

## ARBEITSSITZUNG

**Welche Änderungen sind zulässig, damit die Erfordernisse von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ erfüllt sind?**

*Vorsitz: Manfred Vogel (AT)*

**Fritz BLUMER**

**Mitglied der Juristischen Beschwerdekammer, Europäisches Patentamt**

**Welche Änderungen sind zulässig, damit die Erfordernisse von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ erfüllt sind?**

**I. Gleichgewicht zwischen der Freiheit des Anmelders/Patentinhabers und dem Schutz für Dritte**

### 1. Einführung

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich über die Gelegenheit, Ihnen die im Zusammenhang mit Artikel 123 EPÜ relevanten Aspekte aus der Sicht der Beschwerdekammern präsentieren zu können. Aufgrund des engen Zeitrahmens und des umfangreichen Themas muss ich mich auf allgemeine Grundsätze beschränken – was auch ein Vorteil ist, da diese grundlegenden Punkte gerne vergessen werden, während spezifische Teilaspekte wie Disclaimer etc. eingehend erörtert werden.

Artikel 123 "Änderungen" ist in Teil VII des Übereinkommens ("Allgemeine Vorschriften") angesiedelt. In Absatz 1 wird grundsätzlich gewährleistet, dass Anmeldungen nach der Einreichung noch geändert werden können, wobei auf die Ausführungsordnung Bezug genommen wird. Die anderen beiden Absätze sind – wie wir sehen werden – nicht nur formeller oder verfahrenstechnischer Natur.

In der Praxis werden die meisten Änderungen an den Patentansprüchen eines Patents oder einer Patentanmeldung vorgenommen. Sie können sich aus formalen Erfordernissen wie den Bestimmungen in Artikel 84 EPÜ zur Klarheit und Knappheit der Ansprüche ergeben. Tatsächlich werden allerdings die meisten Änderungen an Patentansprüchen vorgenommen, um den beanspruchten Gegenstand vom Stand der Technik abzugrenzen bzw. stärker abzugrenzen. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Betrachtung der

## WORKING SESSION

**What amendments are permissible in order to be in line with the requirements under Article 123(2) and (3) EPC?**

*Chair: Manfred Vogel (AT)*

**Fritz BLUMER**

**Member of the Legal Board of Appeal, European Patent Office**

**What amendments are permissible in order to be in line with the requirements under Article 123(2) and (3) EPC?**

**I. Balance between freedom of the applicant/patentee and protection for third parties**

### 1. Introduction

Ladies and gentlemen,

I'm glad to have the opportunity to try to present the relevant issues under Article 123 EPC from the perspective of the boards of appeal. The narrow timeframe and the broad topic urge me to focus on general principles – which can be a good thing, because these principles tend to be forgotten sometimes amidst extensive discussions on specific aspects such as disclaimers, etc.

Article 123, "Amendments", forms part of Part VII ("Common provisions") of the Convention. Its first paragraph ensures that amendments may be made at all to applications after their filing, and it refers to the Implementing Regulations. The other two paragraphs are not merely of a formal or procedural nature, as we will see.

In practice, most amendments are made to the claims of a patent or patent application. Such amendments may be necessary to comply with formal requirements, such as the provision in Article 84 EPC relating to clarity and conciseness of the claims. However, most amendments to patent claims are made in order to distinguish or further distinguish the subject-matter from the prior art. This has to be kept in mind when it comes to the allowability of amendments.

## SÉANCE DE TRAVAIL

**Quelles modifications sont-elles autorisées afin de garantir la conformité avec les exigences de l'article 123(2) et (3) CBE ?**

*Présidence : Manfred Vogel (AT)*

**Fritz BLUMER**

**Membre de la chambre de recours juridique, Office européen des brevets**

**Quelles sont les modifications admissibles afin de garantir la conformité avec les exigences de l'article 123(2) et (3) CBE ?**

**I. Équilibre entre la liberté du demandeur/titulaire du brevet et la protection des tiers**

### 1. Introduction

Mesdames, Messieurs,

Je suis heureux de l'occasion qui m'est offerte de vous présenter les questions importantes qui se posent dans le contexte de l'article 123 CBE du point de vue des chambres de recours. Compte tenu du court laps de temps dont je dispose et de l'ampleur du sujet, je me concentrerai sur les principes généraux – ce qui peut être une bonne chose, puisque l'on a parfois tendance à oublier ces principes lors de discussions détaillées concernant des points particuliers tels que les disclaimers, etc.

L'article 123, intitulé "Modifications", figure dans la septième partie ("Dispositions communes") de la Convention. Le premier paragraphe garantit sur un plan général la possibilité de modifier les demandes après qu'elles ont été déposées, et renvoie au règlement d'exécution. Les deux autres paragraphes ne revêtent pas simplement un caractère formel ou procédural, comme nous allons le voir.

Dans la pratique, la plupart des modifications sont apportées aux revendications d'un brevet ou d'une demande de brevet. Il peut être nécessaire d'effectuer de telles modifications afin de respecter les exigences de forme, comme celles prévues à l'article 84 CBE concernant la clarté et la concision des revendications. La plupart des modifications visent toutefois à différencier l'objet par rapport à l'état de la technique, ou à établir une distinction plus nette entre eux. Ce paramètre doit être pris en considération lorsque la

Zulässigkeit von Änderungen.

Hinsichtlich der Bedeutung von Artikel 123 EPÜ in der Praxis möchte ich nur eine Zahl anführen: In der öffentlichen Datenbank der Entscheidungen der Beschwerdekammern wurden im letzten Jahr 449 Entscheidungen veröffentlicht, in denen entweder Artikel 123 (2) oder Artikel 123 (3) EPÜ als Rechtsgrundlage herangezogen wurde – das sind etwa 30 % aller Entscheidungen. Da ich in diesem Rahmen nicht alle Aspekte behandeln kann, werde ich mich auf einige allgemeine Grundsätze konzentrieren.

## **2. Gemeinsame Ziele der Absätze 2 und 3**

Aus dem Wortlaut von Absatz 2 geht hervor, dass dieser sich auch auf die Patentanmeldung und nicht nur das erteilte Patent bezieht. Er setzt dem technischen Inhalt der Patentanmeldung während ihres Lebenszyklus eine klare Grenze: Nach dem ursprünglichen Anmeldetag darf kein technischer Inhalt – d. h. keine technische Information – mehr hinzugefügt werden. Zum einen wird damit der Gegenstand klar auf das beschränkt, was der Anmelder vor der Einreichung der Patentanmeldung erfunden hatte. Zum anderen kann jeder Dritte aus der veröffentlichten ursprünglichen Patentanmeldung erschließen, wie weit der Anmelder im endgültigen Wortlaut seines Patents gehen kann.

