

EPA Europäisches Patentamt

Yvonne PODBIELSKI

Juristin, Rechtswissenschaftlicher
Dienst der Beschwerdekammern,
Europäisches Patentamt**Jüngste Entwicklungen in der
Rechtsprechung der Beschwerde-
kammern des EPA**

Sehr geehrte Damen und Herren,

es ist eine unmögliche Aufgabe, die gesamte Rechtsprechung der Beschwerdekammern aus den letzten beiden Jahren kurz zusammenzufassen. Ein Überblick ist dem Buch "Rechtsprechung der Beschwerdekammern" sowie der zugehörigen Aktualisierung zu entnehmen, die Sie vor einigen Wochen in Form einer Zusatzpublikation zum Amtsblatt erhalten haben. Beide Veröffentlichungen stammen von meiner Abteilung, und daher bin ich immer sehr dankbar für Kommentare, Vorschläge und natürlich auch Kritik.

Für meinen Vortrag habe ich drei Themen ausgewählt, die – so hoffe ich – von Interesse für Sie sind: zunächst die Klarheit von Ansprüchen im Einspruchsverfahren, dann zwei Fälle zu Fragen der Patentierbarkeit im Bereich der Biotechnologie sowie schließlich einen neueren Fall zur möglichen Doppelpatentierung und zur schweizerischen Anspruchsform.

**I. Klarheit von Ansprüchen im
Einspruchsverfahren – Vorlage
an die Große Beschwerdekammer**

Beginnen wir mit der Klarheit von Ansprüchen im Einspruchsverfahren. Mit der Entscheidung **T 373/12** vom April 2014 wurden der Großen Beschwerdekammer verschiedene Rechtsfragen vorgelegt. Die Vorlage ist unter dem Aktenzeichen **G 3/14** anhängig. Die Antworten der Großen Beschwerdekammer werden – wie auch immer sie ausfallen – maßgeblichen Einfluss auf alle Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren haben.

Die Ausgangssituation ist wie folgt: Nach Artikel 84 EPÜ müssen die Ansprüche "deutlich und knapp gefasst sein und von der Beschreibung gestützt werden". Die Klarheit wird somit vor der Erteilung von den Prüfungsabteilungen geprüft. Nach der Erteilung können

EPO European Patent Office

Yvonne PODBIELSKI

Lawyer, Legal Research Service
of the Boards of Appeal, European
Patent Office**Recent developments in the case
law of the boards of appeal of
the EPO**

Ladies and Gentlemen

The task of summarising the case law of the boards of appeal over the last two years is an impossible one. For an overview, I would like to refer you to two publications – one is the book about the case law of the boards of appeal and the other is its update: the supplementary publication of the Official Journal that was sent to you a few weeks ago. As these publications are the work of my department I am always happy to receive comments, suggestions and, of course, criticism.

For this brief talk I have chosen the following three areas which, I hope, will be of interest to you: firstly, clarity of claims in opposition proceedings; secondly, two cases on patentability issues in the biotech area, and lastly, a recent case concerning possible double-patenting and Swiss-type claims.

**I. Clarity of claims in opposition
proceedings – referral to the
Enlarged Board of Appeal**

Let us start with clarity of claims in opposition proceedings. Decision **T 373/12** from April 2014 referred questions of law to the Enlarged Board of Appeal. The referral is pending as **G 3/14**. The answers of the Enlarged Board, whatever they are, will have a considerable effect on opposition and opposition appeal proceedings.

The issue is this: Under Article 84 EPC the claims must be "clear and concise and be supported by the description". Clarity is thus examined by the examining divisions pre-grant. Post-grant, the ability to raise issues of clarity in opposition proceedings was usually

**OEB Office européen des
brevets**

Yvonne PODBIELSKI

Juriste, Service de recherche
juridique des chambres de recours,
Office européen des brevets**Évolutions récentes de la
jurisprudence des chambres de
recours de l'OEB**

Mesdames et Messieurs,

Résumer la jurisprudence des chambres de recours de ces deux dernières années est une tâche impossible. Si vous souhaitez avoir une vue d'ensemble, je vous invite à consulter deux publications, à savoir le livre consacré à la jurisprudence des chambres de recours ainsi que sa mise à jour sous forme de publication supplémentaire du Journal officiel, qui vous a été envoyée il y a quelques semaines. Ces deux publications ayant été produites par mon service, vos commentaires, vos suggestions et, bien entendu, vos critiques sont toujours les bienvenus.

Pour ce bref exposé, j'ai choisi trois domaines qui, je l'espère, vous intéresseront : je parlerai en premier lieu de la clarté des revendications dans la procédure d'opposition, j'aborderai ensuite deux affaires portant sur des questions de brevetabilité dans le domaine des biotechnologies et, pour finir, une affaire récente concernant une éventuelle double protection par brevet et des revendications de type suisse.

**I. Clarté des revendications dans
la procédure d'opposition :
saisine de la Grande Chambre de
recours**

Commençons par la clarté des revendications dans la procédure d'opposition. Dans la décision **T 373/12** d'avril 2014, plusieurs questions de droit ont été soumises à la Grande Chambre de recours. La saisine est en instance sous le numéro **G 3/14**. Les réponses de la Grande Chambre de recours, quelle qu'en soit la teneur, auront une incidence considérable sur les procédures d'opposition et les procédures de recours faisant suite à une opposition.

