

RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER 2017

I. PATENTIERBARKEIT

A. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

1. Im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen

(Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 8. Aufl. 2016 ("CLB"), I.B.3.3.2)

In der Sache **T 2323/11** betraf die Erfindung die Entfernung unerwünschter Sequenzen aus dem Genom transgener Pflanzen, die ein eingefügtes Gen für ein agronomisch wertvolles Merkmal aufweisen. Das beanspruchte Verfahren beinhaltet die geschlechtliche Kreuzung von zwei verschiedenen transgenen Elternpflanzen. Die erste transgene Elternpflanze enthält neben gewünschten Sequenzen, die der Pflanze ein bestimmtes Merkmal verleihen, auch eine unerwünschte Gensequenz in ihrem Genom ("Zielgen"). Die zweite transgene Elternpflanze enthält ein Transgen, das für eine bestimmte sequenzspezifische DNA-Endonuklease codiert und das bei Expression in einer Zelle, die das "Zielgen" in ihrem Genom aufweist, dieses Zielgen irreversibel aus dem Genom herausschneidet. Aus solchen Pflanzenkreuzungen können Nachkommen isoliert werden, die die Zielgensequenzen in ihrem Genom nicht aufweisen. Anspruch 1 ist auf die Verfahrensschritte zur Herstellung einer transgenen Pflanze gerichtet, die die Kreuzung von zwei bestimmten Pflanzen, die Erzeugung der ersten Generationen von Nachkommen sowie die Isolierung und Selektion derjenigen Nachkommen umfassen, die die unerwünschten Sequenzen in ihrem Genom nicht mehr aufweisen. Entsprechend befand die Kammer, dass Art. 53 b) EPÜ und die Entscheidungen G 2/07 (ABl. 2012, 130) und G 1/08 (ABl. 2012, 206) Anwendung finden. In G 2/07 und G 1/08 hatte die Große Beschwerdekammer erläutert, dass sich gemäß Art. 53 b) EPÜ die ausgeschlossenen Verfahren dadurch auszeichneten, dass die Merkmale der aus der Kreuzung hervorgehenden Pflanzen durch das zugrunde liegende natürliche Phänomen der Meiose determiniert würden. Dieses Phänomen bestimme das Erbgut der gezüchteten Pflanzen, und das Zuchtergebnis werde durch die vom Züchter vorgenommene Selektion der Pflanzen mit einem oder mehreren

BOARDS OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2017

I. PATENTABILITY

A. Exceptions to patentability

1. Essentially biological processes for the production of plants

(Case Law of the Boards of Appeal, 8th ed. 2016 ("CLB"), I.B.3.3.2)

In **T 2323/11** the invention concerned the removal of unwanted sequences from the genome of transgenic plants which comprised an introduced gene for an agronomically valuable trait. The claimed method concerned the sexual crossing of two distinct transgenic parent plants. The first transgenic parent plant contained, besides sequences of interest conferring a particular trait on the B. plant, an undesired gene sequence in its genome ("target gene"). The second transgenic parent plant comprised a transgene encoding a particular sequence-specific DNA endonuclease which, when expressed in a cell which comprised the "target gene" in its genome, irreversibly excised this target gene from the genome. From such crosses, descending plants could be isolated which lacked the "target gene" sequences in their genome. Claim 1 was directed to those steps in the production process of a transgenic plant which involved the crossing of two particular plants and the generation of first generation descendants thereof and the isolation and selection of those descendants which had lost the unwanted sequences in their genome. Accordingly, the board considered that Art. 53(b) EPC and decisions G 2/07 (OJ 2012, 130) and G 1/08 (OJ 2012, 206) were applicable. In G 2/07 and G 1/08 the Enlarged Board considered that, under Art. 53(b) EPC, excluded processes were characterised by the fact that the traits of the plants resulting from the crossing were determined by the underlying natural phenomenon of meiosis. This phenomenon determined the genetic make-up of the plants produced, and the breeding result was achieved by the breeder's selection of plants having the desired traits. The appellant argued that, in the claimed method, the step of the excision of the target gene was not the result of meiosis and the mixing of the parental genes, but that this process step took place at mitotic stages after the mixing of the genes and the formation of the

LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2017

I. BREVETABILITÉ

A. Exceptions à la brevetabilité

1. Procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux

(Jurisprudence des chambres de recours, 8^e éd. 2016 ("CLB"), I.B.3.3.2)

Dans l'affaire **T 2323/11**, l'invention consistait à enlever les séquences indésirables du génome de végétaux transgéniques dans lesquels on avait introduit un gène responsable d'un caractère avantageux sur le plan agronomique. La méthode revendiquée impliquait le croisement par voie sexuée de deux parents transgéniques distincts. Le premier parent transgénique contenait dans son génome, en sus des séquences intéressantes qui conféraient un caractère particulier au végétal, une séquence génétique indésirable (ci-après dénommée le "gène cible"). Le deuxième parent transgénique comportait un transgène codant une endonuclease d'ADN, spécifique à une certaine séquence, qui, lorsqu'elle était exprimée dans une cellule comportant le gène cible, supprimait irréversiblement ce gène cible du génome. À partir de tels croisements, il était possible d'isoler les descendants dont le génome ne contenait pas les « gène cible » marqueurs. La revendication 1 avait pour objet les étapes du procédé d'obtention d'un végétal transgénique qui impliquaient le croisement de deux végétaux particuliers et l'obtention d'une première génération de descendants, ainsi que l'isolation et la sélection des descendants dont le génome avait perdu les séquences indésirables. Par conséquent, la chambre a considéré que l'art. 53b) CBE ainsi que les décisions G 2/07 (JO 2012, 130) et G 1/08 (JO 2012, 206) étaient applicables. Dans lesdites décisions, la Grande Chambre a affirmé qu'en vertu de l'art. 53b) CBE, les procédés exclus se définissent par le fait que les caractères des végétaux issus du croisement dépendent du phénomène naturel sous-jacent de la méiose. Celui-ci détermine la composition génétique des végétaux obtenus, tandis que le résultat de l'opération découle de la sélection, par l'obteneur, des végétaux ayant les caractères souhaités. Le requérant a fait valoir que, dans la

gewünschten Merkmalen erreicht. Der Beschwerdeführer argumentierte, dass in dem beanspruchten Verfahren der Schritt des Ausschneidens des Zielgens nicht das Ergebnis der Meiose und des Mischens der Elterngene sei, sondern dass dieser Verfahrensschritt im Stadium der Mitose nach dem Mischen der Gene und der Bildung der Zygote erfolge. Der Beschwerdeführer war deshalb der Ansicht, dass das beanspruchte Verfahren unter die in G 2/07 und G 1/08 getroffene Ausnahme falle, die besagt: "Enthält ein solches Verfahren jedoch innerhalb der Schritte der geschlechtlichen Kreuzung und Selektion einen zusätzlichen technischen Verfahrensschritt, der selbst ein Merkmal in das Genom der gezüchteten Pflanze einführt oder ein Merkmal in deren Genom modifiziert, sodass die Einführung oder Modifizierung dieses Merkmals nicht durch das Mischen der Gene der zur geschlechtlichen Kreuzung ausgewählten Pflanzen zustande kommt, so ist das Verfahren nicht nach Art. 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen." Die Kammer erklärte, dass das tatsächliche Ausschneiden des Zielgens zwar nach der Bildung der Zygote erfolgt, das Vorliegen (oder Fehlen) der Merkmale in den Genomen der einzelnen Keimzellen, die durch Verschmelzung die gewünschte Zygote und damit die aus der Kreuzung resultierende Pflanze hervorbringen, jedoch durch die Meiose determiniert wird. Das Merkmal des Ausschneidens des Zielgens gehe daher aus der Kreuzung der Elternpflanzen hervor und wird durch das zugrunde liegende natürliche Phänomen der Meiose determiniert, weil Letztere das Erbgut der gezüchteten Pflanzen bestimme. Das beanspruchte Verfahren war somit von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

2. Therapeutische Verfahren

2.1 Verfahren mit sowohl therapeutischer als auch nicht therapeutischer Wirkung

(CLB, I.B.4.4.2)

In **T 158/13** betrafen die Ansprüche die nicht therapeutische Verwendung einer stimulierenden Duftstoffzusammensetzung "zur Befreiung von Personen von einem physiologischen mentalen Zustand der Schläfrigkeit, des Gefühls von Ermüdung und Inaktivität im täglichen Leben und zur Erfrischung und Aktivierung von deren mentalem Zustand". Die Einspruchsabteilung hatte befunden, dass der Gegenstand den Erfordernissen des Art. 53 c) EPÜ

zygote. The appellant therefore considered that the claimed method fell under the exception made in G 2/07 and G 1/08, namely: "[i]f, however, such a process contains within the steps of sexually crossing and selecting an additional step of a technical nature, which step by itself introduces a trait into the genome or modifies a trait in the genome of the plant produced, so that the introduction or modification of that trait is not the result of the mixing of the genes of the plants chosen for sexual crossing, then the process is not excluded from patentability under Art. 53(b) EPC". The board stated that while the factual excision of the target gene occurred after the zygote had been formed, the presence (or absence) of the features in the genomes of the respective gametes which fused to generate the desired zygote, and thus the plant resulting from the crossing, was determined by meiosis. It therefore considered that the trait of the excision of the target gene was the result of the crossing of the parent plants and was determined by the underlying natural phenomenon of meiosis, as the latter determines the genetic make-up of the plants produced. The claimed method was thus excluded from patentability.

2. Therapeutic methods

2.1 Methods with both therapeutic and non-therapeutic indications

(CLB, I.B.4.4.2)

In **T 158/13** the claims were directed to the non-therapeutic use of a stimulative perfume composition "for releasing persons from a physiological mental condition of sleepiness, sense of fatigue and inactivity in daily life, and for refreshing and activating their mental condition". The opposition division found that the subject-matter met the requirements of Art. 53(c) EPC, since it was possible to clearly distinguish between a non-therapeutic and a

méthode revendiquée, l'étape du procédé consistant à exciser le gène cible ne résultait pas d'une méiose ou du mélange des gènes parentaux, mais intervenait pendant les phases de la mitose qui suivent le mélange des gènes et la formation du zygote. Il a donc estimé que la méthode revendiquée était couverte par l'exception, prévue dans les décisions G 2/07 et G 2/08, selon laquelle "un procédé n'est pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'art. 53b) CBE s'il contient, dans le cadre des étapes de croisement par voie sexuée et de sélection, une étape supplémentaire de nature technique qui, de façon autonome, introduit un caractère dans le génome ou modifie un caractère dans le génome du végétal obtenu, de telle sorte que l'introduction ou la modification de ce caractère ne résulte pas du mélange des gènes des végétaux choisis pour le croisement par voie sexuée." La chambre a affirmé quant à elle que si l'excision du gène cible intervenait effectivement après la formation du zygote, la présence (ou l'absence) des caractéristiques en question dans les génomes des gamètes respectifs, lesquels fusionnaient pour générer le zygote souhaité (et donc le végétal résultant du croisement), était bien déterminée par la méiose. La chambre a dès lors estimé que l'excision du gène cible résultait du croisement des parents et dépendait du phénomène naturel sous-jacent de la méiose, puisque c'est ce phénomène qui détermine la composition génétique des végétaux obtenus. La méthode revendiquée était dès lors exclue de la brevetabilité.