Absatz 3 betrifft ausschließlich das erteilte Patent. Nach der Erteilung kann der Schutzzumfang nicht mehr geändert werden. Dieser Grundsatz dient in erster Linie dem Schutz Dritter. Sie können sicher sein, dass die Wirkung nach der Prüfung und der Erteilung innerhalb der vom erteilten Patent gesetzten Grenzen bleibt.

Beide Beschränkungen sind so wichtig, dass sie für den gesamten Lebenszyklus des Patents gelten. Ein Verstoß gegen eine der beiden Bestimmungen der Absätze 2 und 3 kann dazu führen, dass das Patent – entweder in einem Verfahren vor dem EPA oder in einem nationalen Gerichtsverfahren – für nichtig erklärt wird.

As to the practical relevance of Article 123 EPC, I would like to quote just one figure. In the public database of decisions of the boards of appeal, 449 decisions were published last year in which either Article 123(2) or Article 123(3) EPC was cited as a legal basis; this is about 30% of all decisions. As it is not possible to give an overview of all the issues dealt with here and now, I would like to concentrate on some general principles.

## **2. Common goals of paragraphs 2 and 3**

Looking at the wording, we see that paragraph 2 already applies to the patent application, not only to the granted patent. It sets a clear limit on the technical content of the patent application during its lifecycle: no technical content – which means technical information – may be added after the original filing date. On the one hand, this clearly limits the subject-matter to what the applicant had invented before he filed the patent application. On the other hand, any third party may conclude from the published original application how far the applicant might go in the final wording of his patent.

Paragraph 3 concerns the granted patent only. The scope of protection may not be extended after the patent has been granted. This rule primarily protects third parties. They can rest assured that after examination and grant the effects on third parties remain within the limits established by the granted patent.

Both limitations are so important that they may have effects throughout the lifecycle of a patent. The breach of either of the two rules in paragraphs 2 and 3 may lead to the invalidation of the patent – either in proceedings before the EPO or in national court proceedings.

question de l'admissibilité des modifications se pose.

Pour ce qui est de la pertinence de l'article 123 CBE dans la pratique, je mentionnerai un seul chiffre. Dans la base de données publique qui regroupe les décisions des chambres de recours, 449 décisions ont été publiées l'année dernière dans lesquelles soit l'article 123(2) CBE, soit l'article 123(3) CBE a été cité comme base juridique. Cela représente environ 30 % de l'ensemble des décisions. Comme il n'est pas possible ici de passer en revue toutes les questions traitées, je me concentrerai sur certains principes généraux.

## **2. Objectifs communs aux paragraphes 2 et 3**

Si nous examinons le texte proprement dit, nous constatons que le paragraphe 2 s'applique à la fois à la demande de brevet et au brevet délivré. Il définit une limite claire en ce qui concerne le contenu technique de la demande de brevet pendant son cycle de vie : après la date du dépôt initial, il ne peut être ajouté aucun contenu technique, c'est-à-dire aucune information technique. D'une part, cela limite clairement l'objet aux éléments que le demandeur avait inventés avant de déposer la demande de brevet. D'autre part, les tiers peuvent déterminer, sur la base de la demande initiale publiée, jusqu'où le demandeur pourrait aller dans la formulation finale de son brevet.

Le paragraphe 3 ne concerne que le brevet délivré. La protection conférée ne peut être étendue après la délivrance du brevet. Cette règle protège essentiellement les tiers. Ils ont l'assurance qu'après l'examen et la délivrance, les effets sur les tiers resteront inscrits dans les limites établies par le brevet délivré.

Ces deux limitations sont tellement importantes qu'elles peuvent avoir une incidence tout au long du cycle de vie d'un brevet. S'il est contrevenu à l'une de ces deux règles définies aux paragraphes 2 et 3, le brevet est susceptible d'être invalidé, soit au cours de la procédure devant l'OEB, soit au cours d'une procédure devant une juridiction nationale.

## II. Artikel 123 (2) EPÜ als Begrenzung des technischen Inhalts einer Anmeldung

### 1. In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern entwickelte Grundsätze

Bei der Bewertung einer jeden Änderung des Wortlauts der Ansprüche oder eines anderen Teils muss die grundlegende Frage gestellt werden, ob die technische Lehre klar und eindeutig aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableitbar ist. Diese Formulierung birgt wenigstens eine gute Nachricht: Der Wortlaut einer geänderten Anmeldung bzw. eines geänderten Patents ist nicht auf den genauen Wortlaut der ursprünglichen Anmeldung beschränkt. Es ist ausreichend, dass der maßgebliche Fachmann den geänderten Gegenstand klar und eindeutig aus dem ursprünglichen Inhalt einer Anmeldung ableiten kann. Aber – und das ist ein großes Aber – die betreffende Lehre muss klar und eindeutig aus dem ursprünglichen Inhalt einer Anmeldung hervorgehen.

Zur Erläuterung der wichtigsten Aspekte der magischen Formel "klar und eindeutig" möchte ich eine Art schematische Darstellung einer typischen Patentanmeldung geben. Sie umfasst folgende Bestandteile:

- Einführung/Zusammenfassung: zusammenfassende Darstellung der wichtigsten Aspekte einer Erfindung
- Beschreibung des relevanten Stands der Technik (soweit dem Anmelder bekannt)
- detaillierte Beschreibung der Erfindung
- Beschreibung bestimmter Beispiele/Ausführungsformen
- Anspruchssatz (allgemeiner gefasste unabhängige Ansprüche und spezifischere abhängige Ansprüche).

Jede Beschreibung bzw. Definition einer spezifischen technischen Lehre besteht aus einer begrenzten Anzahl technischer Merkmale wie z. B. Zutaten eines Nahrungsmittels oder Inhaltsstoffe eines kosmetischen Produkts, Schritte eines Herstellungsverfahrens oder Bestandteile einer Maschine. Solche Merkmale können durch einzelne Eigenschaften oder Zahlenbereiche definiert sein; bei bestimmten Merkmalen kommt auch eine Liste von Alternativen infrage.

## II. Article 123(2) EPC as a limit on the technical content of an application

### 1. Principles developed in the case law of the boards of appeal

The basic question in assessing any amended wording in the claims or elsewhere is whether the technical teaching could be clearly and unambiguously derived from the application as originally filed. This formula conveys at least some good news: the wording of the amended application or patent is not limited to the literal wording of the original application. It is enough if the amended subject-matter can be derived from the original application by the relevant person skilled in the art. But – and this is a big "but" – the relevant teaching needs to be derivable in a clear and unambiguous manner from the original content of an application.

To explain the most relevant aspects of the magic formula "clearly and unambiguously", I would like to give a kind of schematic overview of a typical patent application. It contains the following elements:

- introduction/summary/abstract, summarising the most relevant aspects of an invention
- description of the relevant prior art (as far as known to the applicant)
- detailed description of the invention
- description of certain examples/embodiments
- set of patent claims (generic independent claims and more specific dependent claims)

Every description or definition of a specific technical teaching consists of a limited number of technical features, which can be, for example, ingredients of a food product or cosmetic product, steps in a manufacturing process or components of a machine. Such features can be individual properties or numerical ranges; for specific features, there may also be a list of alternatives.

