.98		ECLI:EP:BA:1998:T122197.19981013	44
T	26/98	3.4.01	30.04.02		ECLI:EP:BA:2002:T002698.20020430	10
T	71/99	3.4.02	20.06.01		ECLI:EP:BA:2001:T007199.20010620	44
T	806/99	3.4.02	24.10.00		ECLI:EP:BA:2000:T080699.20001024	55
T	188/00	3.4.03	05.05.03		ECLI:EP:BA:2003:T018800.20030505	24
T	727/00	3.3.06	22.06.01		ECLI:EP:BA:2001:T072700.20010622	32
T	15/01	3.3.04	17.06.204	OJ 2006, 153	ECLI:EP:BA:2004:T001501.20040617	28
T	315/03	3.3.08	06.07.04	OJ 2006, 015	ECLI:EP:BA:2004:T031503.20040706	106, 114
T	95/04	3.4.03	29.09.04		ECLI:EP:BA:2004:T009504.20040929	44
T	474/04	3.3.07	30.06.05	OJ 2006, 129	ECLI:EP:BA:2005:T047404.20050630	42
T	1329/04	3.3.08	28.06.05		ECLI:EP:BA:2005:T132904.20050628	26
T	666/05	3.3.04	13.11.08		ECLI:EP:BA:2008:T066605.20081113	114
T	783/05	3.3.05	08.07.08		ECLI:EP:BA:2008:T078305.20080708	20
T	922/05	3.2.04	07.03.07		ECLI:EP:BA:2007:T092205.20070307	71
T	1209/05	3.3.01	17.12.07		ECLI:EP:BA:2007:T120905.20071217	72
T	1213/05	3.3.04	27.09.07		ECLI:EP:BA:2007:T121305.20070927	114
T	173/06	3.3.04	10.08.06		ECLI:EP:BA:2006:T017306.20060810	24
T	1266/07	3.5.03	26.11.09		ECLI:EP:BA:2009:T126607.20091126	38
T	1549/07	3.3.03	13.12.10		ECLI:EP:BA:2010:T154907.20101213	73
T	1553/07	3.2.01	08.06.10		ECLI:EP:BA:2010:T155307.20100608	40
T	1705/07	3.3.10	10.06.10		ECLI:EP:BA:2010:T170507.20100610	76
T	1067/08	3.3.09	10.02.11		ECLI:EP:BA:2011:T106708.20110210	76
T	1485/08	3.3.01	20.12.12		ECLI:EP:BA:2012:T148508.20121220	61
T	1652/08	3.3.10	12.04.11		ECLI:EP:BA:2011:T165208.20110412	72
T	2362/08	3.3.07	14.03.11		ECLI:EP:BA:2011:T236208.20110314	44
T	108/09	3.3.02	14.02.13		ECLI:EP:BA:2013:T010809.20130214	26
T	162/09	3.5.05	13.09.12		ECLI:EP:BA:2012:T016209.20120913	76