2. Méthodes de traitement thérapeutique

2.1 Méthode ayant des indications à la fois thérapeutiques et non thérapeutiques

(CLB, I.B.4.4.2)

Dans l'affaire **T 158/13**, les revendications portaient sur une utilisation non thérapeutique d'une composition de parfum stimulante destinée à libérer des personnes d'un état mental physiologique de somnolence, d'un état de fatigue et d'une inactivité dans la vie quotidienne, ainsi qu'à raviver et activer leur état mental. La division d'opposition a estimé que l'objet n'était pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'art. 53c) CBE

entspreche, weil es möglich sei, klar zwischen einer nicht therapeutischen und einer therapeutischen Verwendung des betreffenden stimulierenden Duftstoffs zu differenzieren, denn man könne unterscheiden zwischen Personen, die nur wenig schliefen und solchen, die unter chronischer Ermüdung oder Depressionen litten. Folglich ergebe sich die nicht therapeutische Verwendung aus der richtigen Selektion der Personen, an denen der stimulierende Duftstoff angewandt werde. Der Beschwerdeführer erklärte jedoch, dass es unmöglich sei, zwischen einer therapeutischen und einer nicht therapeutischen Verwendung der stimulierenden Duftstoffzusammensetzung zu unterscheiden, weil die Verabreichungsform der Zusammensetzung bei der therapeutischen und der nicht therapeutischen Verwendung dieselbe sei. Ferner decke die beanspruchte Verwendung zumindest einige mentale Zustände wie etwa Schläfrigkeit ab, die pathologischer Art sein könnten oder nicht.

Laut der Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann klar zwischen einer therapeutischen und einer nicht therapeutischen Verwendung unterschieden werden, wenn die Gruppe der behandelten Personen eindeutig als gesund oder als an einem pathologischen Zustand leidend identifiziert werden kann (T 469/94). Im vorliegenden Fall kann zumindest die Schläfrigkeit oder die Inaktivität im täglichen Leben nicht nur ein physiologischer Zustand sein, sondern kann auch auf einem pathologischen Zustand beruhen. Ohne klare und eindeutige Unterscheidung zwischen dem physiologischen und dem pathologischen Charakter eines mentalen Zustands einer Person ist eine klare Unterscheidung zwischen der therapeutischen und der nicht therapeutischen Verwendung ebenfalls nicht möglich. Die bloße Bezugnahme auf die beanspruchte Verwendung als "nicht therapeutisch" schließt deshalb die therapeutische Verwendung nicht aus. Da für die Verwendung bei einigen der beanspruchten mentalen Zustände nicht klar zwischen der therapeutischen und der nicht therapeutischen Verwendung unterschieden werden kann, sind die Erfordernisse des Art. 53 c) EPÜ nicht erfüllt.

In **T 44/12** hatte der Patentinhaber die Entscheidung der Einspruchsabteilung angefochten, das Patent als Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers gemäß Art. 53 c) EPÜ zu widerrufen. Die Einspruchsabteilung und die Beschwerdegegner (Einsprechenden) waren der Ansicht,

therapeutic use of the stimulative perfume in question because it was possible to distinguish between persons that only had little sleep and those who suffered from chronic fatigue or depression, and consequently the non-therapeutic use arose from a proper selection of persons on which the stimulative perfume was used. However, the appellant pointed out that it was not possible to distinguish between a therapeutic or non-therapeutic use of the stimulative perfume composition, since the way of administering the composition was the same for a therapeutic and a non-therapeutic use. Moreover, the claimed use covered at least some mental conditions, such as sleepiness, that might or might not be of a pathological nature.

According to the case law of the boards of appeal a clear distinction between a therapeutic and a non-therapeutic use was possible if the group of persons treated could be clearly identified as healthy or as suffering from a pathological condition (T 469/94). In the present case at least, the sleepiness or inactivity in daily life might not only be a physiological condition but might also arise from a pathological condition. Without a clear and unambiguous distinction between a physiological and a pathological nature of a person's mental condition, a clear distinction between therapeutic and non-therapeutic use was also impossible. The mere reference to the claimed use being a "non-therapeutic" use did not, therefore, exclude the therapeutic use. Since for the use for some of the claimed mental conditions a clear distinction between therapeutic and non-therapeutic use could not be made the requirements of Art. 53(c) EPC were not fulfilled.

In **T 44/12** the appeal of the patent proprietor was against the decision of the opposition division to revoke the patent as a method for treatment of the human body by therapy pursuant to Art. 53(c) EPC. The opposition division and the respondents (opponents) considered that the step "initiating the

puisqu'il était possible d'établir une distinction claire entre l'utilisation thérapeutique et non thérapeutique du parfum stimulant en cause. Elle a estimé que l'on pouvait distinguer une personne ayant simplement peu dormi d'une personne souffrant de fatigue chronique ou de dépression. L'utilisation non thérapeutique dépendait donc de la sélection correcte des personnes sur lesquelles le parfum stimulant était utilisé. Le requérant a toutefois fait observer qu'il était impossible de distinguer l'utilisation thérapeutique de l'utilisation non thérapeutique de la composition de parfum stimulante puisque le mode d'administration de la composition était identique dans les deux cas. En outre, l'utilisation revendiquée couvrait au moins certains états mentaux, tels que la somnolence, qui pouvaient être ou ne pas être de nature pathologique.

Selon la jurisprudence des chambres de recours, il est possible d'établir une distinction claire entre utilisation thérapeutique et non thérapeutique si le groupe de personnes traité peut être clairement identifié comme étant soit en bonne santé, soit atteint d'une pathologie (T 469/94). Dans l'affaire en cause, il se pouvait que la somnolence ou l'inactivité dans la vie quotidienne, à tout le moins, ne relèvent pas uniquement d'un état physiologique mais découlent d'une pathologie. Sans distinction claire et non ambiguë entre l'origine physiologique ou pathologique de l'état mental d'une personne, il est également impossible de distinguer clairement une utilisation thérapeutique d'une utilisation non thérapeutique. Le simple fait de qualifier l'utilisation de "non thérapeutique" n'exclut donc pas l'utilisation thérapeutique. Compte tenu de l'impossibilité d'établir une distinction claire entre l'utilisation thérapeutique et non thérapeutique pour certains des états mentaux revendiqués, l'invention tombe sous le coup de l'exception prévue à l'art. 53c) CBE.

Dans l'affaire **T 44/12**, le recours formé par le titulaire du brevet était dirigé contre la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet au motif qu'il avait pour objet une méthode de traitement thérapeutique du corps humain au sens de l'art. 53c) CBE. La division d'opposition et les intimés

dass der Schritt aus Anspruch 2 "Starten der Pumpsequenz, um zu bewirken, dass das Fluid in die Fluidleitung fließt" ein therapeutischer Schritt sei, weil er den Zustand des Patienten durch Injektion eines Arzneimittels verändere. Der Anspruch 1, "Verfahren zum automatischen Erkennen einer Okklusion in einer stromabwärts gerichteten Fluidleitung eines medizinischen Pumpsystems", falle ebenfalls unter Art. 53 c) EPÜ, weil er bei der Ausführung des beanspruchten Verfahrens den chirurgischen Schritt, die Infusionsnadel zu platzieren, und den therapeutischen Schritt, dem Patienten ein Arzneimittel zu injizieren, umfasse. Die Kammer stimmte dem nicht zu. Ob ein Verfahren als Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers zu betrachten ist, bestimmt sich - so die Kammer - daran, ob ein funktioneller Zusammenhang oder ein direkter Einfluss des beanspruchten Verfahrens als solches auf eine bestimmte Therapie besteht, sodass der Arzt hier in seiner Therapiefreiheit behindert wird. Die Kammer ist der Ansicht, dass dies für die vorliegenden Verfahrensansprüche nicht zutrifft. Die erforderliche Punktion des Patienten, um ihn mit dem Pumpsystem zu verbinden, ist für die Frage irrelevant, ob das Verfahren unter die Ausschlussregelung nach Art. 53 c) EPÜ fällt. Daher ist die Kammer im vorliegenden Fall der Auffassung, dass der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 lediglich den Betrieb eines Geräts betrifft und keinen funktionellen Zusammenhang mit den Wirkungen des Geräts auf den Körper aufweist, sodass das Verfahren nicht unter den Ausschlussstatbestand nach Art. 53 c) EPÜ über Verfahren zur therapeutischen oder chirurgischen Behandlung des menschlichen Körpers fällt.

B. Neuheit

1. Stand der Technik

(CLB, I.C.2)

Im Ex-parte-Fall **T 1090/12** verwies der Beschwerdeführer auf Abschnitt G-VII, 3.1 der Richtlinien ("Eine Behauptung, dass etwas allgemeines Fachwissen ist, braucht nur dann belegt zu werden (z. B. durch ein Handbuch), wenn dies bestritten wird") und machte geltend, dass diese Passage für die Beschwerdekammern bindend sei, wenn diese im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung tätig werde. Im vorliegenden Fall verneinte die Kammer

pumping sequence to cause the fluid to flow into the fluid line" of claim 2 was a therapeutic step because it changed the patient's status through the injection of medicine. Claim 1, for "a method of automatically detecting an occlusion in a downstream fluid line of a medical pumping system", was also deemed to fall under Art. 53(c) EPC, because it encompassed the surgical step of placing the infusion needle and the therapeutic step of pumping medicine into the patient during the execution of the claimed method. The board disagreed. According to the board, whether or not a method was to be considered a method for treatment of the human body by therapy was determined by the existence of a functional link or a direct influence of the method claimed in itself on a given therapy, such that the medical doctor's freedom of choice and of practice in this respect was hindered. The board considered that this was not the case for the present method claims. The necessary puncturing of the patient to connect him to the pumping system was irrelevant for the question of whether or not the method falls under the exceptions to patentability pursuant to Art. 53(c) EPC. Hence, in the present case the board considered that the subject-matter of claims 1 and 2 only concerned the operation of a device, without any functional link to the effects of the device on the body, and so the method did not fall under the exception to patentability pursuant to Art. 53(c) EPC concerning methods for treatment of the human body by therapy or by surgery.

B. Novelty

1. State of the art

(CLB, I.C.2)

In ex parte case **T 1090/12**, the appellant drew attention to the Guidelines G-VII, 3.1, which reads: "an assertion that something is common general knowledge need only be backed by documentary evidence (for example, a textbook) if this is contested", and submitted that this passage was binding on the boards of appeal when exercising the power of the examining division. In the case in hand, the board denied that it was

(opposants) ont estimé que l'étape de la revendication 2 relative à "l'amorçage de la séquence de pompage de façon à amener le fluide à s'écouler dans la conduite de fluide" était une étape thérapeutique en ce qu'elle modifiait l'état du patient par l'injection d'un médicament. La revendication 1, qui s'énonçait comme suit : "Procédé de détection automatique d'une occlusion dans une conduite de fluide en aval d'un système de pompage médical", a également été considérée comme tombant sous le coup de l'exclusion prévue à l'art. 53c) CBE au motif qu'elle englobait l'étape chirurgicale consistant à poser l'aiguille de perfusion et l'étape thérapeutique consistant à pomper le médicament dans le corps du patient lors de la mise en œuvre de la méthode revendiquée. La chambre n'était pas de cet avis. Selon elle, la question de savoir si une méthode doit être considérée ou non comme une méthode de traitement thérapeutique du corps humain dépend de l'existence d'un lien fonctionnel entre la méthode revendiquée en tant que telle et un traitement donné (ou d'une incidence directe de ladite méthode sur le traitement), qui entrave la liberté de choix et la pratique du médecin à cet égard. La chambre a estimé que tel n'était pas le cas des revendications de méthode en question. La ponction, étape nécessaire pour relier le patient au système de pompage, était sans incidence sur la question de savoir si la méthode tombait sous le coup de l'exception à la brevetabilité prévue par l'art. 53c) CBE. La chambre a considéré que, dans l'affaire en cause, l'objet des revendications 1 et 2 portait seulement sur le fonctionnement d'un dispositif n'ayant aucun rapport fonctionnel avec les effets produits par le dispositif sur le corps si bien que la méthode revendiquée ne tombait pas sous le coup de l'exclusion de la brevetabilité, en vertu de l'art. 53c) CBE, des méthodes de traitement thérapeutique ou chirurgical du corps humain.