L'enjeu est le suivant : l'article 84 CBE dispose que les revendications "doivent être claires et concises et se fonder sur la description". La clarté est donc examinée par les divisions d'examen avant la délivrance. Une fois le brevet délivré, on considère généralement que

Klarheitseinwände im Einspruchsverfahren in der Regel nur eingeschränkt vorgebracht werden. Hauptgrund dafür ist, dass mangelnde Klarheit kein Einspruchsgrund ist. Wie Sie wissen, ist sie auch kein Nichtigkeitsgrund auf nationaler Ebene nach Artikel 138 EPÜ. Mangelnde Klarheit kann im Einspruchsverfahren traditionell nur dann geltend gemacht werden, wenn im Laufe des Verfahrens Änderungen vorgenommen wurden, die zu einem neuen, d. h. zu einem vorher noch nicht bestehenden Klarheitsproblem geführt haben. In solchen Fällen wird die Klarheit im Einklang mit dem EPÜ (Artikel 101 (3) b)) geprüft, um sicherzustellen, dass das Patent in der aufrechterhaltenen Fassung allen Erfordernissen des EPÜ genügt. Die Große Beschwerdekammer befand in einer frühen Entscheidung (G 9/91), dass "... Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen werden, in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ zu prüfen sind."

Viele Beschwerdekammerentscheidungen zur Rolle von Artikel 84 EPÜ im Einspruchsverfahren gehen der Frage nach, im Falle welcher Arten von Änderungen des Anspruchswortlauts Einsprechende Klarheitseinwände erheben können. In der Vergangenheit wurde dabei zumeist erklärt, dass nur solche Änderungen eine Klarheitsprüfung erlauben, die zu einer sachlichen, d. h. technisch relevanten Änderung des Anspruchsinhalts führen. Eine bloße Kombination des Wortlauts der erteilten unabhängigen und abhängigen Ansprüche wurde nicht als sachliche und damit eine Klarheitsprüfung rechtfertigende Änderung betrachtet. Dies wurde damit begründet, dass ein so geänderter Anspruch im Wesentlichen ein erteilter Anspruch ist, bei dem mangelnde Klarheit nicht als Einspruchsgrund geltend gemacht werden kann.

In **T 459/09** vom Dezember 2012 gelangte die Kammer zu einem anderen Ergebnis. Sie befand, dass ein geänderter Anspruch grundsätzlich auf Klarheit geprüft werden sollte, selbst wenn die Änderung nur in einer bloßen wortgetreuen Kombination von Ansprüchen des erteilten Patents besteht. Die Unterscheidung zwischen "sachlichen" und "nicht sachlichen Änderungen" hielt die Kammer für problematisch, weil alle im Einspruchsverfahren vorgenomme-

considered to be limited. The principal reason for this is that clarity is not a ground for opposition. As you know, it is also not a ground for national revocation under Article 138 EPC. The only circumstance in which clarity could traditionally be raised in opposition proceedings was where amendments were made in the course of such proceedings which gave rise to a new problem of clarity, i.e. one which did not previously exist. In such cases clarity was examined in compliance with the EPC (Art. 101(3)(b)) to ensure that a patent as maintained met all the requirements of the EPC. The Enlarged Board said in one of its earlier decisions, G 9/91, that "...in cases of amendments of the claims or other parts of a patent in the course of opposition or appeal proceedings, such amendments are to be fully examined as to their compatibility with the requirements of the EPC."

Much of the case law of the boards of appeal on the role of Article 84 EPC in opposition proceedings is concerned with identifying what types of changes to the claim wording open the door for an opponent to raise issues of clarity. In the past it has usually been held that an examination of clarity is only possible in the case of an amendment which is substantial in the sense that it introduces a technically meaningful amendment to a claim's content over the granted claims. A mere combination of the wording of granted independent and dependent claims was not understood to be a substantial amendment which permitted the examination of clarity. This conclusion was based on the reasoning that such an amended claim was in substance a granted claim, in respect of which clarity was not a ground of opposition.

A decision reached in December 2012 came to a different conclusion. In **T 459/09** the board held that clarity of an amended claim could, in principle, be examined, even if the amendment only consisted in a literal combination of claims of the patent as granted. The board regarded the distinction between "substantial" and "non-substantial" amendments as problematic and argued that all amendments made in opposition proceedings were

la possibilité de soulever des objections pour manque de clarté pendant la procédure d'opposition est limitée. Cela est dû principalement au fait que la clarté n'est pas un motif d'opposition. Comme vous le savez, elle n'est pas non plus un motif de nullité au niveau national en vertu de l'article 138 CBE. Le seul cas dans lequel la question de la clarté pouvait habituellement être invoquée pendant la procédure d'opposition était celui où une modification apportée au cours de cette procédure créait un nouveau problème de clarté, c'est-à-dire un problème qui n'existait pas auparavant. Il était dès lors procédé à un examen de la clarté conformément à la CBE (article 101(3)b)), afin de garantir que le brevet tel que maintenu satisfaisait à toutes les exigences de la CBE. Dans une de ses premières décisions, à savoir la décision G 9/91, la Grande Chambre de recours a déclaré que, "en cas de modifications des revendications ou d'autres parties d'un brevet pendant une procédure d'opposition ou de recours, il faut examiner en détail si ces modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE."