T	812/09	3.3.06	08.07.11	ECLI:EP:BA:2011:T081209.20110708	32
T	1140/09	3.4.03	18.01.12	ECLI:EP:BA:2012:T114009.20120118	10
T	1476/09	3.4.01	11.04.14	ECLI:EP:BA:2014:T147609.20140411	24
T	1888/09	3.3.02	02.08.12	ECLI:EP:BA:2012:T188809.20120802	24
T	2187/09	3.5.02	23.10.14	ECLI:EP:BA:2014:T218709.20141023	20
T	197/10	3.3.06	28.10.11	ECLI:EP:BA:2011:T019710.20111028	22
T	1265/10	3.2.04	15.04.11	ECLI:EP:BA:2011:T126510.20110415	55
T	2079/10	3.5.01	19.04.18	ECLI:EP:BA:2018:T207910.20180419	14
T	2221/10	3.3.08	04.02.14	ECLI:EP:BA:2014:T222110.20140204	22
T	2237/10	3.3.09	27.11.12	ECLI:EP:BA:2012:T223710.20121127	32
T	144/11	3.5.01	14.08.18	ECLI:EP:BA:2018:T014411.20180814	16
T	1459/11	3.3.03	21.07.15	ECLI:EP:BA:2015:T145911.20150721	98
T	1523/11	3.5.07	17.01.17	ECLI:EP:BA:2017:T152311.20170117	10
T	1760/11	3.3.01	16.11.12	ECLI:EP:BA:2012:T176011.20121116	26
T	1841/11	3.4.03	03.12.15	ECLI:EP:BA:2015:T184111.20151203	10
T	1852/11	3.2.05	10.10.16	ECLI:EP:BA:2016:T185211.20161010	72, 73
T	2197/11	3.3.01	17.02.16	ECLI:EP:BA:2016:T219711.20160217	72
T	2565/11	3.2.01	05.04.16	ECLI:EP:BA:2016:T256511.20160405	40
T	129/12	3.3.06	29.05.15	ECLI:EP:BA:2015:T012912.20150529	61
T	544/12	3.3.09	22.11.13	ECLI:EP:BA:2013:T054412.20131122	61
T	1107/12	3.3.05	19.09.17	ECLI:EP:BA:2017:T110712.20170919	40
T	1568/12	3.2.03	30.04.15	ECLI:EP:BA:2015:T156812.20150430	72, 73
T	1848/12	3.2.07	16.12.16	ECLI:EP:BA:2016:T184812.20161216	46, 76
T	1888/12	3.2.01	15.01.15	ECLI:EP:BA:2015:T188812.20150115	20
T	1914/12	3.2.05	13.06.18	ECLI:EP:BA:2018:T191412.20180613	74
T	2057/12	3.4.01	09.05.18	ECLI:EP:BA:2018:T205712.20180509	10
T	25/13	3.2.08	20.11.14	ECLI:EP:BA:2014:T002513.20141120	10
T	26/13	3.2.05	02.12.16	ECLI:EP:BA:2016:T002613.20161202	72, 73
T	1082/13	3.5.01	31.01.19	ECLI:EP:BA:2019:T108213.20190131	15
T	1248/13	3.2.03	23.07.15	ECLI:EP:BA:2015:T124813.20150723	10
T	1798/13	3.5.01	25.05.20	ECLI:EP:BA:2020:T179813.20200525	14
T	2111/13	3.2.05	22.07.14	ECLI:EP:BA:2014:T211113.20140722	44
T	2415/13	3.3.09	06.10.15	ECLI:EP:BA:2015:T241513.20151006	61
T	97/14	3.5.01	25.05.20	ECLI:EP:BA:2020:T009714.20200525	104
T	195/14	3.5.06	12.02.19	ECLI:EP:BA:2019:T019514.20190212	38
T	232/14	3.5.01	06.10.20	ECLI:EP:BA:2020:T023214.20201006	16
T	265/14	3.3.05	03.07.18	ECLI:EP:BA:2018:T026514.20180703	111, 112
T	547/14	3.5.01	29.01.20	ECLI:EP:BA:2020:T054714.20200129	103
T	572/14	3.3.01	28.09.16	ECLI:EP:BA:2016:T057214.20160928	72
T	615/14	3.3.09	27.10.15	ECLI:EP:BA:2015:T061514.20151027	55
T	621/14	3.2.03	18.01.18	ECLI:EP:BA:2018:T062114.20180118	40
T	635/14	3.3.02	04.03.19	ECLI:EP:BA:2019:T063514.20190304	74
T	756/14	3.4.01	21.09.18	ECLI:EP:BA:2018:T075614.20180921	24
T	1201/14	3.5.05	09.02.17	ECLI:EP:BA:2017:T120114.20170209	73
T	1227/14	3.2.05	12.07.17	ECLI:EP:BA:2017:T122714.20170712	72
T	1462/14	3.4.01	01.10.19	ECLI:EP:BA:2019:T146214.20191001	10
T	1749/14	3.5.01	03.04.20	ECLI:EP:BA:2020:T174914.20200403	15
T	1788/14	3.2.01	15.02.16	ECLI:EP:BA:2016:T178814.20160215	44
T	1930/14	3.3.04	28.11.19	ECLI:EP:BA:2019:T193014.20191128	6
T	1931/14	3.2.04	21.02.18	ECLI:EP:BA:2018:T193114.20180221	6
T	2068/14	3.5.06	30.07.15	ECLI:EP:BA:2015:T206814.20150730	38
T	369/15	3.2.05	02.10.19	ECLI:EP:BA:2019:T036915.20191002	75