B. Nouveauté

1. État de la technique

(CLB, I.C.2)

Dans l'affaire ex parte **T 1090/12**, le requérant a attiré l'attention sur le point G-VII, 3.1 des Directives, selon lequel "[i]l ne convient [...] de prouver (par exemple en citant un manuel) qu'une chose fait partie des connaissances générales de l'homme du métier que lorsque cette allégation est contestée", et soutenait que ce passage s'impose aux chambres de recours lorsqu'elles exercent les compétences de la division d'examen. Dans l'affaire en cause, la

ihre Verpflichtung, schriftliche Nachweise vorzulegen, und erklärte in der mündlichen Verhandlung, ihre Mitglieder wüssten aufgrund ihrer Tätigkeit in früheren Fällen, dass die strittigen Merkmale dem Fachmann bekannt seien. Es wäre daher Aufgabe des Beschwerdeführers gewesen, der Kammer einen Fehler in ihrer Auffassung nachzuweisen, wie z. B. dass eines der strittigen Merkmale erst nach dem Prioritätstag der angefochtenen Anmeldung in den Stand der Technik eingeführt worden wäre. Es besteht auch keine allgemeine Verpflichtung einer Kammer, Nachweise für das allgemeine Fachwissen vorzulegen. Im Verfahren vor dem EPA muss eine Beschwerdekammer den Anspruch auf rechtliches Gehör respektieren und ihre Entscheidung begründen. In Fällen, in denen eine Kammer das allgemeine Fachwissen als Stand der Technik anführt, ist sie nicht in jedem denkbaren Fall zur Vorlage von Unterlagen verpflichtet. Eine Kammer kann auch ausführen, was ihrer Meinung nach bekannt ist und eventuell woher, sodass es dann dem Beschwerdeführer obliegt, der Kammer einen möglichen Irrtum nachzuweisen. Mit diesem Vorgehen wird der Anspruch der Beteiligten auf rechtliches Gehör respektiert. Die Kammer erinnerte auch daran, dass eine Beschwerdekammer nicht an die Richtlinien gebunden ist. Der Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer wurde daher abgelehnt.

2. Zugänglichmachung

2.1 Werbeprospekt

(CLB, I.C.3.2.1 c))

In der Sache **T 523/14** ging es um die Zugänglichmachung des Dokuments D11 - der Herbstausgabe 2007 von "Glasstech World", des Werbe-Newsletters des Beschwerdegegners 1 (Einsprechenden 1). Dabei war unter den Beteiligten umstritten, ob D11 vor dem Anmeldetag des Patents (26. Februar 2008) öffentlich zugänglich gemacht worden war. Praktisch alle Beweismittel zur Stützung der behaupteten Vorveröffentlichung von D11 unterlagen der Verfügungsmacht und dem Wissen des Beschwerdegegners 1, ohne dass der Beschwerdeführer Zugang dazu hatte. Für einen solchen Fall sieht die ständige Rechtsprechung vor, dass die Behauptungen zweifelsfrei nachgewiesen werden müssen, d. h. sie müssen so nachgewiesen werden, dass die Kammer auf der Grundlage einer freien Würdigung der aktenkundigen Beweismittel

obliged to provide written evidence and explained during the oral proceedings that its members knew from their work on previous cases that the features at issue were known to the person skilled in the art. It would therefore have been for the appellant to show an error in the board's understanding, e.g. that one of the features at issue was in fact introduced into the art after the priority date of the application under appeal. There was also no general obligation on a board to provide documentary evidence of the existence of a piece of common general knowledge. In proceedings before the EPO, a board of appeal had to respect the right to be heard and to give reasons for its decision. In cases where a board referred to the common general knowledge as state of the art, it was not obliged to provide documents in every conceivable case. It was also possible for a board to state what it deemed to be known, and possibly where it was known from, in a way that would put the appellant in a position to try to convince the board that its findings were erroneous. Proceeding in this way respected the party's right to be heard. The board also recalled that there was no obligation on the part of a board of appeal to follow the Guidelines. In this respect, the request for referral of questions to the Enlarged Board of Appeal was refused.

2. Availability to the public

2.1 Advertising brochure

(CLB, I.C.3.2.1 c))

In **T 523/14**, concerning the public prior availability of D11 which, was the fall 2007 issue of the advertising newsletter "Glasstech World" of respondent 1 (opponent 1), it was disputed among the parties whether it had been made available to the public before the filing date of the patent (26 February 2008). Practically all the evidence in support of the alleged prior publication of D11 lay within the power and knowledge of respondent 1, with the appellant having no ready access to it. For such a situation, it is established case law that the allegations must be proven "beyond all reasonable doubt", namely that the allegations need to be proven in such a manner that the board, on the basis of a free evaluation of the evidence on file, is satisfied that the alleged facts have actually occurred. After reviewing the evidence on file, the board was satisfied that D11 had indeed been made

chambre a estimé qu'elle n'était pas tenue de fournir de preuve écrite, et a expliqué pendant la procédure orale que ses membres, en raison d'affaires qu'ils avaient déjà instruites, savaient que l'homme du métier connaissait les caractéristiques en question. Il revenait donc au requérant de montrer l'erreur de la chambre, par exemple que l'une des caractéristiques en question avait fait partie de l'état de la technique après la date de priorité de la demande faisant l'objet du recours. La chambre a ajouté qu'une chambre de recours n'est pas tenue, de manière générale, de produire de document prouvant l'existence d'un élément qui relève des connaissances générales de l'homme du métier. Dans la procédure devant l'OEB, une chambre de recours doit respecter le droit d'être entendu et l'obligation de motivation des décisions. Lorsqu'une chambre se réfère à des connaissances générales de l'homme du métier en tant qu'état de la technique, elle n'est pas tenue de produire de documents dans tous les cas imaginables. Une chambre a également la possibilité d'indiquer les éléments qui, selon elle, sont connus, et d'en préciser éventuellement la source, de sorte que le requérant soit en position de tenter de convaincre la chambre du caractère erroné de ses conclusions. Le droit d'être entendu est dans ce cas respecté. La chambre a également rappelé qu'une chambre de recours n'est pas tenue de suivre les directives. La requête en saine de la Grande Chambre de recours a été rejetée à cet égard.

2. Accessibilité au public

2.1 Prospectus

(CLB, I.C.3.2.1 c))

Dans l'affaire **T 523/14**, concernant l'accessibilité du document D11 au public à une date antérieure (D11 désignant le numéro d'automne 2007 de "Glasstech World", la lettre d'information publicitaire de l'intimé 1 (opposant 1)), les avis des parties divergeaient sur la question de savoir si D11 avait été rendu accessible au public avant la date de dépôt du brevet (26 février 2008). Presque toutes les preuves étayant la publication antérieure alléguée de D11 se trouvaient en la possession de l'intimé 1, et le requérant ne pouvait y accéder facilement. Dans une telle situation, il est de jurisprudence constante que les allégations doivent être prouvées "au-delà de tout doute raisonnable", autrement dit de telle sorte que la chambre, en appréciant librement les preuves versées au dossier, ait la conviction que les faits allégués se sont

überzeugt ist, dass die angeblichen Tatsachen der Wirklichkeit entsprechen. Nach Prüfung der aktenkundigen Beweismittel war die Kammer davon überzeugt, dass D11 tatsächlich zugänglich gemacht worden war.

Die Kammer prüfte die Frage der ausreichenden Offenbarung in D11. Es bestand Einvernehmen darüber, dass D11, ein Werbe-Newsletter, nach weniger strengen Vorgaben abgefasst war als eine wissenschaftliche Veröffentlichung. Dennoch reichten die Informationen in D11 aus, um einen Fachmann am Stichtag von D11 in die Lage zu versetzen, die in dem Dokument enthaltene technische Lehre unter Heranziehung des zu diesem Zeitpunkt auf dem Gebiet der Glasverarbeitung geltenden allgemeinen Fachwissens auszuführen. Der vorliegende Fall war nicht mit T 412/91 vergleichbar.

2.2 Offenkundige Vorbenutzung

2.2.1 Innere Struktur oder Zusammensetzung eines Erzeugnisses

(CLB, I.C.3.2.4 d))

In der Sache **T 2048/12** betraf die Erfindung eine chemische Verbindung TMAEE als Katalysator für Polyurethan. Der Beschwerdeführer (Einsprechende) erhob einen Einwand der öffentlichen Vorbenutzung dahingehend, dass TMAEE als Unreinheit in einem bereits im Handel erhältlichen chemischen Produkt vorhanden gewesen sei. Nach Überzeugung der Kammer wird durch die Stellungnahme G 1/92 nicht impliziert, dass die kommerzielle Zugänglichkeit eines chemischen Erzeugnisses als solche in jedem Fall zwingend einer Offenbarung (auch) aller darin enthaltenen Verunreinigungen gleichkommt, nur weil diese Verunreinigungen durch analytische Mittel identifiziert und quantifiziert werden können. Die Schlussfolgerung 1 von G 1/92 ist so zu lesen, dass dem technischen Ausdruck "chemische Zusammensetzung" eine technisch sinnvolle Bedeutung beigemessen wird. Im vorliegenden Fall gab es keine direkten oder indirekten Hinweise auf die mögliche technische Relevanz weiterer Verunreinigungen (neben Wasser) in diesem Handelsprodukt.

2.3 Geheimhaltungsverpflichtung

(CLB, I.C.3.4)

In **T 1829/12** kam die Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis, dass es dem Einsprechenden nicht gelungen sei, die öffentliche Zugänglichkeit der angeblich

available.

Considering the enabling disclosure in D11, the board stated that it was common ground that D11, being an advertising newsletter, was not drafted in a manner as rigorous as for a scientific publication. Nevertheless, the information given in D11 was sufficient to enable a skilled reader, at the relevant date of D11, to practise the technical teaching which was the subject of the document, taking into account also common general knowledge at that time in the field of glass-processing. The present case was not comparable to T 412/91.

2.2 Public prior use

2.2.1 Internal structure or composition of a product

(CLB, I.C.3.2.4 d))

In **T 2048/12** the invention concerned a chemical compound TMAEE as a catalyst for polyurethane. The appellant (opponent) raised an objection of prior use, namely that TMAEE was present as an impurity in a chemical product already commercially available. The board stated that opinion G 1/92 did not imply that in each and every case the commercial availability of a chemical product as such necessarily amounted to a disclosure of (also) all the impurities contained therein merely because it is possible to identify and quantify these impurities by analytical means. Conclusion 1 of G 1/92 was to be read by attributing a technically reasonable meaning to the technical expression "chemical composition". In the case in issue there was no direct or indirect pointer to the possible technical relevance of further impurities (besides water) in this commercial product.

2.3 Obligation to maintain secrecy

(CLB, I.C.3.4)

In **T 1829/12**, the opposition division had concluded that the opponent had failed to prove that a sensor unit allegedly in prior use had been publicly

bien produits. Après examen des preuves versées au dossier, la chambre était convaincue que D11 avait effectivement été rendu accessible.

Examined whether the disclosure of D11 was sufficient, the chamber declared that uncontestedly, D11, in tant que lettre d'information publicitaire, n'était pas rédigé avec la même rigueur qu'une publication scientifique. Néanmoins, les indications figurant dans D11 permettaient à l'homme du métier, en tenant compte des connaissances générales disponibles à l'époque en question dans le domaine du traitement du verre, de mettre en œuvre, à la date pertinente de D11, l'enseignement technique faisant l'objet de ce document. La présente affaire n'était pas comparable à l'affaire T 412/91.