## II. L'article 123(2) CBE en tant que limite du contenu technique d'une demande

### 1. Principes développés dans la jurisprudence des chambres de recours

Lorsque l'on évalue des modifications apportées au texte des revendications ou d'une autre partie, la question fondamentale qui se pose est de savoir si l'enseignement technique pourrait être déduit clairement et sans ambiguïté de la demande telle qu'elle a été déposée initialement. Au moins une bonne nouvelle découle de cette formule : le texte de la demande modifiée – ou du brevet modifié – n'est pas limité au texte littéral de la demande initiale. Il suffit que l'objet modifié puisse être déduit de la demande initiale par l'homme du métier compétent. Cependant – et il s'agit d'une restriction importante –, l'enseignement correspondant doit pouvoir être déduit clairement et sans ambiguïté du contenu initial d'une demande.

Pour expliquer les aspects les plus importants qu'impliquent les termes "clairement et sans ambiguïté" de cette formule "magique", j'aimerais donner un aperçu schématique d'une demande de brevet typique. Une telle demande contient les éléments suivants :

- introduction/résumé/abrégé, récapitulant les aspects les plus pertinents d'une invention
- description de l'état de la technique pertinent (dans la mesure où il est connu du demandeur)
- description détaillée de l'invention
- description de certains exemples/modes de réalisation
- jeu de revendications (des revendications indépendantes génériques, et des revendications dépendantes, qui sont plus spécifiques).

Toute description ou définition d'un enseignement technique spécifique se compose d'un nombre limité de caractéristiques techniques qui peuvent être, par exemple, des ingrédients ou composants d'un produit alimentaire ou cosmétique, des étapes d'un procédé de fabrication ou des composants d'un appareil. Ces caractéristiques peuvent être des propriétés individuelles ou des plages de valeurs numériques ; en ce qui concerne les caractéristiques spécifiques, il peut également y avoir une liste de variantes.

Damit ein spezifischer Gegenstand in einer wie auch immer gearteten Änderung zulässig ist, müssen alle seine Merkmale klar und eindeutig – in Kombination! – aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableitbar sein. Diese auf den ersten Blick einfache Regel kann auf vielfache Weise verletzt werden. Im Folgenden möchte ich einige gängige Muster vorstellen, die bei der Prüfung eines neu formulierten Patentanspruchs nach Artikel 123 (2) EPÜ häufig beanstandet werden:

- Wird ein abhängiger Anspruch mit dem relevanten unabhängigen Anspruch kombiniert, werden in der Regel keine Einwände erhoben.

- Verallgemeinerung einer Definition: Die Streichung eines oder mehrerer Merkmale ist normalerweise nicht zulässig, wenn nicht aus der ursprünglichen Anmeldung eindeutig hervorgeht, dass die Erfindung ohne diese(s) spezifische(n) Merkmal(e) funktioniert. Wird ein Anspruch oder eine allgemeine Beschreibung durch einige, aber nicht alle Merkmale eines spezifischen Ausführungsbeispiels ergänzt, spricht man von "Zwischenverallgemeinerung".

- Die Verallgemeinerung eines Merkmals ist kritisch. Ersetzt man "Dieselmotor" durch "Verbrennungsmotor", werden andere Verbrennungsmotoren wie Ottomotoren hinzugefügt, die unter Umständen in der ursprünglichen Anmeldung im selben Zusammenhang offenbart waren – vielleicht aber auch nicht.

- Das "mosaikartige" Zusammensetzen einer Merkmalsgruppe aus verschiedenen Teilen der Beschreibung und/oder verschiedenen Ansprüchen wird in der Regel beanstandet, weil aus der ursprünglichen Anmeldung nicht hervorgeht, dass diese spezifische Merkmalsgruppe eine funktionsfähige Ausführungsform der Erfindung darstellt.

- Die Auswahl aus einem breiteren Bereich ist nur unter bestimmten Bedingungen zulässig. So kann beispielsweise ein enger Bereich durch das untere Ende eines ursprünglich offenbarten breiteren Spektrums und das obere Ende eines bevorzugten ursprünglich offenbarten Spektrums – oder umgekehrt – definiert werden.

- Die Auswahl aus einer Liste von Alternativen ist normalerweise zulässig, da jede Alternative der Liste einzeln offenbart ist. Muss jedoch mehr als eine

For specific subject-matter to be allowable in any amendment, all of its features have to be derivable clearly and unambiguously – in combination! – from the application as originally filed. This apparently simple rule may be infringed in various ways. In the following, I want to illustrate a number of patterns which are often disputed when it comes to examining a newly formulated patent claim under Article 123(2) EPC:

- No objections normally arise if a dependent claim is combined with the relevant independent claim.

- Generalisation of a definition: The omission of one or more features is normally not allowable if it is not entirely clear from the original application that the invention works without the specific feature(s). "Intermediate generalisation" is a term often used when a claim or generic description is supplemented with some but not all features of a specific example.

- Generalisation of a feature is critical. The replacement of "Diesel engine" by "combustion engine" introduces other combustion engines like Otto engines – which may or may have not been disclosed in the original application in the same context.

- "Mosaicking" a set of features from different parts of the description and/or from different claims is normally objected to because the original application did not show that the specific set of features may form a workable embodiment of the invention.

- Selections from a broader range may be made only under certain conditions. For example, a narrow range may be defined, taking the lower end of an originally disclosed broad range and the upper end of a preferred originally disclosed range – or vice versa.

- Selections from a list of alternatives are normally acceptable, as each alternative on the list is individually disclosed. However, if more than one

Pour qu'un objet spécifique soit admissible dans une modification, toutes ses caractéristiques doivent pouvoir être déduites – en combinaison les unes avec les autres ! – de manière claire et non ambiguë de la demande telle qu'elle a été déposée initialement. Cette règle en apparence simple peut être enfreinte de diverses manières. J'aimerais évoquer à présent un certain nombre de cas de figure qui sont souvent contestés lorsqu'il s'agit d'examiner, au titre de l'article 123(2) CBE, une revendication reformulée :

- La combinaison d'une revendication dépendante et de la revendication indépendante pertinente ne donne normalement pas lieu à des objections.

- Généralisation d'une définition : l'omission d'une ou de plusieurs caractéristiques n'est en principe pas admissible s'il ne découle pas de manière tout à fait claire de la demande initiale que l'invention fonctionne sans cette ou ces caractéristiques. Le terme de "généralisation intermédiaire" est souvent utilisé dans le cas où une revendication ou une description générique est complétée par quelques-unes, mais pas par l'ensemble des caractéristiques d'un exemple spécifique.

- La généralisation d'une caractéristique ne va pas sans risque. Le remplacement d'un "moteur Diesel" par un "moteur à combustion interne" a pour effet d'introduire d'autres moteurs à combustion interne, comme les moteurs Otto – qui peuvent ou non avoir été divulgués dans la demande initiale dans le même contexte.