La jurisprudence des chambres de recours relative au rôle de l'article 84 CBE dans la procédure d'opposition s'attache en grande partie à déterminer quels types de modifications du libellé d'une revendication peuvent donner lieu à une objection pour manque de clarté de la part de l'opposant. Dans le passé, on a généralement considéré qu'il n'est possible d'examiner la clarté que si une modification est substantielle, au sens où elle entraîne un changement significatif du contenu de la revendication sur le plan technique, par rapport aux revendications du brevet. Le simple fait de combiner le texte de revendications indépendantes et dépendantes du brevet n'était pas assimilé à une modification substantielle justifiant l'examen de la clarté. Cette conclusion était fondée sur le raisonnement selon lequel une telle revendication modifiée était essentiellement une revendication du brevet, à l'égard de laquelle la clarté n'était pas un motif d'opposition.

Une décision rendue en décembre 2012 est parvenue à une autre conclusion. Ainsi, dans l'affaire **T 459/09**, la chambre a estimé que la clarté d'une revendication modifiée pouvait, en principe, être examinée, même si la modification consistait uniquement en une recombinaison textuelle des revendications du brevet délivré. La chambre, considérant que la distinction faite entre "modifications substantielles" et "modifications non

nen Änderungen zwangsläufig "sachlich" sind (da sie sonst nicht vorgenommen worden wären und auch nicht hätten vorgenommen werden können) und somit eine uneingeschränkte Klarheitsprüfung rechtfertigen. Diese Entscheidung wurde in **T 409/10** bestätigt.

In **T 1459/05** hielt sich die Kammer für befugt, die Klarheit eines Merkmals zu prüfen, das aus einem erteilten abhängigen Anspruch wörtlich in einen erteilten unabhängigen Anspruch übernommen worden war. Ihrer Auffassung nach kann die Annahme, die Prüfungsabteilung habe im Erteilungsverfahren sämtliche Merkmale der abhängigen Ansprüche eines erteilten Patents systematisch im Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ geprüft, nicht mehr uneingeschränkt gelten.

Aufgrund dieser abweichenden Rechtsprechung legte die mit **T 373/12** besetzte Kammer der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen vor:

1. Ist der Begriff "Änderungen" in der Entscheidung G 9/91 so zu verstehen, dass er die wörtliche Übernahme von a) Elementen aus abhängigen Ansprüchen in der erteilten Fassung und/oder b) vollständigen abhängigen Ansprüchen in der erteilten Fassung in einen unabhängigen Anspruch umfasst, so dass die Einspruchsabteilungen und die Beschwerdekammern verpflichtet sind, so im Verfahren geänderte unabhängige Ansprüche immer auf Klarheit zu prüfen?

2. Falls die Große Beschwerdekammer die Frage 1 bejaht, ist dann eine Prüfung des unabhängigen Anspruchs auf Klarheit in solchen Fällen auf die übernommenen Merkmale beschränkt oder kann sie sich auch auf Merkmale erstrecken, die bereits im unveränderten unabhängigen Anspruch enthalten waren?

3. Falls die Große Beschwerdekammer die Frage 1 verneint, ist dann eine Prüfung so geänderter unabhängiger Ansprüche auf Klarheit immer ausgeschlossen?

4. Falls die Große Beschwerdekammer zu dem Schluss kommt, dass eine Prüfung so geänderter unabhängiger Ansprüche auf Klarheit weder immer erforderlich noch immer ausgeschlossen ist, welche Kriterien sind dann bei

necessarily substantial (otherwise they would not and could not have been made) and thus permitted unrestricted examination of clarity. The decision was followed in **T 409/10**.

In **T 1459/05** the board held it could examine the clarity of a feature introduced into an independent claim as granted taken word for word from a dependent claim as granted. In the board's view there could no longer be an unqualified assumption that all the features of the dependent claims of a granted patent had been systematically examined for compliance with Article 84 EPC during the grant procedure.

Because of this divergent case law the board of appeal in **T 373/12** referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal:

1. Is the term "amendments" as used in decision G 9/91 to be understood as encompassing a literal insertion of (a) elements of dependent claims as granted and/or (b) complete dependent claims as granted into an independent claim, so that opposition divisions and boards of appeal are required always to examine the clarity of independent claims thus amended during the proceedings?

2. If yes, is then an examination of the clarity limited to the inserted features or may it extend to features already contained in the unamended independent claim?

3. If the Enlarged Board answers Question 1 in the negative, is then an examination of the clarity of independent claims thus amended always excluded?