2.2 Usage antérieur public

2.2.1 Structure interne ou composition d'un produit

(CLB, I.C.3.2.4 d))

Dans l'affaire **T 2048/12**, l'invention concernait un composé chimique TMAEE en tant que catalyseur de polyuréthane. Le requérant (opposant) soulevait une objection d'usage antérieur, à savoir que des impuretés TMAEE étaient présentes dans un produit chimique déjà disponible dans le commerce. Selon la chambre, il ne découle pas de l'avis G 1/92 que dans tous les cas la disponibilité d'un produit chimique dans le commerce équivaut nécessairement, en tant que telle, à la divulgation (aussi) de toutes les impuretés qui sont contenues dans ce produit au simple motif que ces impuretés peuvent être identifiées et quantifiées par des moyens d'analyse. Le point I du sommaire de l'avis G 1/92 est à lire en attribuant une signification qui soit raisonnable sur le plan technique à l'expression technique "composition chimique". En l'espèce, il n'y avait pas d'indication directe ou indirecte de l'éventuelle pertinence technique d'autres impuretés (en plus de l'eau) dans le produit commercial.

2.3 Obligation de confidentialité

(CLB, I.C.3.4)

Dans l'affaire **T 1829/12**, la division d'opposition avait conclu que l'opposant n'avait pas réussi à démontrer que l'unité détectrice ayant prétendument

vorbenutzten Sensoreinheit nachzuweisen, sodass diese nicht zum Stand der Technik nach Art. 54 (2) EPÜ gehöre. Zwischen der R. GmbH und der I. GmbH habe ein Exklusivliefervertrag bestanden, in der eine Geheimhaltungsvereinbarung vorgesehen war. Ebenso habe zwischen der R. GmbH und der T. AG eine Geheimhaltungsverpflichtung bestanden, sodass in den beiden Fällen die Lieferungen der Sensoreinheit bzw. -vorrichtung jeweils einer Geheimhaltungsvereinbarung unterfielen.

Das Bestehen einer expliziten Geheimhaltungsvereinbarung zwischen der T. AG und der R. GmbH schien unstrittig zu sein. Nach Ansicht des Beschwerdeführers (Einsprechenden) war der Umfang dieser Geheimhaltungsverpflichtung jedoch beschränkt und erstreckte sich nicht auf die Sensoreinheit. Die Beschwerdekammer konnte der Argumentation des Beschwerdeführers nicht folgen, da es geradezu den normalen Geschäftsgepflogenheiten widersprach, wenn eine Geheimhaltungsvereinbarung gerade jene für den zu erreichenden Zweck notwendigen technischen Mittel nicht umfassen soll.

Die Frage des Bestehens einer impliziten Geheimhaltungsverpflichtung, die sich insbesondere aus besonderen geschäftlichen oder vertraglichen Beziehungen oder aus einer gemeinsamen Entwicklungstätigkeit ergeben, stellte sich nach Ansicht der Kammer insbesondere im Verhältnis zu der I. GmbH, da hier nach dem Parteivorbringen keine schriftlich dokumentierte Geheimhaltungsvereinbarung, sondern lediglich ein "Exklusivitäts-Liefervertrag" mit der R. GmbH bestand. Die Kammer war der Auffassung, dass die geschäftlichen und vertraglichen ("Exklusivitäts-Liefervertrag") Beziehungen zwischen den beiden Unternehmen für das Bestehen einer impliziten Geheimhaltungsverpflichtung sprachen. Die Beschwerdekammer teilte demnach die Schlussfolgerungen der Einspruchsabteilung.

2.4 Überlassung von Proben/Produkten zu Testzwecken

(CLB, I.C.3.4.7)

In **T 2068/15** hatte die Einspruchsabteilung entschieden, dass durch schriftliche Beweise und eine Zeugenaussage zweifellos nachgewiesen worden sei, dass 37 Filme an Nissan verkauft und geliefert worden seien, ohne dass eine

available, and therefore held that the unit could not be regarded as prior art for the purposes of Art. 54(2) EPC. It had found that supplier R had concluded an exclusive delivery contract including a non-disclosure clause with company I and similarly agreed a confidentiality obligation with company T. In both cases, therefore, its deliveries of the sensor unit or device had been covered by a non-disclosure agreement.

On appeal, it appeared not be in dispute that R and T had expressly entered into such an agreement, but the appellant (opponent) contended that it had been of limited scope and had not covered the sensor unit. The board rejected that contention because it ran entirely counter to normal business practice for a non-disclosure agreement not to cover the very technical means needed to achieve the intended aim.

According to the parties' submissions, R and I had not documented any non-disclosure agreement in writing but had merely entered into an "exclusive delivery contract", so the question here was whether an implied confidentiality obligation could arise from, for instance, special business or contractual relations or joint development activities. The board found that the two companies' business and contractual relations under the exclusive contract supported the view that they were subject to an implied confidentiality obligation and endorsed the opposition division's findings accordingly.

2.4 Making samples/products available for test purposes

(CLB, I.C.3.4.7)

In **T 2068/15** the opposition division decided that it had been proven beyond reasonable doubt by written evidence and by the testimony of a witness that 37 films had been sold and delivered to Nissan without any obligation of

donné lieu à une utilisation antérieure avait été rendue accessible au public, si bien que cette unité ne faisait pas partie de l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) CBE. La division d'opposition avait constaté qu'il existait entre les sociétés R. GmbH et I. GmbH un contrat de fourniture exclusive, dans lequel était prévu un accord de confidentialité. Il existait également une obligation de confidentialité entre les sociétés R. GmbH et T. AG et, par conséquent, la fourniture de l'unité détectrice ou, le cas échéant, du dispositif détecteur tombait dans l'un comme dans l'autre cas sous le coup d'un accord de confidentialité.

L'existence d'un accord de confidentialité explicite entre les sociétés T. AG et R. GmbH ne semblait pas être contestée. Selon le requérant (opposant), cette obligation de confidentialité était toutefois limitée et ne s'appliquait pas à l'unité détectrice. La chambre de recours n'a pas suivi l'argumentation du requérant, puisque le fait qu'un accord de confidentialité ne couvre précisément pas le moyen technique nécessaire au but visé était tout simplement contraire aux usages commerciaux.

La question de savoir s'il existait une obligation de confidentialité implicite découlant, entre autres, de relations commerciales ou contractuelles particulières ou d'une activité de développement commune se posait notamment, selon la chambre, au regard de la société I, étant donné que les moyens soumis par les parties faisaient apparaître à cet égard non pas l'existence d'un accord de confidentialité documenté par écrit, mais seulement un "contrat de fourniture exclusive" avec la société R. GmbH. La chambre a jugé que les relations commerciales et contractuelles ("contrat de fourniture exclusive") entre ces deux sociétés plaidaient en faveur de l'existence d'une obligation de confidentialité implicite. Elle a donc fait siennes les conclusions de la division d'opposition.

2.4 Mise à disposition d'essais/produits destinés à la réalisation d'essais

(CLB, I.C.3.4.7)

Dans l'affaire **T 2068/15**, la division d'opposition avait décidé qu'il avait été prouvé au-delà de tout doute raisonnable par des moyens écrits et un témoignage que 37 films avaient été vendus et livrés à Nissan sans

Geheimhaltungsverpflichtung bestanden habe. Diese Filme seien somit öffentlich zugänglich gemacht worden. Allerdings sei nicht lückenlos bewiesen worden, dass diese Filme wie beansprucht eine erste und eine zweite Schicht hätten.

Die Kammer räumte ein, dass gemeinsame Entwicklungsprojekte häufig – explizit oder implizit – mit einer Geheimhaltungsverpflichtung verbunden werden. Im vorliegenden Fall jedoch sah die Kammer nicht genug überzeugende Hinweise auf ein gemeinsames Entwicklungsprojekt zwischen dem Einsprechenden 2 und Nissan. Die Umstände deuteten eher auf einen normalen Verkauf hin als auf den Versand von Mustern im Rahmen eines gemeinsamen Entwicklungsprojekts. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass die Filme selbst nicht vertraulich zu behandeln waren.

Der Patentinhaber argumentierte wie folgt: Selbst wenn die 37 verkauften Filme öffentlich zugänglich gewesen wären, wären sie dennoch nicht neuheitsschädlich gewesen, weil der Fachmann am Prioritätstag des Patents nicht in der Lage gewesen wäre, Kenntnis von der chemischen Zusammensetzung der verkauften Filme zu erlangen. Wenn die drei Forschungsinstitute, die die Tests durchgeführt haben, nicht vorher darüber informiert worden wären, dass der Film aus drei Schichten bestand, hätten sie die extrem dünne oberste Schicht übersehen. Sie wären zudem – so der Patentinhaber – nicht in der Lage gewesen, die erforderlichen relevanten Referenzspektren zu finden.

Die Kammer erkannte an, dass die chemische Zusammensetzung eines Erzeugnisses nur unter der Voraussetzung zum Stand der Technik gehört, dass sie vom Fachmann analysiert werden kann (G 1/92, Leitsatz I, ABl. 1993, 277). Im vorliegenden Fall befand sie jedoch, dass der Fachmann, der den Film anhand der zum betreffenden Zeitpunkt bekannten Technik (Elektronenmikroskopie) analysiert hat, die oberste Schicht nicht übersehen hätte. Die Kammer erklärte auch, dass es gängige Praxis am Prioritätstag gewesen war, mehr als ein Analyseverfahren anzuwenden, um Informationen über die Zusammensetzung eines Materials zu erhalten. Außerdem hätte der Fachmann, selbst wenn, wie der Patentinhaber vorgebracht hat, das IR-Referenzspektrum für das Polyurethan auf Polycaprolactonbasis der zweiten Schicht am Prioritätstag des

secrecy. These films had therefore been made public. However, it had not been proven up to the hilt that these films had first and second layers as claimed.

The board accepted that, if joint development projects were agreed, they were often – explicitly or implicitly – combined with an obligation of confidentiality. In the case in hand, however, the board did not see enough indications from which it could be convincingly concluded that there existed a joint development project between opponent 2 and Nissan. The circumstances were suggestive of ordinary sales rather than a sending of samples within the framework of a joint development project. The board concluded that the films themselves were not to be treated as confidential.

The proprietor argued that even if the 37 films sold had been public, they would still not have been novelty-destroying, since at the priority date of the patent the skilled person would not have been able to gain knowledge about the chemical composition of the films sold. In particular, if the three research institutes that carried out the tests had not been informed beforehand that the film was composed of three layers, they would have overlooked the very thin first top layer. The proprietor further argued that they would not have been able to find the relevant reference spectra needed.

The board acknowledged that a precondition for the chemical composition of a product to be prior art is that it can be analysed by the skilled person (G 1/92, point 1 of the headnote, OJ 1993, 277). But the board considered in the case at issue that the skilled person analysing the film with the techniques known at that time (electron microscopy) would not have overlooked the first top layer. And the board also stated that it was common practice at the priority date of the patent to apply more than one analytical method in order to obtain information about the composition of a material. In addition, even if, as argued by the proprietor, the IR reference spectrum for the polycaprolactone-based polyurethane of the second layer was not available at the priority date, the skilled person could still have determined the composition of this

obligation de confidentialité. Ces films avaient donc été rendus accessibles au public. Il n'avait toutefois pas été prouvé de manière incontestable que ces films présentaient les première et deuxième couches telles que revendiquées.