T	467/15	3.5.02	10.12.19	ECLI:EP:BA:2019:T046715.20191210	72
T	777/15	3.3.01	17.11.20	ECLI:EP:BA:2020:T077715.20201117	108
T	855/15	3.5.06	10.01.18	ECLI:EP:BA:2018:T085515.20180110	10
T	919/15	3.3.02	08.07.19	ECLI:EP:BA:2019:T091915.20190708	26
T	1057/15	3.5.03	29.09.20	ECLI:EP:BA:2020:T105715.20200929	41
T	1187/15	3.2.02	20.01.20	ECLI:EP:BA:2020:T118715.20200120	91
T	1196/15	3.5.07	18.10.16	ECLI:EP:BA:2016:T119615.20161018	20
T	1285/15	3.2.05	18.11.19	ECLI:EP:BA:2019:T128515.20191118	58
T	1381/15	3.3.09	08.03.19	ECLI:EP:BA:2019:T138115.20190308	74
T	1385/15	3.3.10	03.12.19	ECLI:EP:BA:2019:T138515.20191203	8
T	1525/15	3.2.05	14.01.20	ECLI:EP:BA:2020:T152515.20200114	34
T	1601/15	3.2.05	04.12.19	ECLI:EP:BA:2019:T160115.20191204	13
T	1610/15	3.2.05	09.10.20	ECLI:EP:BA:2020:T161015.20201009	107
T	1824/15	3.5.06	26.07.16	ECLI:EP:BA:2016:T182415.20160726	106
T	1875/15	3.3.02	03.12.19	ECLI:EP:BA:2019:T187515.20191203	74
T	2063/15	3.2.06	12.12.19	ECLI:EP:BA:2019:T206315.20191212	58
T	2214/15	3.5.02	21.07.20	ECLI:EP:BA:2020:T221415.20200721	96
T	2227/15	3.2.07	29.01.20	ECLI:EP:BA:2020:T222715.20200129	64, 85, 90
T	27/16	3.3.06	10.10.18	ECLI:EP:BA:2018:T002716.20181010	32, 33
T	32/16	3.2.06	14.01.20	ECLI:EP:BA:2020:T003216.20200114	85, 87, 88, 104
T	72/16	3.2.05	20.02.20	ECLI:EP:BA:2020:T007216.20200220	5
T	136/16	3.2.06	03.03.20	ECLI:EP:BA:2020:T013616.20200303	89, 98
T	184/16	3.3.02	12.12.19	ECLI:EP:BA:2019:T018416.20191212	10, 26
T	487/16	3.2.06	30.04.20	ECLI:EP:BA:2020:T048716.20200430	73
T	579/16	3.3.03	18.01.17	ECLI:EP:BA:2017:T057916.20170118	55
T	617/16	3.5.03	10.07.20	ECLI:EP:BA:2020:T061716.20200710	73, 74
T	634/16	3.2.06	10.01.20	ECLI:EP:BA:2020:T063416.20200110	84, 87
T	653/16	3.2.04	24.01.20	ECLI:EP:BA:2020:T065316.20200124	34
T	688/16	3.2.04	22.07.19	ECLI:EP:BA:2019:T068816.20190722	60
T	695/16	3.2.07	05.05.20	ECLI:EP:BA:2020:T069516.20200505	21
T	752/16	3.5.03	27.08.20	ECLI:EP:BA:2020:T075216.20200827	98
T	932/16	3.3.07	26.11.20	ECLI:EP:BA:2018:T093216.20181126	38
T	950/16	3.2.08	25.09.20	ECLI:EP:BA:2020:T095016.20200925	87
T	953/16	3.5.03	14.04.20	ECLI:EP:BA:2020:T095316.20200414	99
T	1187/16	3.5.02	13.07.20	ECLI:EP:BA:2020:T118716.20200713	95
T	1378/16	3.5.03	08.05.20	ECLI:EP:BA:2020:T137816.20200508	38
T	1450/16	3.5.03	17.01.20	ECLI:EP:BA:2020:T145016.20200117	10
T	1480/16	3.2.01	05.02.20	ECLI:EP:BA:2020:T148016.20200205	77, 78, 79
T	1531/16	3.2.07	25.05.20	ECLI:EP:BA:2020:T153116.20200525	101
T	1597/16	3.2.03	14.01.20	ECLI:EP:BA:2020:T159716.20200114	86, 90
T	1604/16	3.2.02	07.12.20	ECLI:EP:BA:2020:T160416.20201207	41, 63
T	1621/16	3.3.06	14.10.19	ECLI:EP:BA:2019:T162116.20191014	32
T	1730/16	3.3.01	28.10.20	ECLI:EP:BA:2020:T173016.20201028	108
T	1966/16	3.3.07	20.01.20	ECLI:EP:BA:2020:T196616.20200120	101
T	2044/16	3.2.01	24.06.20	ECLI:EP:BA:2020:T204416.20200624	111
T	2049/16	3.2.05	06.10.20	ECLI:EP:BA:2020:T204916.20201006	74
T	2072/16	3.5.05	03.07.19	ECLI:EP:BA:2019:T207216.20190703	98
T	2081/16	3.5.03	15.11.18	ECLI:EP:BA:2018:T208116.20181115	50, 51
T	2279/16	3.4.03	03.06.20	ECLI:EP:BA:2020:T227916.20200603	92
T	2314/16	3.5.01	07.09.20	ECLI:EP:BA:2020:T231416.20200907	17
T	2350/16	3.2.05	18.10.19	ECLI:EP:BA:2019:T235016.20191018	7
T	2574/16	3.5.07	21.11.19	ECLI:EP:BA:2019:T257416.20191121	19