- Le fait de regrouper, à la manière d'une mosaïque, un jeu de caractéristiques issues de différentes parties de la description et/ou de différentes revendications donne lieu en temps normal à des objections, étant donné qu'il ne résulte pas de la demande initiale que ce jeu de caractéristiques est susceptible de former un mode de réalisation de l'invention pouvant être mis en œuvre.

- Il n'est permis d'opérer des sélections à partir d'une plage de valeurs plus étendue que dans certaines conditions. Par exemple, une plage de valeurs étroite peut être définie en prenant la limite inférieure d'une plage de valeurs étendue qui était initialement divulguée, et la limite supérieure d'une plage de valeurs préférée qui était divulguée initialement – ou vice-versa.

- Les sélections effectuées à partir d'une liste de variantes sont normalement acceptables, étant donné que chaque variante de la liste est

Auswahl aus Listen oder allgemeinen Bereichen getroffen werden, gilt das Ergebnis einer solchen Mehrfachauswahl nicht als in den Bereich der ursprünglichen Offenbarung fallend. Eine Auswahl einer spezifischen Lehre, die nicht unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hergeleitet werden kann, wird oft als "Herausgreifen" bzw. "singling out" bezeichnet.

In allen diesen Fällen, in denen das Patentamt oder ein Einsprechender eine neu eingeführte Kombination von Merkmalen beanstandet, muss der Anmelder oder Patentinhaber überzeugend darlegen, warum der Fachmann die relevante Lehre klar und eindeutig aus der ursprünglichen Anmeldung ableiten könnte. In diesem Zusammenhang sind nicht nur logische Argumente (Mengenlehre) zu berücksichtigen, sondern auch das Verständnis des maßgeblichen Fachmanns – einschließlich des allgemeinen Fachwissens dieser hypothetischen Person am Anmeldetag.

## **2. Typisches Beispiel: Dosierungsanleitung (T 612/09)**

Die Erfindung betrifft die Dosierungsanleitung für die Behandlung von Patienten mit dem bekanntem Antibiotikum Daptomycin. Die ursprüngliche Anmeldung bezog sich auf eine bevorzugte Ausführungsform: 3 bis 12 mg Daptomycin alle 24 bis 48 Stunden. Im Laufe des Verfahrens kam die Frage auf, ob die Kombination aus einer Dosierung von 3 bis 10 mg und einem Intervall von 48 Stunden klar und eindeutig aus der ursprünglichen Anmeldung herleitbar ist. Die Beschwerdekammer verneinte die Frage. Dies ist angesichts der vorstehend dargelegten Grundsätze nicht überraschend: Der Fachmann konnte keinen Teilbereich des ursprünglich offenbarten Dosierungsbereichs ableiten, und er hätte bezweifeln können, dass der niedrigere Dosierungsbereich mit der Obergrenze des ursprünglich offenbarten Intervalls kombiniert werden kann.

selection needs to be made from lists or generic ranges, the result of the multiple selection is not considered to be within the range of the original disclosure. The term "singling out" is often used for such selections of specific teachings, which are not considered to be directly and unambiguously derivable from the original application.

In all these cases, where a newly introduced combination of features is objected to by the patent office or an opponent, the applicant or patentee has to convincingly argue why the skilled person could clearly and unambiguously derive the relevant teaching from the original application. In this context, not just logical arguments (set theory) must be considered but also the understanding of the relevant person skilled in the art – including the common general knowledge of this hypothetical person at the date of the application.

## **2. A typical example: dosage regime (T 612/09)**

The invention relates to the dosage regime in the context of the treatment of patients with a known antibiotic, daptomycin. The original application referred to a preferred embodiment: 3 to 12 mg of daptomycin every 24 to 48 hours. In the course of the proceedings, the question arose whether the combination of a dosage of 3 to 10 mg and the interval of 48 hours was clearly and unambiguously derivable from the original application. The board of appeal came to a negative conclusion. In view of the principles set out above, this could not come as a surprise: the skilled person could not derive any sub-range of the originally disclosed dosage range, and the skilled person might have had doubts as to whether the lower dosage range could be combined with the upper end of the originally disclosed interval.

divulguée individuellement. Cependant, s'il faut procéder à plus d'une sélection à partir de listes ou de plages de valeurs génériques, le résultat de cette sélection multiple n'est pas considéré comme compris dans la plage de valeurs divulguée initialement. Le verbe "isoler" ou "séparer" – en anglais le terme "singling out" – est souvent employé pour désigner ce type de sélections d'enseignements spécifiques, qui ne sont pas considérés comme pouvant être déduits directement et sans ambiguïté de la demande initiale.

Dans tous ces cas de figure, lorsque l'office de brevets ou un opposant conteste une combinaison de caractéristiques nouvellement introduite, le demandeur ou le titulaire du brevet doit présenter des arguments qui montrent de manière convaincante pourquoi l'homme du métier pouvait déduire clairement et sans ambiguïté l'enseignement pertinent de la demande initiale. Dans ce contexte, il faut tenir compte non seulement des arguments logiques (théorie des ensembles), mais aussi de la compréhension de l'homme du métier concerné, y compris des connaissances générales de cette personne hypothétique à la date de la demande.

## **2. Un exemple typique : une posologie (T 612/09)**

L'invention porte sur la posologie relative à un antibiotique connu, en l'occurrence la daptomycine, pour le traitement de patients. La demande initiale mentionnait un mode de réalisation préféré, à savoir une dose de 3 à 12 mg de daptomycine toutes les 24 à 48 heures. Pendant la procédure, la question s'est posée de savoir si la combinaison d'une posologie allant de 3 à 10 mg avec l'intervalle de 48 heures pouvait être déduite clairement et sans ambiguïté de la demande initiale. La chambre de recours a conclu que ce n'était pas le cas. Compte tenu des principes exposés ci-dessus, cela n'avait rien de surprenant, puisque l'homme du métier ne pouvait déduire une plage de valeurs limitée de la plage de valeurs divulguée initialement pour la posologie, et qu'il aurait pu avoir des doutes quant à la possibilité de combiner la plage de valeurs posologiques inférieures avec la limite supérieure de l'intervalle divulgué initialement.

**3. Systematischer Ansatz: Wer sollte ein Patent erhalten?**

Diese Rechtsprechung – die manchmal streng erscheinen könnte – ist auch im Lichte der Verwendung des Konzepts der "klaren und eindeutigen Offenbarung" in einem weiteren Zusammenhang zu betrachten. Gemäß der Rechtsprechung zur Neuheit (nach Artikel 54 EPÜ) gilt eine Erfindung als neu, wenn sie nicht klar und eindeutig im Stand der Technik offenbart ist. Anhand einiger logischer Überlegungen lässt sich verdeutlichen, warum das Konzept der klaren und eindeutigen Offenbarung auf Artikel 123 (2) EPÜ in derselben Weise angewandt werden sollte wie auf die Frage der Neuheit.