4. If the Enlarged Board comes to the conclusion that an examination of the clarity of independent claims thus amended is neither always required nor always excluded, what then are the conditions to be applied in deciding

substantielles" posait problème, a fait valoir que toutes les modifications effectuées au cours de la procédure d'opposition étaient nécessairement substantielles (puisque, dans le cas contraire, elles n'auraient pas été – et n'auraient pu être – apportées) et qu'elles justifiaient par conséquent un examen sans restrictions de la clarté. Cette décision a été suivie dans l'affaire **T 409/10**.

Dans l'affaire **T 1459/05**, la chambre a estimé qu'elle pouvait examiner la clarté d'une caractéristique qui avait été extraite textuellement d'une revendication dépendante du brevet et introduite dans une revendication indépendante de ce brevet. De l'avis de la chambre, il ne pouvait plus être supposé sans réserves que toutes les caractéristiques des revendications dépendantes d'un brevet délivré avaient été systématiquement examinées, eu égard à leur conformité avec l'article 84 CBE, pendant la procédure de délivrance.

En raison de cette jurisprudence divergente, la chambre instruisant l'affaire **T 373/12** a soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours :

1. Le terme "modifications" tel qu'utilisé dans la décision G 9/91 de la Grande Chambre de recours doit-il être compris en ce sens qu'il englobe le fait d'insérer textuellement dans une revendication indépendante a) des éléments de revendications dépendantes du brevet tel que délivré et/ou b) des revendications dépendantes entières du brevet tel que délivré, de sorte que les divisions d'opposition et les chambres de recours doivent toujours examiner la clarté des revendications indépendantes ainsi modifiées pendant la procédure ?

2. Dans l'affirmative, l'examen de la clarté est-il limité aux caractéristiques insérées, ou peut-il être étendu à des caractéristiques qui figuraient déjà dans la revendication indépendante non modifiée ?

3. S'il est répondu par la négative à la question 1, l'examen de la clarté des revendications indépendantes ainsi modifiées est-il toujours exclu ?

4. Si la Grande Chambre de recours conclut qu'un examen de la clarté des revendications indépendantes ainsi modifiées n'est ni toujours nécessaire, ni toujours exclu, quelles conditions doivent être appliquées pour décider si

der Entscheidung anzuwenden, ob eine Prüfung auf Klarheit in einem bestimmten Fall infrage kommt?

Da die Beantwortung dieser Fragen maßgeblichen Einfluss auf alle Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren haben wird, wird dieser Fall prioritär behandelt. Die Entscheidung wird online veröffentlicht, sobald sie vorliegt. Falls Sie über neue Entscheidungen benachrichtigt werden möchten, können Sie einen RSS-Feed abonnieren.

II. Ausnahmen von der Patentierbarkeit in der Biotechnologie: Fälle zu menschlichen embryonalen Stammzellen

Mein nächstes Thema sind die Ausnahmen von der Patentierbarkeit im Bereich der Biotechnologie. Zunächst möchte ich auf die Entscheidung **T 2221/10** eingehen. Sie ist im Februar dieses Jahres ergangen und folgt dem Urteil des EuGH im Fall *Brüstle*. Wie Sie wissen, wird nach Artikel 53 a) EPÜ in Verbindung mit Regel 28 c) EPÜ für eine Erfindung, die die "Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken" betrifft, kein Patent erteilt.

In dieser Sache betrafen die Ansprüche 1 und 2 des einzigen Antrags des Beschwerdeführers Verfahren zur Erhaltung von menschlichen embryonalen Stammzellen – kurz hES-Zellen genannt – in Kultur in einem undifferenzierten Stadium. Anspruch 5 betraf eine hES-Zellen umfassende Zellkultur. Dabei wurde bewusst vermieden, einen Schritt zur Gewinnung von hES-Zellen unter der Verwendung einschließlich der Zerstörung menschlicher Embryonen in den Wortlaut der Ansprüche aufzunehmen. Eine Ausführungsart der Erfindung beruht auf der Verwendung kommerziell erhältlicher hES-Zelllinien. Der Beschwerdeführer argumentierte, dass Verfahren, bei denen kommerziell oder anderweitig öffentlich zugängliche hES-Zelllinien verwendet würden, nicht unter das Patentierbarkeitsverbot fielen, weil zur Durchführung dieser Verfahren nicht eigens neue menschliche Embryonen zerstört werden müssten.

Die Kammer war anderer Ansicht. Die Erfindung ist nach Artikel 53 a) EPÜ in Verbindung mit Regel 28 c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, weil die kommerziell erhältlichen hES-Zelllinien, auf denen die Erfindung

whether an examination of clarity comes into question in a given case?

Given that the answers to these questions will have a considerable impact on opposition and opposition appeal proceedings, this case has been given priority. It will be put online as soon as it comes out. If you want to be kept up-to-date on new cases you can subscribe to an RSS feed.

II. Exceptions to patentability and biotechnology: cases concerning human embryonic stem cells

Let us move to exceptions to patentability and biotechnology. The first case I would like to highlight is **T 2221/10**. It was decided in February this year and follows the decision of the CJEU in the *Brüstle* case. As you know, patents may not be granted if the invention concerns "the uses of human embryos for industrial and commercial purposes" – this is Rule 28(c) EPC in conjunction with Article 53(a) EPC.