La chambre a admis que si des projets de développement conjoints sont adoptés d'un commun accord, ils vont souvent de pair – explicitement ou implicitement – avec une obligation de confidentialité. Dans l'affaire en cause, la chambre n'a toutefois pas relevé suffisamment d'indices permettant de conclure de manière convaincante qu'il existait un projet de développement conjoint entre l'opposant 2 et Nissan. Les circonstances donnaient à penser qu'il s'agissait de ventes normales, plutôt que de l'envoi d'échantillons dans le cadre d'un projet de développement conjoint. La chambre a conclu que les films proprement dits n'étaient pas couverts par l'obligation de confidentialité.

Le titulaire du brevet a fait valoir que même si les 37 films vendus avaient été publics, ils n'auraient pas été destructeurs de nouveauté, étant donné qu'à la date de priorité du brevet, l'homme du métier n'aurait pu tirer des enseignements sur la composition chimique des films vendus. Le titulaire du brevet a indiqué en particulier que si les trois instituts de recherche ayant effectué les essais n'avaient pas été informés au préalable que le film se composait de trois couches, ils n'auraient pas remarqué la première couche supérieure, extrêmement fine. Le titulaire du brevet a en outre avancé qu'ils n'auraient pas été en mesure de trouver les spectres de référence pertinents requis.

La chambre a reconnu qu'une condition préalable pour que la composition chimique d'un produit fasse partie de l'état de la technique est qu'elle puisse être analysée par l'homme du métier (G 1/92, point 1 du sommaire, JO 1993, 277). Elle a toutefois estimé dans l'affaire en cause que l'homme du métier qui aurait analysé le film à l'aide des techniques connues à ce moment-là (microscopie électronique) aurait forcément remarqué la première couche supérieure. La chambre a également affirmé qu'il était courant, à la date de priorité, d'appliquer plus d'une méthode d'analyse pour obtenir des informations sur la composition d'un élément. En outre, même si, comme le faisait valoir le titulaire du brevet, le spectre de référence IR pour le polyuréthane à base de polycaprolactone de la deuxième couche n'était pas disponible à la date de priorité du

Patents nicht öffentlich zugänglich war, die Zusammensetzung dieser Schicht dennoch bestimmen können.

3. Bestimmung des Inhalts des relevanten Stands der Technik

3.1 Allgemeine Auslegungsregeln

(CLB, I.C.4.1)

In der Entscheidung **T 1658/12** führte die Kammer aus, dass bei der Bestimmung dessen, was durch ein Dokument aus dem Stand der Technik im Sinne des Art. 54 (2) EPÜ öffentlich zugänglich gemacht wurde, zu berücksichtigen ist, dass in erster Linie die Beschreibung die Erfindung so offenbart, dass sie ausgeführt werden kann, während die Hauptfunktion der Ansprüche darin besteht, den Gegenstand des Schutzbegehrens zu definieren. Ist eine Kombination von Merkmalen nur in den Ansprüchen enthalten (oder nur in den Ansprüchen und einer "Zusammenfassung der Erfindung", in der bloß die Merkmale der Ansprüche wiedergegeben werden), so muss sorgfältig geprüft werden, ob diese Kombination wirklich der technischen Lehre des Dokuments entspricht, wie sie von einem Fachmann verstanden würde, oder ob sie bloß aus dem Prozess der Anspruchsformulierung hervorgeht, der auf maximalen Schutzbereich abzielt (siehe Nr. 3.8 der Gründe; T 312/94, Orientierungssatz; T 969/92, Nr. 3 der Gründe und insbesondere Seite 4, erster Absatz; sowie T 42/92, Orientierungssatz). Dies gilt erst recht im Fall von ungeprüften Anmeldungen.

4. Erste und zweite medizinische Verwendung

4.1 Auslegung des Begriffs "Stoff oder Stoffgemisch"

(CLB, I.C.7.2.4 g))

In der Sache **T 1758/15** betraf das Patent biologisch kompatibles, biologisch abbaubares injizierbares Füllmaterial (z. B. Kollagen oder Hyaluronsäure) zur Verwendung in einem spezifischen Verfahren. Die Verwendung umfasste die Injektion des Füllstoffs in einen Raum zwischen einem ersten Gewebe eines Körpers und einem zweiten Gewebe, wobei das erste Gewebe mit Strahlung behandelt wird, wobei der Füllstoff in dem Raum die Strahlenbelastung des zweiten Gewebes vermindert. Der Füllstoff "menschliches Kollagen" war im Stand der Technik bekannt. Daher hatte die Kammer zu prüfen, ob das beanspruchte Füllmaterial unter den Begriff "Stoffe oder Stoffgemische" fällt, was nach

layer.

3. Determining the content of the relevant prior art

3.1 General rules of interpretation

(CLB, I.C.4.1)

In **T 1658/12** the board stated that in determining what was made available to the public within the meaning of Art. 54(2) EPC by a prior-art patent document, it had to be borne in mind that it was the description which chiefly served to disclose the invention in such a manner that it might be carried out, whereas the chief function of the claims was to define the subject-matter for which protection was sought. Where a combination of features is found only in the claims (or only in the claims and a "Summary of the Invention", which merely recites the features of the claims), it must be very carefully considered whether this combination truly corresponds to the technical teaching of the document as it would be understood by a skilled person, or whether it is merely an artefact of the claim drafting process aimed at obtaining the maximum scope of protection (see point 3.8 of the Reasons; also T 312/94, catchword; T 969/92, point 3 of the Reasons, and in particular, page 4, first paragraph; T 42/92). This applied all the more in the case of unexamined applications.

4. First and second medical use

4.1 Interpretation of "substance or composition"

(CLB, I.C.7.2.4 g))

In **T 1758/15** the patent related to a biocompatible, biodegradable, injectable filler material (e.g. collagen or hyaluronic acid) for use in a specific method. Said use comprised the injection of the filler material into a space between a first tissue of the body and a second tissue, the first tissue being subsequently treated by radiation, whereby the filler within the space reduced the exposure of the second tissue to radiation. The filler "human collagen" was known in the art. Hence, the board had to examine whether the filler material claimed fell under the term "substance or composition" required by Art. 54(5) EPC for purpose-limited product protection.

brevet, l'homme du métier aurait pu néanmoins déterminer la composition de cette couche.

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

3.1 Règles générales d'interprétation

(CLB, I.C.4.1)

Dans l'affaire **T 1658/12**, la chambre a déclaré que pour déterminer ce qui a été rendu accessible au public au sens de l'art. 54(2) CBE par un document brevet de l'état de la technique, il est nécessaire de tenir compte du fait que c'est la description qui sert principalement à divulguer l'invention de manière qu'elle puisse être réalisée, tandis que les revendications ont pour fonction principale de définir l'objet de la protection demandée. Lorsqu'une combinaison de caractéristiques se trouve uniquement dans les revendications (ou uniquement dans les revendications et un "Résumé de l'invention", qui ne fait qu'énoncer les caractéristiques des revendications), il est nécessaire d'examiner très attentivement si cette combinaison correspond véritablement à l'enseignement technique du document tel qu'un homme du métier le comprendrait, ou si elle résulte simplement du processus de rédaction de la revendication, dont le but est d'obtenir une protection la plus large possible (cf. point 3.8 des motifs ; cf. également T 312/94, exergue ; T 969/92, point 3 des motifs et, en particulier, page 4, premier paragraphe ; T 42/92, exergue). Cela vaut à plus forte raison dans le cas de demandes non examinées.

4. Première et deuxième application thérapeutique

4.1 Interprétation des termes "substance ou composition"

(CLB, I.C.7.2.4 g))

Dans l'affaire **T 1758/15**, le brevet portait sur un matériau de remplissage biocompatible, biodégradable et injectable (par exemple du collagène ou de l'acide hyaluronique) destiné à être utilisé dans une méthode spécifique. L'utilisation en question comprenait l'injection du matériau de remplissage dans un espace entre un premier tissu d'un corps et un deuxième tissu, et le premier tissu étant traité par un rayonnement, le matériau de remplissage à l'intérieur de l'espace réduisant le passage de rayonnement dans le deuxième tissu. Le matériau de remplissage "collagène humain" était connu dans l'état de la technique. Par conséquent, la chambre devait examiner si le matériau de remplissage

Art. 54 (5) EPÜ eine Voraussetzung für den zweckgebundenen Stoffschutz ist.

Bei der Auslegung des Begriffs "Stoffe oder Stoffgemische" verwies die Kammer auf die Entscheidungen G 1/83 (ABI. 1985, 60) und T 2003/08, in denen dieser Begriff so ausgelegt wurde, dass er der "Wirkstoff" der bestimmten konkreten medizinischen Verwendung sei. Dementsprechend sei Folgendes zu klären: a) mit welchem Mittel die therapeutische Wirkung erzielt werde und b) ob es sich dabei um eine chemische Substanz oder ein Gemisch aus chemischen Substanzen handle. Im vorliegenden Fall sei die Wirkung der Verwendung des Füllmaterials die Minderung der durch die Strahlenbehandlung bedingten Nebenwirkungen für empfindliche Organe. Diese Wirkung werde beständig der physischen Verdrängung des empfindlichen Gewebes zugeschrieben, d. h. der im Körper erzielten 3-D-Struktur. Die angesammelte Masse des Füllmaterials gelte aber nicht als chemische Substanz oder als Gemisch aus chemischen Substanzen im Sinne der Entscheidung G 1/83.

Aus diesem Grund sei das Füllmaterial kein Stoff oder Stoffgemisch im Sinne des Art. 54 (5) EPÜ, und seine spezifische Verwendung könne nicht als Unterscheidungsmerkmal angesehen werden. Das unbestritten kommerziell verfügbare Kollagen sei damit neuheitsschädlich.

C. Erfindersische Tätigkeit

1. Nächstliegender Stand der Technik

1.1 Spekulativer Charakter

(CLB, I.D.3.4.6)

In T 725/11 war die Erfindung auf eine pharmazeutische Kombinationsformulierung in Form einer Tablette mit zwei Wirkstoffen zur HIV-Therapie gerichtet. Die Kammer verneinte die erfindersische Tätigkeit gegenüber der Ankündigung einer klinischen Prüfung dieser Kombinationstherapie, die der Patentinhaber in einem Artikel einer Fachzeitschrift gemacht hatte. Der Patentinhaber brachte vor, dieser Fachartikel sei nicht der nächstliegende Stand der Technik, weil er weder eine Aussage zur Wirksamkeit noch technische Einzelheiten enthalte. Die Kammer lehnte diese Auffassung ab und befand, dass der Fachartikel einem konkreten Plan zur Entwicklung eines kommerziell verwertbaren Produkts mit einem geeigneten

In the interpretation of the term "substance or composition" the board referred to G 5/83 (OJ 1985, 64) and T 2003/08, which interpreted the term "substance or composition" as being "the active agent or ingredient" of the particular specific medical use. Accordingly, the following must be established: (a) the means by which the therapeutic effect is achieved and (b) whether that which achieves the therapeutic effect is a chemical entity or composition of chemical entities. In the present case, the effect of the use of the filler material was the reduction of radiation-treatment-induced side effects on sensitive organs. This effect was constantly ascribed to the physical displacement of the sensitive tissue, i.e. to the 3D structure achieved within the body. The accumulated mass of the filler material did not, however, qualify as a chemical entity or composition of chemical entities in the sense of G 5/83.

Therefore, the filler material was not a substance or composition in the sense of Art. 54(5) EPC and its specific use could not be regarded as a differentiating feature. The undisputedly commercially available collagen was thus novelty-destroying.