Lassen Sie uns annehmen, dass A die ursprüngliche Offenbarung einer spezifischen Lehre und A' die geänderte Fassung ist, z. B. eine Definition, bei der ein Zahlenbereich auf einen engeren Teilbereich begrenzt wurde, oder nehmen wir als weiteres Beispiel den soeben erwähnten Fall der Dosierung von Daptomycin. Eine erste Anmeldung umfasst die Lehre A in ihrer ursprünglichen Fassung; später wird die Lehre A' in dieselbe Anmeldung eingeführt. Eine zweite Anmeldung, die A' in ihrer ursprünglichen Fassung enthält, wird nach dem Anmeldetag der ersten Anmeldung eingereicht, jedoch bevor A' in die erste Anmeldung aufgenommen wird.

Gilt A' als unmittelbar und eindeutig in A offenbart, oder anders gesagt, ist A' technisch mit A identisch, wäre die Änderung der ersten Anmeldung nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig, und gegen Lehre A' in der zweiten Anmeldung würde angesichts der Lehre A in der ersten Anmeldung ein Einwand wegen mangelnder Neuheit erhoben. Nur der erste Anmelder würde ein Patent für A' erhalten.

Wird A' dagegen nicht als identisch mit A (bzw. nicht als unmittelbar und eindeutig aus A herleitbar) betrachtet, wäre die Änderung der ersten Anmeldung nach Artikel 123 (2) EPÜ unzulässig, und Lehre A' in der zweiten Anmeldung wäre neu. Nur der zweite Anmelder würde ein Patent für A' erhalten.

Nach beiden Annahmen hätte nur der Anmelder, der A' zuerst in seine Anmeldung aufnimmt, eine Chance auf Erlangung eines Patents für A' – was angesichts des Erstanmelderprinzips auch die einzige gerechte Lösung ist.

**3. A systematic approach: who should get a patent?**

This kind of case law – which might look strict sometimes – has to be considered in another context where the concept of "clearly and unambiguously disclosed" is used. Under the case law pertaining to novelty (under Article 54 EPC), an invention is considered novel if it has not been disclosed in a clear and unambiguous manner in the prior art. Some simple logical considerations may illustrate why the concept of clear and unambiguous disclosure has to be applied in the same manner under Article 123(2) EPC and when it comes to the question of novelty.

Let us use A for the original disclosure of a specific teaching and A' for the amended version, for example a definition where a numerical range has been limited to a narrower sub-range, or, as another example, the daptomycin dosage case just presented. A first application contains teaching A in its original version; later teaching A' is introduced into the same application. A second application containing A' in its original version is filed after the filing date of the first application but before A' is introduced into the first application.

If A' is considered to be directly and unambiguously disclosed within A, or, to put it another way, if A' is technically identical to A, the amendment of the first application would be allowed under Article 123(2) EPC, and teaching A' in the second application would face a novelty objection in view of teaching A in the first application. Only the first applicant would get a patent for A'.

If, on the other hand, A' is considered to be not identical to A (or not directly and unambiguously derivable from A), the amendment of the first application would not be allowed under Article 123(2) EPC, and teaching A' in the second application would be novel. Only the second applicant would get a patent for A'.

Under both assumptions, only the applicant who first introduces A' in his application has a chance to obtain a patent for A' – which is the only fair outcome in view of the "first-to-file" principle. Were the concept of "clearly

**3. Une approche systématique : à qui le brevet devrait-il être délivré ?**

Ce type de jurisprudence, qui pourrait parfois sembler strict, doit être examiné dans un autre contexte où le concept de "divulgaration claire et non ambiguë" est utilisé. Conformément à la jurisprudence relative à la nouveauté (au titre de l'article 54 CBE), une invention est considérée comme nouvelle si elle n'a pas été divulguée clairement et sans ambiguïté dans l'état de la technique. De simples considérations logiques peuvent montrer pourquoi le concept de divulgation claire et non ambiguë doit être appliqué de la même façon au titre de l'article 123(2) CBE et au regard de la question de la nouveauté.

Admettons que la lettre A désigne la divulgation initiale d'un enseignement spécifique et que la lettre A' représente la version modifiée, par exemple une définition selon laquelle une plage de valeurs numériques a été limitée à une plage de valeurs plus étroite, ou – autre exemple – le cas précédent concernant la posologie relative à la daptomycine. Une première demande contient l'enseignement A dans sa version initiale ; l'enseignement ultérieur A' est introduit dans la même demande. Une deuxième demande contenant A' dans sa version initiale est déposée après la date de dépôt de la première demande, mais avant que A' ne soit introduit dans la première demande.

Si A' est considéré comme étant divulgué directement et sans ambiguïté dans A ou, en d'autres termes, si A' est techniquement identique à A, la modification de la première demande serait admise au titre de l'article 123(2) CBE et, compte tenu de l'enseignement A présent dans la première demande, une objection d'absence de nouveauté serait opposée à l'enseignement technique A' contenu dans la deuxième demande. Seul le premier demandeur obtiendrait un brevet pour A'.

Si, en revanche, A' n'est pas considéré comme identique à A (ou comme pouvant être déduit directement et sans ambiguïté de A), la modification de la première demande ne serait pas admise au titre de l'article 123(2) CBE et l'enseignement A' contenu dans la deuxième demande serait nouveau. Seul le deuxième demandeur obtiendrait un brevet pour A'.

Sur la base de ces deux hypothèses, seul le demandeur qui introduit en premier A' dans sa demande a une chance d'obtenir un brevet pour A' – ce qui constitue l'unique résultat équitable au regard du principe du "premier

Würde das Konzept der "klaren und eindeutigen Offenbarung" nach Artikel 54 und Artikel 123 (2) EPÜ unterschiedlich angewandt, würde die beschriebene Standardsituation zu schwierigen Ergebnissen führen:

- Wird A' für die Zwecke von Artikel 123 (2) EPÜ als identisch mit A und für die Zwecke von Artikel 54 EPÜ als nicht identisch angesehen, wäre die Änderung der ersten Anmeldung zulässig, und A' in der zweiten Anmeldung wäre neu. Beide Anmeldungen könnten also zu einem Patent für A' führen.

- Wird A' für die Zwecke von Artikel 123 (2) EPÜ als nicht identisch mit A und für die Zwecke von Artikel 54 EPÜ als identisch angesehen, dürfte die erste Anmeldung A' nicht enthalten, und gegen die zweite Anmeldung würde erfolgreich ein Einwand wegen mangelnder Neuheit erhoben. Keine der Anmeldungen könnte zu einem Patent für A' führen.