T	2707/16	3.5.07	11.12.18	ECLI:EP:BA:2018:T270716.20181211	106
T	2734/16	3.2.03	15.10.19	ECLI:EP:BA:2019:T273416.20191015	56, 77
T	23/17	3.3.03	30.01.20	ECLI:EP:BA:2020:T002317.20200130	83
T	73/17	3.2.07	15.06.20	ECLI:EP:BA:2020:T007317.20200615	109, 111
T	74/17	3.2.04	16.09.20	ECLI:EP:BA:2020:T007417.20200916	105
T	84/17	3.3.06	22.09.20	ECLI:EP:BA:2020:T008417.20200922	61
T	101/17	3.2.04	29.01.20	ECLI:EP:BA:2020:T010117.20200129	46, 76
T	256/17	3.2.07	17.04.20	ECLI:EP:BA:2020:T025617.20200417	82
T	264/17	3.3.10	22.09.20	ECLI:EP:BA:2020:T026417.20200922	8
T	350/17	3.3.06	04.09.20	ECLI:EP:BA:2020:T035017.20200904	102
T	517/17	3.5.03	27.10.20	ECLI:EP:BA:2020:T051717.20201027	110
T	584/17	3.4.02	10.02.20	ECLI:EP:BA:2020:T058417.20200210	86
T	731/17	3.5.07	15.01.20	ECLI:EP:BA:2020:T073117.20200115	100
T	787/17	3.2.05	11.10.19	ECLI:EP:BA:2019:T078717.20191011	12
T	966/17	3.2.01	30.10.20	ECLI:EP:BA:2020:T096617.20201030	60
T	1121/17	3.3.07	16.10.20	ECLI:EP:BA:2020:T112117.20201016	30
T	1217/17	3.2.01	25.09.20	ECLI:EP:BA:2020:T121717.20200925	80
T	1243/17	3.5.06	04.12.20	ECLI:EP:BA:2020:T124317.20201204	106
T	1418/17	3.2.01	17.07.20	ECLI:EP:BA:2020:T141817.20200717	40, 41, 42
T	1631/17	3.2.08	31.07.20	ECLI:EP:BA:2020:T163117.20200731	4
T	1642/17	3.3.04	16.11.20	ECLI:EP:BA:2020:T164217.20201116	22
T	1678/17	3.5.05	30.06.20	ECLI:EP:BA:2020:T167817.20200630	113
T	1687/17	3.2.01	09.01.20	ECLI:EP:BA:2020:T168717.20200109	64
T	1764/17	3.2.04	22.09.20	ECLI:EP:BA:2020:T176417.20200922	59
T	2450/17	3.3.05	10.01.20	ECLI:EP:BA:2020:T245017.20200110	57
T	2475/17	3.2.05	09.03.20	ECLI:EP:BA:2020:T247517.20200309	43, 44, 105
T	2526/17	3.4.03	16.04.18	ECLI:EP:BA:2018:T252617.20180416	24
T	110/18	3.3.05	12.06.20	ECLI:EP:BA:2020:T011018.20200612	112
T	131/18	3.2.04	02.10.20	ECLI:EP:BA:2020:T013118.20201002	94
T	161/18	3.5.05	12.05.20	ECLI:EP:BA:2020:T016118.20200512	13, 25
T	492/18	3.2.04	12.10.20	ECLI:EP:BA:2020:T049218.20201012	39
T	756/18	3.2.07	16.12.19	ECLI:EP:BA:2019:T075618.20191216	59
T	844/18	3.3.08	16.01.20	ECLI:EP:BA:2020:T084418.20200116	27
T	995/18	3.2.01	22.10.20	ECLI:EP:BA:2020:T099518.20201022	79
T	1063/18	3.3.04	05.12.18	ECLI:EP:BA:2018:T106318.20181205	114
T	1278/18	3.2.03	04.06.20	ECLI:EP:BA:2020:T127818.20200604	94
T	1414/18	3.5.03	15.07.20	ECLI:EP:BA:2020:T141418.20200715	23, 37
T	2069/18	3.5.05	21.01.20	ECLI:EP:BA:2020:T206918.20200121	46
T	2603/18	3.2.06	20.02.20	ECLI:EP:BA:2020:T260318.20200220	72, 73
T	2620/18	3.2.06	16.09.20	ECLI:EP:BA:2020:T262018.20200916	48, 69, 70
T	2884/18	3.2.01	28.05.20	ECLI:EP:BA:2020:T288418.20200528	71
T	3003/18	3.4.02	12.02.20	ECLI:EP:BA:2020:T300318.20200212	20
T	3023/18	3.3.09	06.12.19	ECLI:EP:BA:2019:T302318.20191206	48, 68, 70
T	113/19	3.3.05	17.01.20	ECLI:EP:BA:2020:T011319.20200117	31
T	225/19	3.2.05	16.10.20	ECLI:EP:BA:2020:T022519.20201016	67
T	317/19	3.5.04	22.10.19	ECLI:EP:BA:2019:T031719.20191022	55
T	482/19	3.2.01	12.10.20	ECLI:EP:BA:2020:T048219.20201012	78
T	908/19	3.2.04	25.05.20	ECLI:EP:BA:2020:T090819.20200525	99
T	989/19	3.5.03	25.05.20	ECLI:EP:BA:2020:T098919.20200525	45
T	1000/19	3.3.03	20.03.20	ECLI:EP:BA:2020:T100019.20200320	55
T	1003/19	3.3.05	30.08.19	ECLI:EP:BA:2019:T100319.20190830	50, 51
T	1060/19	3.5.06	11.02.20	ECLI:EP:BA:2020:T106019.20200211	67