C. Inventive step

1. Closest prior art

1.1 Speculative character

(CLB, I.D.3.4.6)

In T 725/11 the invention was directed to a pharmaceutical co-formulation in the form of a tablet comprising two active ingredients for HIV therapy. The board did not acknowledge an inventive step over an announcement by the patentee of a clinical trial of that combination therapy in an industry journal article. The patentee argued that this journal article was not the closest prior art because it was silent on efficacy and did not provide any technical details. The board disagreed and stated that the journal article amounted to a concrete plan to develop a commercially viable product with a usable level of efficacy. Furthermore, the article was a public statement of intent made by the patentee's CEO and

revendiqué constituait une "substance ou composition", tel que l'exige l'art. 54(5) CBE aux fins de la protection d'une substance limitée à une utilisation spécifique.

Pour déterminer le sens de l'expression "substance ou composition", la chambre a renvoyé aux décisions G 6/83 (JO 1985, 67) et T 2003/08, dans lesquelles cette expression avait été interprétée comme désignant l'agent ou le principe actif d'une utilisation thérapeutique déterminée. Il y a donc lieu d'établir a) les moyens par lesquels l'effet thérapeutique est obtenu et b) si l'effet thérapeutique est obtenu par une substance chimique ou par une composition chimique. Dans l'affaire en cause, l'effet de l'utilisation du matériau de remplissage était l'atténuation des effets secondaires de la radiothérapie sur des organes sensibles. Cet effet étant systématiquement attribué au déplacement du tissu sensible, en d'autres termes à la structure 3D obtenue au sein du corps, la masse accumulée de matériau de remplissage ne pouvait pas être considérée comme une substance chimique ou composition chimique au sens de la décision G 6/83.

Par conséquent, le matériau de remplissage ne constituait pas une substance ou une composition au sens de l'art. 54(5) CBE et son utilisation spécifique ne pouvait pas être considérée comme une caractéristique distinctive. Le collagène, qui était incontestablement disponible dans le commerce, était donc destructeur de nouveauté.

C. Activité inventive

1. État de la technique le plus proche

1.1 Caractère spéculatif

(CLB, I.D.3.4.6)

Dans l'affaire T 725/11, l'invention concernait une co-formulation pharmaceutique sous forme de comprimé contenant deux principes actifs pour traiter le VIH. La chambre n'a pas reconnu l'existence d'une activité inventive par rapport à l'annonce d'un essai clinique de cette polythérapie, qui avait été faite par le titulaire du brevet dans un article d'une revue spécialisée. Le titulaire du brevet a fait valoir que cet article ne constituait pas l'état de la technique le plus proche, car il n'abordait pas la question de l'efficacité et ne fournissait aucun détail technique. La chambre a rejeté cet argument et affirmé que l'article équivalait à un projet concret visant à mettre au point un produit viable

Wirkungsgrad gleichkomme. Zudem sei der Artikel eine öffentliche Absichtserklärung des CEO und des Executive Vice President für Forschung und Entwicklung des Patentinhabers, die vom Fachmann nicht als reine Spekulation abgetan würde.

2. Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

2.1 Technischer Charakter einer Erfindung

(CLB, I.D.9.1.1)

In **T 630/11** betraf die Erfindung ein Online-Glücksspiel. Bereitgestellt wurde ein Spielserver, mit dem diverse Online-Casinos kommunizieren. Laut Beschreibung besteht das Hauptziel der Erfindung darin, die Wartezeit von Spielern zu reduzieren. Die Erfindung schloss technische und nichttechnische Überlegungen ein. Die Kammer bezeichnete es als allgemein bekannt, dass nichttechnische Elemente nicht zur erfinderischen Tätigkeit beitragen. Auf diesem Grundsatz basierte T 641/00, ABl. 2003, 352 (Comvik). Mit dem dort dargelegten Ansatz lasse sich sicherstellen, dass die Entscheidung über die erfinderische Tätigkeit nicht durch nichttechnische Fragen beeinflusst wird. Der Ansatz besteht darin, in die Formulierung der vom Fachmann zu lösenden technischen Aufgabe nichttechnische Elemente aufzunehmen. Dies geschieht meist in Form nichttechnischer Vorgaben. In T 1463/11 habe die Kammer befunden, dass der fiktive Geschäftsmann (allgemeiner ausgedrückt der Nichtfachmann) im Normalfall keine technischen Mittel vorschreiben kann, auch keine allgemein bekannten. Denn der Erfinder hätte unter Verwendung – auch allgemein bekannter – technischer Mittel vielleicht eine technische Wirkung auf eine Weise erzielt, die für den Fachmann nicht naheliegend ist. Genau das solle durch ein Patent belohnt werden. Dem fiktiven Geschäftsmann das Vorschreiben technischer Mittel zu erlauben, würde von vornherein jegliche Diskussion darüber verhindern, ob diese auf technisch nicht naheliegender Weise zum Einsatz kommen. Dass infolgedessen vermehrt technisch triviale Lösungen patentiert würden, sei nicht anzunehmen, denn diese wären für den Fachmann naheliegend.

its executive vice president of research and development which would not be dismissed by the skilled person as mere speculation.

2. Assessment of inventive step

2.1 Technical character of the invention

(CLB, I.D.9.1.1)

In **T 630/11** the invention was about online gambling. It provided a "gaming server" with which various online casinos communicate. The description explained that the principal aim of the invention was to reduce the time that players spend waiting. The invention involved technical and non-technical considerations. According to the board, it is well established that non-technical elements do not contribute to inventive step. That was the basic principle of T 641/00, OJ 2003, 352 (Comvik). Comvik set out an approach to ensuring that non-technical issues do not influence the decision on inventive step. This was to include the non-technical elements in the statement of the technical problem to which the skilled person seeks a solution. Most often, this was in the form of non-technical requirements. In T 1463/11 the board had stated that the notional business person (more generally, the non-technical person) cannot normally require even notorious technical means. The reason was that the inventor may have obtained a technical effect using technical means, even notorious means, in a way that would not have been obvious to the skilled person. That was what a patent was meant to reward. To allow the notional business person to prescribe technical means would be to foreclose any discussion of whether they were used in a technically non-obvious way. This should not lead to a proliferation of patents for technically trivial inventions; they would be obvious to the skilled person.

commercialement, avec un niveau d'efficacité approprié. Elle a estimé que l'article était une déclaration d'intention publique du PDG et du vice-président exécutif R&D du titulaire du brevet, qui ne serait pas considérée par l'homme du métier comme étant purement spéculative.

2. Appréciation de l'activité inventive

2.1 Caractère technique d'une invention

(CLB, I.D.9.1.1)

Dans l'affaire **T 630/11**, l'invention portait sur les jeux d'argent en ligne. Il s'agissait d'un "serveur de jeu" permettant à différents casinos en ligne de communiquer. Selon la description, l'invention visait principalement à réduire le temps d'attente des joueurs. L'invention reposait sur des considérations techniques et non techniques. D'après la chambre, il est clairement établi que les éléments non techniques ne contribuent pas à l'activité inventive. Ce principe de base est énoncé dans la décision T 641/00, JO 2003, 352 (Comvik). Cette décision a présenté une approche visant à garantir que les questions non techniques n'influencent pas la décision relative à l'activité inventive. Cette approche consiste à inclure les éléments non techniques dans l'énoncé du problème technique auquel l'homme du métier cherche une solution. Le plus souvent, cela prend la forme d'exigences non techniques. Dans l'affaire T 1463/11, la chambre avait estimé que l'entrepreneur "fictif" (plus généralement, la personne non technicienne) ne peut pas normalement exiger des moyens techniques, même notoires. La raison en est que l'inventeur pourrait avoir obtenu un effet technique à l'aide de moyens techniques, même de moyens notoires, d'une manière qui n'aurait pas été évidente pour l'homme du métier. C'est ce qu'un brevet est censé récompenser. Le fait de permettre à l'entrepreneur "fictif" de prescrire des moyens techniques reviendrait à empêcher toute discussion sur la question de savoir si ceux-ci ont été utilisés d'une manière technique non évidente. Cela ne devrait pas conduire à une prolifération des brevets pour des inventions triviales du point de vue technique ; celles-ci seraient évidentes pour l'homme du métier.

2.2 Beurteilung von Merkmalen, die sich auf mathematische Algorithmen beziehen

(CLB, I.D.9.1.8)

In **T 625/11** war der Erfindungsgegenstand ein Verfahren zum Bestimmen mindestens eines Grenzwerts für einen Betriebsparameter eines Kernreaktors, das eine bessere Nutzung der Reaktor-Kapazität ermöglichen sollte. Gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückzuweisen, wurde Beschwerde eingelegt. Die Prüfungsabteilung hatte den verschiedenen Schritten des beanspruchten Verfahrens jeglichen technischen Charakter abgesprochen.

Die Kammer unterstrich, dass die Bestimmung einer zu lösenden technischen Aufgabe nur möglich sei, wenn für die Kammer erkennbar mindestens eine technische Wirkung aus mindestens einem beanspruchten Merkmal hervorgehe (s. T 641/00). Im vorliegenden Fall lasse die Formulierung von Anspruch 1 des Hauptantrags keinen Zweifel daran, dass die Schritte des beanspruchten Verfahrens von dem im Anspruch genannten IT-System ausgeführt würden. Daher erkenne die Kammer nicht nur dem Anspruch insgesamt, sondern auch jedem einzelnen Schritt des beanspruchten Verfahrens technischen Charakter zu, weil dabei das IT-System eingesetzt werden müsse.

Im vorliegenden Fall sei dies jedoch noch kein Beleg dafür, dass beanspruchte Verfahren im Sinne des Art. 56 EPÜ 1973 erfinderisch sei. Der Beschwerdeführer habe vorgebracht, dass der technische Charakter nicht nur aus der Nutzung der elektronischen Datenverarbeitung resultiere, sondern auch aus den verarbeiteten Daten und dem Ziel der Erfindung, selbst wenn dieses nicht Bestandteil des beanspruchten Verfahrens sei.

Der Kammer zufolge verleihe die Ermittlung eines Grenzwerts für den ersten Betriebsparameter dem Anspruch einen technischen Charakter, der über die bloße Interaktion zwischen dem Algorithmus der numerischen Simulation und dem IT-System hinausgeht. Der so definierte Parameter sei tatsächlich eng verbunden mit dem Betrieb eines Kernreaktors, unabhängig davon, ob dieser Parameter in einem Reaktor faktisch genutzt werde oder nicht. Damit erkannte die Kammer die in T 1227/05 (ABI. 2007, 574) entwickelte Analyse als relevant an und

2.2 Assessment of features relating to mathematical algorithms

(CLB, I.D.9.1.8)

At issue in **T 625/11** was a method to establish at least one threshold value of a parameter for operating a nuclear reactor with a view to making better use of the reactor's capacity. The appeal was against the examining division's decision to refuse the European patent application for lack of inventive step. The examining division had taken the view that the various method steps had no technical character.

The board observed that a technical problem could be defined only if at least one technical effect was achieved by at least one of the claimed features (see T 641/00). In this case, the first claim's wording left no doubt that the steps in the claimed method were performed by the computer system it referred to. The board thus found that not only the claim as a whole but, given this need to use the computer system, each of the method steps too were technical.

In this case, however, that alone was not enough to establish whether or not the claimed method was inventive for the purposes of Art. 56 EPC 1973. The appellant had argued that the method's technical character resulted not only from the use of a computer system but also from the data processed and the invention's intended purpose, even if it did not form part of the claimed method.