In the case mentioned here, claims 1 and 2 of the appellant' sole request referred to methods of maintaining human embryonic stem cells – in short HES cells – in culture in an undifferentiated state. Claim 5 referred to a cell culture comprising HES cells. The explicit wording of the claims deliberately avoided a step of obtaining HES cells by the use, involving their destruction, of human embryos. According to an embodiment commercially available HES cell lines could be used for putting the invention into practice. The appellant argued that methods using commercially or otherwise publicly available HES cell lines were not excluded from patentability, because to perform them no *de novo* destruction of human embryos was necessary.

The board disagreed. The invention was excluded from patentability (under Article 53(a) EPC in conjunction with Rule 28(c) EPC), because the commercially available HES cell line on which the invention relied had been

un examen de la clarté doit être envisagé dans une affaire donnée ?

Étant donné que les réponses à ces questions auront une incidence considérable sur les procédures d'opposition et les procédures de recours faisant suite à une opposition, la priorité a été accordée à cette affaire. La décision sera disponible en ligne dès qu'elle aura été rendue. Si vous souhaitez être tenus au courant des nouvelles affaires, vous pouvez vous abonner à un flux RSS.

II. Exceptions à la brevetabilité et biotechnologies : affaires relatives à des cellules souches embryonnaires humaines

Passons aux biotechnologies et aux exceptions à la brevetabilité. J'aimerais évoquer tout d'abord la décision **T 2221/10**. Elle a été rendue en février de cette année et fait suite à la décision de la CJUE dans l'affaire *Brüstle*. Comme vous le savez, les brevets ne peuvent être délivrés pour des inventions "qui ont pour objet des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles et commerciales". Telle est la teneur de la règle 28c) ensemble l'article 53a) CBE.

Dans l'affaire dont il est question ici, les revendications 1 et 2 de l'unique requête du requérant portaient sur des méthodes en vue de maintenir des cellules souches embryonnaires humaines en culture dans un état indifférencié. La revendication 5 concernait une culture comprenant des cellules souches embryonnaires humaines. Le libellé explicite des revendications évitait délibérément une étape consistant à obtenir des cellules souches embryonnaires humaines par l'utilisation, impliquant leur destruction, d'embryons humains. Selon un mode de réalisation disponible commercialement, des lignées de cellules souches embryonnaires humaines pouvaient être utilisées pour mettre en œuvre l'invention. Le requérant a fait valoir que les procédés utilisant des lignées de cellules souches embryonnaires humaines disponibles commercialement ou d'une autre manière ne sont pas exclus de la brevetabilité, et ce au motif que leur mise en œuvre ne nécessite pas de détruire *de novo* des embryons humains.

La chambre n'a pas souscrit à cet argument. L'invention était exclue de la brevetabilité (en vertu de l'article 53a) CBE ensemble la règle 28c) CBE), étant donné que la lignée de cellules souches embryonnaires humaines

beruht, ursprünglich durch ein mit der Zerstörung von Embryonen einhergehendes Verfahren gewonnen wurden. Die Kammer verwies auf die Entscheidung G 2/06, die so auszulegen ist, dass für die Zwecke der Regel 28 c) EPÜ alle der beanspruchten Verwendung der hES-Zellen vorausgehenden Schritte in Betracht zu ziehen sind, die eine zwingende Voraussetzung für die Ausführung der beanspruchten Erfindung sind. Ob die Schritte vom Erfinder oder von einer anderen Person ausgeführt wurden und ob sie in unmittelbarer Vorbereitung der zu einer Erfindung führenden Versuche oder mit einem größeren zeitlichen Abstand zu diesen Versuchen stattgefunden haben, ist dabei unerheblich.

Der Fall lässt sich somit folgendermaßen zusammenfassen: Erfindungen, bei denen öffentlich zugängliche hES-Zelllinien verwendet werden, die ursprünglich in einem Verfahren gewonnen wurden, das zur Zerstörung menschlicher Embryonen führte, sind von der Patentierbarkeit ausgenommen.

Der zweite interessante Fall zu embryonalen Stammzellen ist **T 1836/10**. Hier war Anspruch 1 auf ein Verfahren zur embryonenerhaltenden Gewinnung pluripotenter embryonaler Stammzellen gerichtet. Als Ausgangsmaterial wurden in dem beanspruchten Verfahren Blastocysten verwendet. Um das Patentierungsverbot zu umgehen, nahm der Anmelder in Anspruch 1 einen Disclaimer auf, wonach die gewonnenen Zellen keiner industriellen oder kommerziellen Nutzung zugeführt werden, falls die Blastocyste eine menschliche Blastocyste ist. Die Kammer hatte zu entscheiden, ob dieser Disclaimer den beanspruchten Gegenstand dahin gehend einschränkte, dass er nicht mehr nach Artikel 53 a) EPÜ in Verbindung mit Regel 28 c) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen war.