Damit solche Situationen der "Doppelpatentierung" bzw. "Nichtpatentierung" vermieden werden, muss das Konzept der "klaren und eindeutigen Offenbarung" nach Artikel 54 und Artikel 123 (2) EPÜ gleich angewandt werden. Das bedeutet, dass Neuheitsüberlegungen als Kontrolle für Artikel 123 (2) EPÜ verwendet werden können. In ein Patent oder eine Patentanmeldung sollte keine Lehre aufgenommen werden, die gegenüber der ursprünglich eingereichten Anmeldung neu wäre.

Man könnte argumentieren, dass die Definition von "klar und eindeutig" unter Zuhilfenahme derselben Begriffe "klar und eindeutig" aus einem anderen Kontext ein Zirkelschluss ist. Zum einen eröffnet jedoch die Betrachtung des Neuheitsbegriffs eine sehr umfangreiche Rechtsprechung. Zum anderen lassen sich durch die Verwendung derselben Offenbarungskriterien für Artikel 54 und 123 (2) EPÜ widersinnige Situationen vermeiden.

### III. Artikel 123 (3) EPÜ als Rechtsschutz für Dritte vor einer Erweiterung des Schutzbereichs

#### 1. Schutzbereich durch Erteilungsbehörde begrenzt

Artikel 123 (3) EPÜ betrifft den Schutzbereich von Patenten. Nach Artikel 69 EPÜ wird der Schutzbereich primär

and unambiguously disclosed" to be applied in different ways under Articles 54 and 123(2) EPC, the standard situation described would lead to difficult results:

- If A' is considered to be identical to A for the purposes of Article 123(2) EPC and not identical for the purposes of Article 54 EPC, the amendment of the first application would be allowed, and A' in the second application would be novel. Both applications could lead to a patent for A'.

- If A' is considered to be not identical to A for the purposes of Article 123(2) EPC and identical for the purposes of Article 54 EPC, the first application could not contain A' and the second application would face a successful novelty objection. Neither of the two applications could lead to a patent for A'.

In order to avoid such situations of "double patenting" or "zero patenting", application of the concept of "clear and unambiguous disclosure" needs to be the same under Articles 54 and 123(2) EPC. This means that novelty considerations can be used as a cross-check under Article 123(2) EPC. No teaching should be introduced into a patent or patent application which would be novel vis-à-vis the originally filed application.

It could be argued that this is a circular definition, defining "clearly and unambiguously" using "clearly and unambiguously" from another context. However, on the one hand, looking at novelty concepts opens a vast field of case law. On the other hand, keeping the disclosure criteria under Articles 54 and 123(2) EPC in line helps to avoid illogical outcomes.

### III. Article 123(3) EPC as protection of third parties against extension of scope

#### 1. Scope of protection delimited by the granting authority

Article 123(3) EPC is about the scope of protection conferred by a patent. Under Article 69 EPC, the scope of

déposant". Si le concept de "divulgarion claire et non ambiguë" était appliqué différemment selon qu'il s'agisse de l'article 54 CBE ou de l'article 123(2) CBE, la situation standard décrite entraînerait les difficultés suivantes :

- Si A' est considéré comme identique à A aux fins de l'article 123(2) CBE, mais qu'il n'est pas jugé identique à A aux fins de l'article 54 CBE, la modification de la première demande serait admise, et A' contenu dans la deuxième demande serait nouveau. Ces deux demandes pourraient donner lieu à la délivrance d'un brevet pour A'.

- Si A' n'est pas considéré comme identique à A aux fins de l'article 123(2) CBE, mais qu'il est jugé identique à A aux fins de l'article 54 CBE, la première demande ne pourrait contenir A' et la deuxième demande serait rejetée pour absence de nouveauté. Aucune de ces deux demandes ne pourrait donner lieu à la délivrance d'un brevet pour A'.

Pour éviter de telles situations, qui conduiraient à une double protection par brevet ou à une absence totale de protection par brevet, il faut appliquer de la même manière le concept de "divulgarion claire et non ambiguë" au titre des articles 54 et 123(2) CBE. Cela signifie que des considérations liées à la nouveauté peuvent être utilisées pour effectuer une vérification par recoupements au titre de l'article 123(2) CBE. Un enseignement ne saurait être introduit dans un brevet ou une demande de brevet s'il est nouveau par rapport à la demande déposée initialement.

D'aucuns pourraient alléguer qu'il s'agit d'une définition circulaire, déterminant les termes "clairement et sans ambiguïté" à l'aide des mêmes termes provenant d'un autre contexte. Cependant, l'examen des concepts de nouveauté ouvre d'une part un vaste domaine de la jurisprudence. Le fait d'appliquer les mêmes critères en matière de divulgation au titre des articles 54 et 123(2) CBE permet d'autre part d'éviter des résultats incohérents.

### III. L'article 123(3) CBE en tant que moyen de protection des tiers contre une extension des éléments couverts par un brevet

#### 1. Délimitation de l'étendue de la protection par l'administration délivrant les brevets

L'article 123(3) CBE a pour objet l'étendue de la protection conférée par un brevet. Conformément à l'article 69

durch die Patentansprüche bestimmt. Eine geltend gemachte Verletzung fällt in den Schutzbereich, wenn sie vom Wortlaut des Patentanspruchs abgedeckt wird, der gegebenenfalls ausgelegt werden muss. Die Auslegung von Ansprüchen und die Bestimmung des Schutzbereichs werden in der Regel von den für Verletzungsfälle zuständigen Gerichten vorgenommen. Aus diesem Grund war das EPA gelegentlich zurückhaltend bei der Zulassung von Anspruchsänderungen, wenn seiner Ansicht nach das Risiko bestand, dass ein nationales Gericht die Änderung aufgrund nationalen Rechts als Erweiterung des Schutzbereichs ansehen könnte. Allerdings hatte die Große Beschwerdekammer bereits in einer frühen Entscheidung (G 2/88) befunden, dass im Zusammenhang mit Artikel 123 (3) EPÜ das nationale Verletzungsrecht der Vertragsstaaten außer Betracht bleiben sollte. Folglich konnte und musste das EPA eine Rechtsprechung zum Schutzbereich entwickeln, um Artikel 123 (3) EPÜ in einer kohärenten und "europäischen" Weise anwenden zu können.

Diese Rechtsprechung umfasst einige Entscheidungen zur Änderung der Anspruchskategorie. So kann beispielsweise ein Produktanspruch in einen Anspruch auf eine spezifische Verwendung des Produkts umgewandelt werden. Diese Änderung ist zulässig, weil ein Produktanspruch jede mögliche Verwendung des Produkts umfasst. Die Umwandlung eines Anspruchs auf ein Herstellungsverfahren für ein spezifisches Produkt in einen Anspruch auf dieses spezifische Produkt ist dagegen nach Artikel 123 (3) EPÜ nicht zulässig, weil der Produktanspruch breiter ist und das Produkt unabhängig vom Herstellungsverfahren abdeckt.