T	1222/19	3.4.02	08.11.19	ECLI:EP:BA:2019:T122219.20191108	69
T	2277/19	3.2.02	11.12.19	ECLI:EP:BA:2019:T227719.20191211	49, 50, 65
T	3247/19	3.2.07	04.03.20	ECLI:EP:BA:2020:T324719.20200304	102
T	265/20	3.5.05	26.10.20	ECLI:EP:BA:2020:T026520.20201026	50, 65
T	646/20	3.2.04	11.11.20	ECLI:EP:BA:2020:T064620.20201111	52

PCT Widerspruch**PCT protests****Réserves au titre du PCT**

W	11/89	3.3.02	09.10.89	OJ 1993, 225	ECLI:EP:BA:1989:W001189.19891009	24
W	6/97	3.3.01	18.09.97		ECLI:EP:BA:1997:W000697.19970918	24

ANLAGE 3

**Leit- und Orientierungssätze¹ der
im Amtsblatt veröffentlichten
Entscheidungen des Jahres 2020**

ANNEX 3

**Headnotes/catchwords¹ to 2020
decisions which have been
published in the Official Journal**

ANNEXE 3

**Sommaires/exergues¹ des
décisions de l'année 2020
publiées dans le Journal officiel**

Case Number: G 3/19, OJ EPO 2020, A119

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.

ANLAGE 4**VORLAGEN AN DIE GROSSE
BESCHWERDEKAMMER¹****Vorlagen der Beschwerdekammern****ANNEX 4****REFERRALS TO THE
ENLARGED BOARD OF
APPEAL¹****Referrals by boards of appeal****ANNEXE 4****QUESTIONS SOUMISES À LA
GRANDE CHAMBRE DE
RECOURS¹****Questions soumises par les
chambres de recours**

In accordance with Article 112(1)(a) EPC, Technical Board of Appeal 3.5.02 has referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal by interlocutory decision of 12 March 2021 in case T 1807/15:

Is the conduct of oral proceedings in the form of a videoconference compatible with the right to oral proceedings as enshrined in Article 116(1) EPC if not all of the parties to the proceedings have given their consent to the conduct of oral proceedings in the form of a videoconference?

The case is pending under **G 1/21**.

¹ Die Vorlagen an die Große Beschwerdekammer erscheinen in der Anlage 4 nur in der Verfahrenssprache.

¹ The referrals to the Enlarged Board of Appeal are published in Annex 4 in the language of the proceedings only.

¹ Les questions soumises à la Grande Chambre de recours ne sont publiées dans l'Annexe 4 que dans la langue de la procédure.