Sie kam zu dem Schluss, dass der Anspruchsgegenstand durch die Aufnahme des Disclaimers in keiner Weise eingeschränkt wurde, weil die offenbare mögliche zukünftige Verwendung der Stammzellen gar nicht unter den Schutzzumfang des Anspruchs fiel. Der Disclaimer war daher unzulässig im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ. Der Anspruchsgegenstand, der sich auch nach der Aufnahme des Disclaimers noch auf die Verwendung von menschlichen Embryonen als Ausgangsmaterial in einem gewerblich anwendbaren Verfahren zur Gewinnung von embry-

originally produced by a method involving the destruction of human embryos. The board referred to G 2/06 as authority for the proposition that, for the purposes of Rule 28(c) EPC, all steps preceding the claimed use of HES cells which are a necessary precondition for carrying out the claimed invention have to be considered. It is immaterial for this consideration whether the steps have been carried out by the inventor or another person. It is also immaterial whether the steps took place in direct preparation of the experiment leading to an invention or whether they took place at a time further remote from these experiments.

So in a nutshell the case can be summarised as follows: Inventions which make use of publicly available human embryonic stem cell lines which were initially derived by a process resulting in the destruction of the human embryos are excluded from patentability.

The second case which involves embryonic stem cells and which may be of interest is **T 1836/10**. Claim 1 was directed to a method for isolating pluripotent embryonic stem cells without destroying the embryo. The base material used in the method was blastocysts. In order to avoid the exclusion from patentability, the applicant included in claim 1 a disclaimer. This disclaimer excluded the stem cells' industrial or commercial use if the blastocyst used was human. The board had to decide whether this disclaimer indeed restricted the claimed subject-matter in such a way that it no longer fell under the exclusion of Article 53(a) in conjunction with Rule 28(c) EPC.

The board held that the disclaimer did not limit the subject-matter of the claim in any way, as the disclosed possible future use of the stem cells was not even covered by the scope of the claim. The disclaimer was, therefore, not allowable with regard to the requirements of Article 123(2) EPC. Consequently, the subject-matter of the claim, which also after the introduction of the disclaimer referred to the use of human embryos as base material in an industrially applied method for isolating embryonic stem cells, was to be regarded as "use for industrial or

disponible commercialement, sur laquelle s'appuyait l'invention, avait été obtenue initialement par un procédé impliquant la destruction d'embryons humains. La chambre a cité la décision G 2/06 à l'appui de la proposition selon laquelle, aux fins de la règle 28c) CBE, il fallait prendre en considération toutes les étapes qui précédaient l'utilisation revendiquée de cellules souches embryonnaires humaines et qui constituaient une condition nécessaire à la mise en œuvre de l'invention revendiquée. Peu importait, à cet égard, que les étapes aient été exécutées par l'inventeur ou une autre personne, qu'elles aient été réalisées pour préparer directement les expériences conduisant à une invention ou qu'elles aient eu lieu bien avant lesdites expériences.

Cette affaire peut se résumer en substance de la manière suivante : sont exclues de la brevetabilité les inventions qui utilisent des lignées de cellules souches embryonnaires humaines publiquement disponibles qui proviennent initialement d'un procédé entraînant la destruction des embryons humains.

La deuxième affaire qui implique des cellules souches embryonnaires et qui est susceptible de vous intéresser est l'affaire **T 1836/10**. La revendication 1 portait sur un procédé d'obtention de cellules souches embryonnaires pluripotentes sans destruction de l'embryon. Les cellules étaient obtenues en utilisant comme matériel de départ des blastocystes. Pour éviter l'exclusion de la brevetabilité, le demandeur avait introduit dans la revendication 1 un disclaimer qui excluait la possibilité d'utiliser à des fins industrielles ou commerciales les cellules souches obtenues si les blastocystes étaient d'origine humaine. La chambre a dû établir si ce disclaimer limitait effectivement l'objet revendiqué de manière que celui-ci ne tombe plus sous le coup de l'exclusion prévue à l'article 53a) CBE ensemble la règle 28c) CBE.

La chambre a estimé que le disclaimer ne limitait pas l'objet de la revendication d'une quelconque manière, puisque la future utilisation possible, telle que divulguée, des cellules souches n'était même pas couverte par la revendication. Le disclaimer ne pouvait donc pas être admis au regard des exigences de l'article 123(2) CBE. Par conséquent, l'objet de la revendication, qui, même après l'introduction du disclaimer, faisait référence à l'utilisation d'embryons humains en tant que matériel de départ dans un procédé d'obtention de cellules souches

nalen Stammzellen bezog, war folglich als "Verwendung zu industriellen oder kommerziellen Zwecken" anzusehen und damit von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

III. Keine Doppelpatentierung: schweizerische Anspruchsform und Ansprüche nach Artikel 54 (5) EPÜ

Damit komme ich zu meinem letzten Thema. Artikel 54 (5) EPÜ wurde mit dem EPÜ 2000 eingeführt und ersetzte die schweizerische Anspruchsform für Ansprüche, die auf eine zweite medizinische Verwendung gerichtet sind. Da ein nach Artikel 54 (5) EPÜ formulierter Anspruch ein Erzeugnisanspruch, ein Anspruch der schweizerischen Form aber ein Verfahrensanspruch ist, war fraglich, inwieweit das Ziel des Gesetzgebers erreicht werden konnte, dass ein Anspruch nach Artikel 54 (5) EPÜ möglichst denselben Schutzzumfang bietet wie ein schweizerischer Anspruch.