**2. In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern entwickelte Grundsätze und vereinfachtes Beispiel (T 2017/07)**

Zur Veranschaulichung einer Reihe von anderen Standardsituationen möchte ich ein einfaches Beispiel heranziehen, aus dem schon ersichtlich ist, dass sich recht schnell komplexere Fragen ergeben können. Ein einfacher Patentanspruch auf ein Nahrungsmittelerzeugnis könnte folgendermaßen lauten:

Nahrungsmittelerzeugnis enthaltend  
- 30 - 60 % Joghurt

protection is primarily defined by the patent claims. Any alleged infringement falls within the scope of protection if it is covered by the wording of a claim, and that claim may need some interpretation. Interpreting the claims and determining the scope of protection is normally a task for the infringement courts. For this reason, the EPO has sometimes been reluctant to accept an amendment to a claim if it sees a risk that a national court, on the basis of national case law, could construe an amendment as an extension of the scope of protection. However, the Enlarged Board of Appeal held in an early decision (G 2/88) that the national laws of the contracting states relating to infringement should not be considered in the context of Article 123(3) EPC. Accordingly, the EPO could and had to develop a body of case law on the scope of protection in order to apply Article 123(3) EPC in a consistent and "European" manner.

If we look at this case law, we will find a number of decisions concerned with changes to claim categories. For example, a claim to a product may be converted into a claim to a specific use of the product. This amendment is acceptable because a product claim covers any use of a product. On the other hand, a claim to a manufacturing process for a specific product may not be converted into a claim to this specific product under Article 123(3) EPC because the product claim is broader, covering the product regardless of the manufacturing process leading to it.

**2. Principles developed in the case law of the boards of appeal and a simplified example (T 2017/07)**

For a set of other standard situations, I would like to refer to a simple example, which nevertheless can show that issues may get more complicated quite quickly. A simple patent claim to a food product could be worded as follows:

Food product, containing  
- 30-60% yoghurt

CBE, l'étendue de la protection est déterminée avant tout par les revendications du brevet. Toute contrefaçon alléguée tombe sous le coup de la protection conférée par le brevet si elle est couverte par le texte d'une revendication, celle-ci devant, le cas échéant, être interprétée. Il appartient normalement aux juridictions chargées des affaires de contrefaçon d'interpréter les revendications et de déterminer l'étendue de la protection. L'OEB est donc parfois peu enclin à accepter la modification d'une revendication si un risque existe selon lui qu'une juridiction nationale conclue, sur la base de la jurisprudence nationale, que cette modification a pour effet d'étendre la protection. Dans une de ses premières décisions (G 2/88), la Grande Chambre de recours a toutefois estimé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des législations nationales des États contractants en matière de contrefaçon dans le contexte de l'article 123(3) CBE. Par conséquent, l'OEB a pu et dû développer une jurisprudence relative à l'étendue de la protection, afin d'appliquer l'article 123(3) CBE d'une manière cohérente et "européenne".

Cette jurisprudence fait apparaître un certain nombre de décisions qui ont trait au changement de catégorie d'une revendication. Ainsi, une revendication relative à un produit peut être transformée de manière à porter sur une utilisation spécifique de ce produit. Cette modification est acceptable, étant donné qu'une revendication de produit couvre toute utilisation d'un produit. En revanche, une revendication relative à un procédé de fabrication d'un produit spécifique ne peut être transformée de manière à avoir pour objet ce produit spécifique, en vertu de l'article 123(3) CBE, car la revendication de produit a une portée plus large, couvrant le produit indépendamment du procédé de fabrication dont le produit résulte.

**2. Principes développés dans la jurisprudence des chambres de recours et exemple simplifié (T 2017/07)**

Afin de mettre en évidence une série d'autres situations courantes, j'aimerais faire référence à un exemple qui est certes simple, mais qui n'en montre pas moins que les choses peuvent se compliquer assez rapidement. Une revendication de brevet simple relative à un produit alimentaire pourrait être rédigée comme suit :

Produit alimentaire, contenant  
- de 30 à 60 % de yaourt



- 5 - 10 % Süßungsmittel

- bis zu 15 % Beeren

Im Laufe des Einspruchs- oder Beschränkungsverfahrens könnten verschiedene Änderungen vorgenommen werden, von denen nur manche zulässig sind:

- Die Streichung eines Merkmals ist normalerweise nicht zulässig, weil damit die Definition und der Schutzbereich erweitert werden. Die Streichung des Merkmals "Süßungsmittel" führt dazu, dass auch Erzeugnisse ohne Süßungsmittel abgedeckt sind, die durch das Patent in der erteilten Fassung nicht abgedeckt waren. Dies könnte sich gravierend auf Dritte auswirken, die ungesüßten Beerenjoghurt herstellen.

- Die Verallgemeinerung eines Merkmals führt regelmäßig zum selben Problem. Ersetzt man das Wort "Beeren" durch "Früchte" so fällt Apfeljoghurt, der keine Beeren enthält, nach der Änderung unter den Anspruch, während er vorher nicht abgedeckt war.

- Kein Problem ist in der Regel das Ersetzen eines Merkmals durch ein engeres oder spezifischeres Merkmal, weil der Schutzbereich dadurch weiter eingeschränkt wird. Wird der Süßungsmittelgehalt auf 5 - 8 % begrenzt, so ist eine bestimmte Kategorie von besonders süßem Joghurt nicht mehr durch den Anspruch geschützt.

In jedem Fall sind der Kontext des Merkmals und die Bedeutung des Anspruchs insgesamt zu berücksichtigen. Eine mögliche Einschränkung des Anspruchs könnte darin bestehen, die Beeren auf Erdbeeren zu beschränken. Auf den ersten Blick werden dadurch Definition und Schutzbereich eingeschränkt. Andererseits wird so der Umfang der letzten Bedingung enger, was dazu führen kann, dass die Definition insgesamt breiter wird. So würde ein Nahrungsmittelerzeugnis, das 50 % Joghurt, 10 % Zucker, 10 % Erdbeeren und 10 % Cranberries enthält, nicht in den Schutzbereich des ursprünglichen Anspruchs fallen, weil der Beerengehalt über 15 % beträgt. Nach der Änderung würde es unter den Anspruch fallen, weil der Erdbeergehalt unter 15 % liegt und der Anteil anderer Beeren nach dem offenen Anspruch nicht mehr eingeschränkt ist. Der Fall läge anders, wenn der Anspruch nicht offen wäre, d. h. wenn die Zutatenliste erschöpfend wäre. Dies wird erreicht, wenn "enthaltend" ersetzt wird durch "bestehend aus".

- 5-10% sweetener

- up to 15% berries

In the course of opposition or limitation proceedings, several types of amendment may be made which may or may not be allowable:

- The deletion of a feature is normally not allowed, as it broadens the definition and the scope of protection. Deletion of the sweetener leads to a situation where products without sweetener are covered while these products were not covered by the patent as granted. This could severely affect any third party that produces unsweetened berry yoghurt.

- The generalisation of a feature regularly leads to the same problem. The replacement of "berries" by "fruit" means that apple yoghurt not containing any berries is covered after the amendment, while it was not covered before.