The board found that establishing a threshold value for the first operating parameter lent the claim a technical dimension going beyond the mere interaction of the numerical-simulation algorithm and the computer system, the established parameter having a purpose closely linked to operating a nuclear reactor, regardless of whether or not it was actually used for that. The board thus acknowledged that the approach taken in T 1227/05 (OJ 2007, 574) was appropriate, and applied it to the circumstances of this case. The simulation parameters (stress,

2.2 Évaluation de caractéristiques relatives à des algorithmes mathématiques

(CLB, I.D.9.1.8)

Dans l'affaire **T 625/11**, l'invention visait à la détermination d'au moins une valeur limite d'un paramètre de fonctionnement d'un réacteur nucléaire afin de permettre une meilleure exploitation des capacités de celui-ci. Le recours fait suite au rejet de la division d'examen de la demande de brevet européen pour défaut d'activité inventive. La division d'examen a refusé de reconnaître un quelconque caractère technique aux différentes étapes du procédé revendiqué.

La chambre a souligné que la détermination d'un problème technique à résoudre n'est possible que si la chambre reconnaît l'existence d'au moins un effet technique résultant d'au moins une caractéristique revendiquée (voir T 641/00). Dans le cas d'espèce, la formulation de la revendication 1 de la requête principale ne laisse planer aucun doute sur le fait que les étapes du procédé revendiqué sont effectuées par le système informatique auquel il est fait référence dans la revendication. Aussi, au-delà du caractère technique reconnu à la revendication dans son ensemble, la chambre reconnaît un caractère technique à chacune des étapes du procédé revendiqué en raison du recours nécessaire aux ressources du système informatique.

Cependant, en l'espèce, ce constat ne suffit pas à établir si le procédé revendiqué est inventif au sens de l'art. 56 CBE 1973 ou non. Le requérant a soutenu que le caractère technique du procédé revendiqué ne résultait pas seulement de l'usage des moyens informatiques, mais découlait également des données traitées et de l'objectif poursuivi par l'invention, même si celui-ci n'était pas intégré au procédé revendiqué.

La chambre a estimé que la détermination, en tant que valeur limite, de la valeur du premier paramètre de fonctionnement conférerait un caractère technique à la revendication, ce caractère technique dépassant la simple interaction entre l'algorithme de simulation numérique et le système informatique. La nature du paramètre ainsi identifié est, en effet, intimement liée au fonctionnement d'un réacteur nucléaire, que ce paramètre fasse l'objet d'une utilisation effective au sein d'un réacteur nucléaire ou non. Ce faisant, la chambre reconnaît la

machte sie sich zu eigen. Auch die Simulationsparameter (mechanische Spannungen, Temperaturwerte, Wärmekapazitäten, Druckverhältnisse, Maße ...) verliehen der beanspruchten Erfindung technischen Charakter. Angesichts dieser Feststellung kam die Kammer zu dem Schluss, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags erfinderisch ist.

2.3 Beispiel für die Verneinung der erfinderischen Tätigkeit

(CLB, I.D.9.18)

In **T 519/12** befand die Kammer, dass vom Fachmann zu erwarten ist, dass er im Rahmen der geltenden technischen Normen seines Fachgebiets tätig wird. Aus einem Merkmal, das lediglich den Inhalt einer solchen technischen Vorgabe widerspiegelt, lässt sich keine erfinderische Tätigkeit ableiten.

3. Beweisanzeichen für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit

(CLB, I.D.10)

In **T 1892/12** wies die Kammer darauf hin, dass die Kammern in Einzelfällen "Beweisanzeichen" für das Vorhandensein einer erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt haben. Dieses Konzept wurde bislang nicht auf das Fehlen der erfinderischen Tätigkeit übertragen. Nach Art. 56 EPÜ gilt eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann **nicht** in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Aufgrund der negativen Definition in Art. 56 EPÜ hielt die Kammer fest, dass das Vorhandensein der erfinderischen Tätigkeit grundsätzlich nicht bewiesen, aber mit Beweisanzeichen unter Umständen plausibel gemacht werden kann. Hingegen kann ihre Abwesenheit durch schlüssiges Aufzeigen eines naheliegenden Lösungswegs bewiesen werden. Der Beweis des Fehlens der erfinderischen Tätigkeit ist also im Prinzip möglich, und auch vonnöten, wenn fehlende erfinderische Tätigkeit geltend gemacht wird; die Tatsache, dass Beweisanzeichen vorliegen, ist in diesem Fall nicht ausreichend.

temperatures, heat capacity, pressure, dimensions, etc.) were similarly of a nature to give the claimed invention technical character. On this basis, the board concluded that the first claim of the main request was inventive.

2.3 Example of lack of inventive step

(CLB, I.D.9.18)

In **T 519/12** the board held that it had to be expected of the skilled person that he would exercise his skills in the framework of technical standards in force in his field of activity. No inventive activity could be derived from a feature that simply reflected the contents of such a technical prescription.

3. Secondary indicia in the assessment of inventive step

(CLB, I.D.10)

In **T 1892/12**, the board observed that the boards had in some cases taken account of "secondary indicia" that an inventive step was involved but had not so far done so for the purposes of establishing that it was lacking. According to Art. 56 EPC, an invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is **not** obvious to a person skilled in the art. In view of the negative definition in Art. 56 EPC, the board considered that inventive step could never in fact be proven but that secondary indicia might sometimes show it was plausible. A lack of inventive step by contrast could actually be proven by conclusively showing that a solution was obvious. So proving a lack of inventive step was possible, in principle, and indeed necessary where such a lack was alleged; it was then not enough to point to secondary indicia.

pertinence de l'analyse développée dans l'affaire T 1227/05 (JO 2007, 574) qu'elle reprend à son compte. De même, selon la chambre, la nature des paramètres qui interviennent dans le cadre de la simulation (contraintes, températures, capacités calorifiques, pressions, dimensions...) confère elle aussi un caractère technique à l'invention revendiquée. Ce constat a conduit la chambre à conclure que l'objet de la revendication 1 selon la requête principale est inventif.

2.3 Exemple d'absence d'activité inventive

(CLB, I.D.9.18)

Dans l'affaire **T 519/12**, la chambre a estimé que l'on attend de l'homme du métier qu'il exerce ses capacités dans le cadre des normes techniques en vigueur dans son domaine d'activité. Aucune activité inventive ne peut être déduite d'une caractéristique qui reflète simplement le contenu d'une telle prescription technique.

3. Indices secondaires d'activité inventive

(CLB, I.D.10)

Dans l'affaire **T 1892/12**, la chambre a indiqué que les chambres tiennent parfois compte d'indices secondaires pour déterminer la présence d'une activité inventive, mais qu'elles ne l'ont pas encore fait pour établir l'absence d'activité inventive. Selon l'art. 56 CBE, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle **pas** d'une manière évidente de l'état de la technique. Comme l'art. 56 CBE définit l'activité inventive par la négative, la chambre a estimé que la présence d'une activité inventive ne saurait en principe être démontrée, mais que des indices peuvent, le cas échéant, la rendre plausible. En revanche, l'absence d'activité inventive peut être prouvée en montrant de façon convaincante qu'une solution évidente existe. Il est donc en principe possible de prouver l'absence d'activité inventive, et cela est même nécessaire pour invoquer cette absence ; dans ce cas, la présence d'indices n'est pas suffisante.

II. PATENTANMELDUNG UND ÄNDERUNGEN

A. Patentansprüche

1. Klarheit der Ansprüche

(CLB, II.A.3)

In **T 268/13** befand die Kammer, dass der Anspruch auf ein "Verfahren zur Herstellung eines [...] Dekorbandes mit [...] Struktur aus Text oder graphischem Symbol [...]" den Erfordernissen des Art. 84 EPÜ 1973 genügt. Zwar ließ sich nicht ganz allgemein und universell feststellen, was ein Symbol darstellt, aber im vorliegenden Fall war dennoch klar, ob ein bestimmtes Zeichen im gegebenen kulturellen, linguistischen oder technischen Kontext ein Symbol ist. Der Anspruch stellte also weder die Person, die eine Patentverletzung vermeiden will, noch den Verletzungsrichter vor unlösbare Aufgaben.

2. Auslegung der Ansprüche

(CLB, II.A.6)

In **T 1513/12** hielt die Kammer fest, dass eine zwischen den Verfahrensbeteiligten einvernehmliche Auslegung eines Patentanspruchs für die Beschwerdekammer nicht als verbindlich anzusehen ist. Die Dispositionsmaxime ist nämlich nicht so zu verstehen, dass sich die Verfahrensbeteiligten eine Auslegung des Patents aussuchen könnten, die zwar für sie selbst zufriedenstellend, jedoch für an dem Verfahren Nichtbeteiligte von Bedeutung sein könnte.

B. Einheitlichkeit der Erfindung

1. Nicht recherchierte Gegenstände und Anwendbarkeit der Regel 137 (5) EPÜ oder der früheren Regel 164 (2) EPÜ

(CLB, II.B.6.3)

Bei der Euro-PCT-Anmeldung in der Sache **T 145/13** ließ die Prüfungsabteilung den ersten Hilfsantrag (nunmehr Hauptantrag) nach R. 137 (5) EPÜ nicht zu, weil bestimmte Merkmale des Anspruchs 1 dieses Antrags zuvor die im ergänzenden europäischen Recherchenbericht genannte fünfte, nicht recherchierte Erfindung gebildet hatten. Der Beschwerdeführer brachte dagegen vor, dass sich jedes dieser Merkmale auf eine weitere Beschränkung des recherchierten Automobilgerätesteuersystems beziehe.

II. PATENT APPLICATION AND AMENDMENTS

A. Claims

1. Clarity of claims

(CLB, II.A.3)

In **T 268/13** the board concluded that a claim to a "method for producing a [...] decorative strip having a [...] structure consisting of a text or graphic symbol [...]" satisfied the requirements of Art. 84 EPC 1973. Although it was impossible to give an entirely general, universally applicable definition of what constituted a symbol, in the case in hand it would be clear whether or not a particular character was a symbol in the given cultural, linguistic or technical context. The claim therefore presented neither somebody wanting to avoid infringing the patent nor a court deciding on infringement with an impossible task.

2. Interpretation of claims

(CLB, II.A.6)

In **T 1513/12** the board noted that an interpretation of a claim agreed by the parties to the proceedings was not to be regarded as binding on the board: the "principle of party disposition" was not to be understood as meaning that the parties to the proceedings could choose an interpretation of the patent which, although it might be satisfactory for them, might have implications for others not party to the proceedings.

B. Unity of invention

1. Unsearched subject-matter and applicability of Rule 137(5) EPC or former Rule 164(2) EPC

(CLB, II.B.6.3)

For the Euro-PCT application in case **T 145/13** the examining division did not admit the first auxiliary request (now the main request) under R. 137(5) EPC because certain features of claim 1 of this request had formerly constituted the fifth and unsearched invention identified in the supplementary European search report. However, the appellant argued that each of these features related to a further limitation of the searched automotive equipment control system.

II. DEMANDE DE BREVET ET MODIFICATIONS

A. Revendications

1. Clarté des revendications

(CLB, II.A.3)

Dans l'affaire **T 268/13**, la chambre a estimé qu'une revendication relative à un "procédé de réalisation d'une [...] bande de décoration, présentant [...] une structure formée d'un texte ou d'un symbole graphique [...]", satisfaisait aux exigences de l'art. 84 CBE 1973. Bien qu'il ne soit pas entièrement possible de définir de façon générale et universelle ce que représente un symbole, on pouvait néanmoins clairement déterminer, en l'espèce, si un signe particulier constituait un symbole dans le contexte culturel, linguistique ou technique concerné. Par conséquent, la revendication ne posait de problèmes insolubles ni à la personne qui souhaite éviter de porter atteinte au brevet, ni au juge compétent en matière de contrefaçon.

2. Interprétation des revendications

(CLB, II.A.6)

Dans l'affaire **T 1513/12**, la chambre a estimé que l'interprétation d'une revendication sur laquelle les parties à la procédure se sont mises d'accord ne peut être considérée comme s'imposant à la chambre de recours. En effet, le principe dispositif ne signifie pas que les parties à la procédure pourraient choisir une interprétation du brevet qui, certes, leur convient, mais qui pourrait avoir une incidence sur les personnes qui ne sont pas parties à la procédure.