In **T 1780/12** prüfte die Kammer vor dem Hintergrund einer möglichen Doppelpatentierung, ob der Gegenstand und der Schutzbereich eines gemäß Artikel 54 (5) EPÜ formulierten Anspruchs identisch mit denen eines Anspruchs der schweizerischen Form waren.

Dem Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die Anmeldung war eine Teilanmeldung, deren Ansprüche gemäß Artikel 54 (5) EPÜ formuliert waren. Diese waren auf eine zweite oder weitere therapeutische Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches gerichtet. Die erteilte Stammanmeldung enthielt Ansprüche der schweizerischen Form für dieselbe therapeutische Verwendung desselben Stoffes oder Stoffgemisches.

Die Prüfungsabteilung befand, dass die Ansprüche der Stamm- und der Teilanmeldung insofern auf denselben Gegenstand gerichtet waren, "*als beide Ansprüche dieselbe, in unterschiedlicher Form beanspruchte Erfindung betreffen*". Sie wies die Anmeldung auf der Grundlage des Verbots der Doppelpatentierung zurück.

Die Kammer befand die Beschwerde gegen diese Entscheidung für zulässig und entschied, dass keine Doppelpatentierung vorlag. Das Doppelschutzverbot bedeutet, dass kein zweites

commercial purposes" which was excluded from patentability.

III. No double patenting: Swiss-type claims and Article 54(5) EPC claims

I would now like to move to my last topic. Article 54(5) EPC, which was introduced with the EPC 2000, replaced the Swiss-type claim format for second medical use claims. Given that a claim formulated under Article 54(5) EPC is a product claim and a Swiss-type claim is a process claim, it was not entirely clear to what extent the legislator's intention that Article 54(5) EPC matches as closely as possible the scope of protection conferred by a Swiss-type claim could be achieved.

In **T 1780/12** the board examined in the context of the issue of double-patenting whether the subject-matter and the scope of protection of a claim formulated under Article 54(5) EPC were the same as those of a Swiss-type claim.

The facts were as follows: the application was a divisional application where the claims were formulated under Article 54(5) EPC. They were directed towards the second or further therapeutic use of a substance or composition. The parent application, which had been granted, contained Swiss-type claims directed towards the same therapeutic use of the same substance or composition.

The examining division held that the claims of the parent and the divisional applications were directed towards the same subject-matter "*in the sense that both these claims concern the same invention claimed in a different format.*" It refused the application on the basis that double-patenting was prohibited.

The board allowed the appeal against this decision and held that there was no double-patenting. The prohibition of double-patenting meant that no second patent may be granted for the same

embryonnaires susceptible d'application industrielle, devait être considéré comme une "utilisation à des fins industrielles ou commerciales", laquelle est exclue de la brevetabilité.

III. Absence de double protection par brevet : revendications de type suisse et revendications relevant de l'article 54(5) CBE

J'en viens maintenant au dernier point de ma présentation. L'article 54(5) CBE, qui a été introduit avec la CBE 2000, remplace la formulation de type suisse pour les revendications relatives à une deuxième utilisation médicale. Étant donné qu'une revendication rédigée selon l'article 54(5) CBE est une revendication de produit et qu'une revendication de type suisse est une revendication de procédé, on ne savait pas exactement dans quelle mesure il était possible, comme le souhaitait le législateur, de faire en sorte que l'étendue de la protection offerte par l'article 54(5) CBE se rapproche le plus possible de celle conférée par une revendication de type suisse.

Dans l'affaire **T 1780/12**, qui avait trait à la question de la double protection par brevet, la chambre a examiné si l'objet et la portée d'une revendication rédigée conformément à l'article 54(5) CBE étaient les mêmes que l'objet et la portée d'une revendication de type suisse.

Dans cette affaire, la demande était une demande divisionnaire dans laquelle les revendications étaient formulées sur la base de l'article 54(5) CBE. Elles portaient sur la deuxième utilisation thérapeutique, ou l'utilisation thérapeutique ultérieure, d'une substance ou composition. La demande initiale, qui avait donné lieu à la délivrance d'un brevet, contenait des revendications de type suisse concernant la même utilisation thérapeutique de la même substance ou composition.

La division d'examen a estimé que les revendications de la demande initiale et de la demande divisionnaire portaient sur le même objet "*en ce sens que ces deux revendications concernent chacune la même invention revendiquée sous une forme différente*". Elle a rejeté la demande au motif que la double protection par brevet était interdite.

La chambre a fait droit au recours formé contre cette décision, estimant qu'il n'y avait pas de double protection par brevet. Elle a déclaré que l'interdiction de la double protection par

Patent für denselben **Gegenstand** erteilt werden kann, für den bereits ein Patent erteilt worden ist (G 1/05, G 1/06). Aus G 2/88 folgt, dass der Gegenstand aus der Anspruchskategorie und den technischen Merkmalen besteht und sich daraus auch der Schutzzumfang ergibt.