- The replacement of a feature by a narrow or more specific feature is normally not a problem as it further limits the scope of protection. Limiting the sweetener content to 5-8% means that a class of very sweet yoghurt is no longer protected under the claim.

In any case, the context of the feature and the whole meaning of the claim need to be considered. One possible limitation of the claim could be limiting the berries to strawberries. At first glance, this amendment narrows the definition and limits the scope of protection. On the other hand, the scope of the last condition becomes narrower – which could mean that the overall definition gets broader. A product containing 50% yoghurt, 10% sugar, 10% strawberries and 10% cranberries would not be within the scope of protection of the original claim because the berry content is above 15%. After the amendment, the same product would be covered by the claim because the strawberry content is less than 15% and the percentage of any other berries is no longer limited under the open claim. The situation would be different if the claim were not open, i.e. if the list of ingredients were exhaustive. Such lists are introduced by "consisting of" instead of "comprising".

- de 5 à 10 % d'édulcorant

- jusqu'à 15 % de baies.

Pendant la procédure d'opposition ou de limitation, plusieurs types de modifications qui peuvent ou non être admissibles sont susceptibles d'être apportées :

- En principe, la suppression d'une caractéristique n'est pas admise, étant donné qu'elle élargit la définition et l'étendue de la protection. Si l'édulcorant est supprimé, les produits sans édulcorant sont couverts, alors qu'ils n'étaient pas protégés par le brevet tel que délivré. Cela pourrait avoir de graves conséquences pour les tiers qui produisent du yaourt sans édulcorant contenant des baies.

- La généralisation d'une caractéristique conduit fréquemment au même problème. Le remplacement de "baies" par "fruits" signifie que du yaourt à la pomme qui ne contient pas de baies est couvert après la modification, alors qu'il ne l'était pas avant.

- Le remplacement d'un élément par une caractéristique étroite ou plus spécifique ne pose normalement pas de problème, puisqu'il limite davantage l'étendue de la protection. Si la teneur en édulcorant est limitée à une plage de 5 à 8 %, une catégorie entière de yaourt très sucré n'est plus protégée par la revendication.

En tout état de cause, le contexte de la caractéristique et la signification globale de la revendication doivent être pris en considération. Une limitation possible de la revendication pourrait consister à remplacer les baies par des fraises. À première vue, cette modification limite la définition et l'étendue de la protection. D'un autre côté, la dernière condition est plus restreinte, ce qui pourrait signifier que la définition globale est plus vaste. Un produit contenant 50 % de yaourt, 10 % de sucre, 10 % de fraises et 10 % de canneberges ne serait pas compris dans l'étendue de la protection de la revendication initiale, puisque le contenu en baies est supérieur à 15 %. Après la modification, le même produit serait couvert par la revendication, puisque la teneur en fraises est inférieure à 15 % et que la proportion d'autres baies, quel que soit leur type, n'est plus limitée dans le contexte de la revendication ouverte. La situation serait différente si la revendication n'était pas ouverte, c'est-à-dire si la liste des ingrédients était exhaustive. Tel serait le cas si elle était introduite par les termes "consistant en", au lieu de "comprenant".

In unserem Beispiel einer offenen Definition ist die Beschränkung der "Beeeren" auf "Erdbeeren" nicht zulässig, weil es mindestens eine Ausführungsform gibt, die nur nach der Änderung des erteilten Anspruchs abgedeckt wäre. Das ist genau die Situation, die durch Artikel 123 (3) EPÜ vermieden werden soll. Eine nach der Patenterteilung vorgenommene Änderung verstößt schon dann gegen diese Bestimmung, wenn nach der Änderung auch nur eine Ausführungsform, die bei der ursprünglichen Erteilung des Patents nicht abgedeckt war, in den Schutzbereich fällt.

#### **IV. Schlussfolgerungen: kurze Beantwortung der Fragen im Titel**

Wenn eine kurze Beantwortung der zwei Fragen im Titel dieses Programmabschnitts überhaupt möglich ist, so könnte sie so aussehen:

- Eine Änderung ist nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig, wenn die geänderte Patentanmeldung bzw. das geänderte Patent keinen Gegenstand enthält, der gegenüber der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung neu wäre.

- Eine Änderung ist nach Artikel 123 (3) EPÜ zulässig, wenn der Schutzbereich des geänderten Patents keine Ausführungsform abdeckt, die vom Patent in der erteilten Fassung nicht abgedeckt war.

Aber der Teufel steckt natürlich im Detail: Lassen Sie uns an den Details arbeiten und dabei die Grundprinzipien nicht vergessen!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

In our case of an open definition, the limitation of "berries" to "strawberries" is not allowed because there is at least one embodiment which is covered only after the amendment of the granted claim. This is exactly the situation which Article 123(3) EPC seeks to avoid. For a post-grant amendment to fail under this provision, it is enough if one embodiment falls within the scope of protection after the amendment of the granted patent which did not fall within the scope of the patent when it was first granted.

#### **IV. Conclusions: short answers to the questions in the title**

If there are any short answers to the two questions in the title of this session, they could be worded as follows:

- An amendment is permissible under Article 123(2) EPC if the amended patent application or patent does not contain any subject-matter which would be novel vis-à-vis the application as originally filed.

- An amendment is permissible under Article 123(3) EPC if the scope of protection of the amended patent does not cover any embodiment which was not covered by the patent as granted.

But of course: the devil is in the detail. Let's work on the detail and at the same time remember some basic principles.

Thank you for your attention.

Dans notre cas de définition ouverte, le fait de limiter le type de "baies" aux "fraises" n'est pas autorisé, étant donné qu'il y a au moins un mode de réalisation qui n'est couvert qu'après la modification de la revendication du brevet. C'est précisément la situation que l'article 123(3) CBE cherche à éviter. Une modification effectuée après la délivrance du brevet ne satisfait pas à cette disposition dès lors qu'un seul mode de réalisation qui n'était pas protégé par le brevet, au moment de la délivrance initiale, tombe sous le coup de la protection après la modification du brevet délivré.

#### **IV. Conclusions : brèves réponses aux questions posées dans le titre**

Si tant est que l'on puisse répondre en quelques mots aux deux questions posées dans le titre de la présente session, ces réponses pourraient être formulées de la manière suivante :

- Une modification est admissible en vertu de l'article 123(2) CBE si la demande de brevet modifiée – ou le brevet modifié – ne contient pas d'objet qui soit nouveau par rapport à la demande telle qu'elle a été déposée initialement.

- Une modification est admissible en vertu de l'article 123(3) CBE si l'étendue de la protection conférée par le brevet modifié ne couvre pas un mode de réalisation qui n'était pas protégé par le brevet tel que délivré.

Mais bien sûr, le diable est dans les détails. Arrêtons-nous sur ces détails, sans perdre de vue les principes fondamentaux.

Merci de votre attention.