Die in Frage stehenden Ansprüche gehörten verschiedenen Kategorien an: Ansprüche der schweizerischen Form sind zweckgebundene Verfahrensansprüche, während nach Artikel 54 (5) EPÜ formulierte Ansprüche zweckgebundene Erzeugnisansprüche sind. Hinsichtlich der technischen Merkmale waren in beiden Anspruchssätzen dieselbe Verbindung und dieselbe therapeutische Verwendung definiert; der Anspruch der schweizerischen Form umfasste jedoch im Gegensatz zum Anspruch nach Artikel 54 (5) EPÜ zusätzlich die Herstellung eines Arzneimittels. Der beanspruchte Gegenstand war somit ein anderer. Diese Schlussfolgerung wurde in einer erst kürzlich ergangenen Entscheidung bestätigt (T 879/12).

Im Hinblick auf den Schutzzumfang berief sich die Kammer auf das dem EPÜ zugrunde liegende allgemeine Prinzip, dass der Schutzbereich eines Anspruchs auf eine bestimmte Tätigkeit – wie ein Verfahren, einen Prozess oder eine Verwendung – kleiner ist als der eines Anspruchs für den Gegenstand per se. Daraus folgt, dass der Schutzzumfang eines Anspruchs der schweizerischen Form, der ein zweckgebundener Verfahrensanspruch ist, kleiner ist als der eines Anspruchs nach Artikel 54 (5) EPÜ, der ein zweckgebundener Erzeugnisanspruch ist.

Die Kammer betonte dabei, dass ihre Bewertung in dieser Sache von Bewertungen nach den Artikeln 76 (1), 123 (2) und 87 EPÜ zu unterscheiden ist, wo der gesamte Inhalt der Anmeldung berücksichtigt werden muss.

Damit bin ich auch schon am Ende meines Vortrags über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern aus den letzten beiden Jahren.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

subject-matter for which a patent has already been granted (G 1/05, G 1/06). It followed from decision G 2/88 that the category of claim and its technical features constitute its subject-matter and determine the protection conferred.

The claims in question were of different categories: Swiss-type claims are purpose-limited process claims and claims formulated in accordance with Article 54(5) EPC are purpose-limited product claims. As regards the technical features, both sets of claims defined the same compound and the same therapeutic use, but the Swiss-type claim comprised in addition the manufacture of a medicament whereas the claim in accordance with Article 54(5) EPC did not. The claimed subject-matter was thus different. This outcome has been followed in a very recent decision (T 879/12).

As regards the scope of protection the board referred to the generally accepted principle underlying the EPC that a claim to a particular physical activity such as a method, process or use conferred less protection than a claim to a physical entity per se. It followed that a purpose-limited process claim, such as a Swiss-type claim, also conferred less protection than a purpose-limited product claim, such as a claim in accordance with Article 54(5) EPC.

The board was at pains to emphasise that its assessment had to be distinguished from an assessment under Articles 76(1), 123(2) and 87 EPC where the whole content of the application has to be considered.

That brings me to the end of my brief talk about the highlights of the case law of the boards of appeal in the last year or two.

Thank you very much for your attention.

brevet signifiait qu'il ne pouvait être délivré de deuxième brevet pour le même **objet** que celui ayant déjà donné lieu à la délivrance d'un brevet (G 1/05, G 1/06). Il découlait de la décision G 2/88 que la catégorie de la revendication et les caractéristiques techniques de cette dernière constituaient l'objet de cette revendication et déterminaient la protection conférée.

Les revendications en cause appartenaient à deux catégories différentes : les revendications de type suisse sont des revendications de procédés à protéger en fonction de leur utilisation spécifique, tandis que les revendications formulées selon l'article 54(5) CBE sont des revendications de produits à protéger en fonction de leur utilisation spécifique. S'agissant des caractéristiques techniques, les deux jeux de revendications définissaient le même composé et la même utilisation thérapeutique, mais, contrairement à la revendication relevant de l'article 54(5) CBE, la revendication de type suisse comprenait de surcroît la fabrication d'un médicament. L'objet revendiqué était donc différent. Cette conclusion a été suivie dans une décision très récente (T 879/12).

En ce qui concerne l'étendue de la protection, la chambre s'est référée au principe généralement admis qui sous-tend la CBE, et selon lequel une revendication relative à une activité physique spécifique, comme une méthode, un procédé ou une utilisation, confère une protection moins étendue qu'une revendication relative à une chose en tant que telle. Il s'ensuit qu'une revendication de procédé à protéger en fonction de son utilisation spécifique, comme une revendication de type suisse, confère elle aussi une protection moindre qu'une revendication de produit à protéger en fonction de son utilisation spécifique, telle qu'une revendication relevant de l'article 54(5) CBE.

La chambre a tenu à souligner la nécessité de faire la distinction entre l'appréciation qu'elle portait et un examen au titre des articles 76(1), 123(2) et 87 CBE, au cours duquel c'est l'ensemble de la demande qui doit être pris en considération.

C'est ainsi que s'achève mon exposé sur les décisions les plus marquantes de la jurisprudence des chambres de recours de ces deux dernières années.

Merci de votre attention !