B. Unité de l'invention

1. Objet non couvert par la recherche et applicabilité de la règle 137(5) CBE ou de l'ancienne règle 164(2) CBE

(CLB, II.B.6.3)

Dans l'affaire **T 145/13** concernant une demande euro-PCT, la division d'examen n'avait pas admis la première requête subsidiaire (désormais requête principale) au titre de la règle 137(5) CBE, au motif que certaines caractéristiques de la revendication 1 de cette requête avaient précédemment constitué la cinquième invention identifiée dans le rapport complémentaire de recherche européenne, laquelle n'avait pas fait l'objet de la recherche. Le requérant faisait cependant valoir que chacune de ces caractéristiques portait sur une restriction supplémentaire du système

Die Kammer stellte fest, dass R. 137 (5) Satz 1 EPÜ (in der ab 1. April 2010 geltenden Fassung, s. ABl. 2009, 299) mit R. 86 (4) EPÜ 1973 identisch ist, die eingeführt wurde, um Anmelder daran zu hindern, beispielsweise durch Aufnahme eines Merkmals aus der Beschreibung auf nicht recherchierte Gegenstände zu wechseln, die in der Recherchenphase noch nicht beansprucht worden waren (T 442/11). Der Gegenstand des Anspruchs 1 entsprach aber im Wesentlichen einer Kombination von Merkmalen bestimmter dem ergänzenden Recherchenbericht zugrunde liegenden Ansprüche. Die Ansprüche waren demnach nicht so geändert worden, dass sie sich auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen, die mit Teilen der ursprünglich beanspruchten Erfindung nicht in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen (T 507/11, T 1285/11, T 1981/12 und T 998/14). Folglich lag kein Verstoß gegen R. 137 (5) EPÜ vor.

Die Kammer berücksichtigte auch die (frühere) R. 164 (2) EPÜ (Abl. 2009, 582). Deren zweite Alternative sollte verhindern, dass während des Erteilungsverfahrens von einem recherchierten Gegenstand auf einen ursprünglich beanspruchten, aber wegen Nichtzahlung der zusätzlichen Recherchegebühr nicht recherchierten Gegenstand gewechselt wird (T 442/11). Die angefochtene Entscheidung enthielt keine Begründung, warum die fünfte Erfindung nicht recherchiert wurde. Laut ergänzendem Recherchenbericht wiesen die Ansprüche nachträglich mangelnde Einheitlichkeit angesichts der Druckschrift D1 auf, die den Gegenstand des Anspruchs 1 offenbarte. Die Ansprüche 30 bis 35, 42 und 45, die dem ergänzenden Recherchenbericht zugrunde lagen, waren der fünften Erfindung zugeordnet worden; diese Erfindung mit dem besonderen technischen Merkmal eines Gerätetyps, der von einem automatischen Fahrzeugsteuerungssystem gesteuert wird, wurde als Lösung der objektiven technischen Aufgabe betrachtet, ein automatisches Fahrzeugsteuerungssystem bereitzustellen, das einen bestimmten Gerätetyp steuern kann. D1 wurde als Offenbarung eines automatischen Automobilgerätesteuersystems angesehen.

The board noted that the first sentence of R. 137(5) EPC (version in force from 1 April 2010, see OJ 2009, 299) was identical to R. 86(4) EPC 1973, which was introduced to avoid an applicant switching, e.g. by incorporating a feature from the description, to unsearched subject-matter which was not claimed at the search stage (T 442/11). However, the subject-matter of claim 1 corresponded essentially to a combination of the features of claims underlying the supplementary search report. Therefore the claims could not be considered as having been amended such that they related to unsearched subject-matter which did not combine with parts of the originally claimed invention to form a single general inventive concept (T 507/11, T 1285/11, T 1981/12 and T 998/14). R. 137(5) EPC was therefore not contravened.

The board also considered (former) R. 164(2) EPC (OJ 2009, 582). Its second alternative was intended to prevent switching during the grant proceedings from searched subject-matter to subject-matter originally claimed but not searched due to non-payment of an additional search fee (T 442/11). The contested decision had given no justification for the fifth invention not having been searched. According to the supplementary search report, the claims were considered to lack unity *a posteriori* in view of D1, which was considered to disclose the subject-matter of claim 1. Claims 30-35, 42 and 45 underlying the supplementary search report had been attributed to the fifth invention with the special technical feature of a device type to be controlled by the automatic vehicle control system, which was considered to solve the objective technical problem of providing an "automatic vehicle control system which is able to control a device of a special type". D1 was considered to disclose an automatic vehicle equipment control system.

de commande d'équipements d'automobile qui avait donné lieu à la recherche.

La chambre a fait observer que la première phrase de la règle 137(5) CBE (dans sa version en vigueur à compter du 1^{er} avril 2010, cf. JO 2009, 299) est identique à la règle 86(4) CBE 1973, qui avait été prévue afin d'empêcher les demandeurs d'opter, par exemple en incorporant une caractéristique tirée de la description, pour des éléments qui n'ont pas été revendiqués au stade de la recherche et qui n'ont pas fait l'objet de la revendication 1 portait essentiellement sur une combinaison des caractéristiques de certaines revendications qui sous-tendaient le rapport complémentaire de recherche. Par conséquent, les revendications n'avaient pas été modifiées de telle sorte qu'elles portaient sur des éléments qui n'avaient pas fait l'objet de la recherche et qui n'étaient pas liés à des parties de l'invention initialement revendiquée de manière à former un seul concept inventif général (T 507/11, T 1285/11, T 1981/12 et T 998/14). Il n'y avait donc pas eu violation de la règle 137(5) CBE.

La chambre a également pris en considération la (l'ancienne) règle 164(2) CBE (JO 2009, 582). La deuxième possibilité prévue à cette règle visait à empêcher les demandeurs de passer, pendant la procédure de délivrance, d'un objet couvert par la recherche à un objet initialement revendiqué, mais non couvert par la recherche du fait du non-paiement d'une taxe additionnelle pour la recherche (T 442/11). La décision contestée n'indiquait pas les raisons pour lesquelles la cinquième invention n'avait pas l'objet d'une recherche. Selon le rapport complémentaire de recherche, les revendications présentaient un défaut d'unité *a posteriori* compte tenu de D1, considéré comme divulguant l'objet de la revendication 1. Les revendications 30 à 35, 42 et 45 qui sous-tendaient le rapport complémentaire de recherche européenne avaient été attribuées à la cinquième invention, laquelle comportait une caractéristique technique particulière, à savoir celle d'un type d'appareil commandé par un système automatique de commande de véhicule, et était réputée résoudre le problème technique objectif consistant à fournir un système automatique de commande de véhicule capable de commander un certain type d'appareil. D1 était réputé divulguer un système automatique de commande d'équipement de véhicule.

Die Kammer stellte dagegen fest, dass die Ausführungen in D1 lediglich einen Ausblick auf mögliche künftige Entwicklungen enthielten, aber keine ausführbare Offenbarung. D1 wurde daher nicht als Offenbarung eines automatischen Automobilgerätesteuersystems angesehen. Somit konnte dieses Merkmal als erfinderische Idee gelten, die die erste und die fünfte Erfindung gemäß der Unterteilung im ergänzenden Recherchenbericht verbindet, weshalb nicht zu rechtfertigen war, dass die im Bericht genannte fünfte Erfindung nicht recherchiert worden sei. Aus diesem Grund konnte R. 164 (2) EPÜ auch nicht gegen die Änderungen der Ansprüche des Hauptantrags angeführt werden (T 442/11).

C. Ausreichende Offenbarung

1. Das Verhältnis zwischen Artikel 83 und Artikel 84 EPÜ

(CLB, II.C.7)

In T 2290/12 fasste die Beschwerdekammer die Rechtsprechung zum Thema Ausführbarkeit der Erfindung versus Klarheit zusammen, siehe auch die ähnlichen Entscheidungen T 1811/13 auf Englisch und T 647/15 auf Französisch. Im vorliegenden Fall hatte der Beschwerdegegner im Zusammenhang mit der Ausführbarkeit (Art. 100 b) EPÜ 1973 geltend gemacht, dass der Fachmann wissen muss, wann er im Schutzbereich der Ansprüche arbeitet, und sich dabei auf die Entscheidungen T 464/05 bzw. T 256/87 berufen.

In T 256/87 hatte die Kammer den ihr vorliegenden Anspruch, der eine chemische Zusammensetzung betraf, als klar im Sinne von Art. 84 EPÜ 1973 befunden und sich dann die Frage gestellt, ob die technische Lehre der Beschreibung ausreicht, um den Fachmann in die Lage zu versetzen, die Erfindung auszuführen, sodass er einerseits feststellen kann, ob eine Zusammensetzung in den beanspruchten Bereich fällt, und andererseits befähigt ist, eine solche Zusammensetzung herzustellen. Dieser Ansatz verknüpft also die Ausführbarkeit der Erfindung mit ihrer genauen Abgrenzung. T 256/87 wurde von der Kammer 3.2.06 in vier Entscheidungen (nämlich T 387/01, T 252/02, T 611/02 und T 464/05) aufgegriffen, wobei zum Ausdruck gebracht wurde, dass der Fachmann wissen muss, ob er sich innerhalb des Schutzbereichs des

According to the board, however, a statement contained in D1 was merely an outlook on various possible future developments, with no enabling disclosure concerning them. D1 was therefore not considered to disclose an automatic vehicle equipment control system. This feature could therefore be considered an inventive concept joining the first and fifth inventions as subdivided in the supplementary search report, and so it was not justified that the fifth invention indicated in the report had not been searched. Consequently, R. 164(2) EPC could not be invoked against the amendments in relation to the claims of the main request either (T 442/11).

C. Sufficiency of disclosure

1. The relationship between Article 83 and Article 84 EPC

(CLB, II.C.7)

In T 2290/12, the board summarised the case law on sufficient disclosure versus clarity (see also similar decisions T 1811/13 in English and T 647/15 in French). The respondent had asserted that the invention at issue could not be carried out (Art. 100(b) EPC 1973), arguing that the skilled person had to know when they were working within the forbidden area of the claims and citing T 464/05 and T 256/87 in support of this position.

The board in T 256/87, having found a claim about a chemical composition to be clear for the purposes of Art. 84 EPC 1973, had gone on to examine whether the technical teaching had been disclosed sufficiently to enable the skilled person to carry out the invention in the sense of being able both to establish whether a composition fell within the claimed range and to make that composition. The T 256/87 approach had thus tied an invention's reproducibility to its precise definition. Board 3.2.06 had followed it in four decisions (T 387/01, T 252/02, T 611/02 and T 464/05), finding that the skilled person had to know whether they were working within the claimed scope of protection in order to be able to carry out the invention.

La chambre a toutefois estimé que le document D1 laissait simplement entrevoir de possibles développements futurs, lesquels n'étaient pas exposés de manière suffisante pour pouvoir être mis en œuvre. D1 n'était donc pas réputé divulguer un système automatique de commande d'équipement de véhicule. Par conséquent, cette caractéristique pouvait être considérée comme un concept inventif reliant la première et la cinquième inventions, telles que subdivisées dans le rapport complémentaire de recherche, si bien qu'il n'était pas justifié de considérer que la cinquième invention mentionnée dans le rapport n'avait pas fait l'objet de la recherche. Pour cette raison, la règle 164(2) CBE ne pouvait pas non plus être invoquée à l'encontre des modifications apportées aux revendications de la requête principale (T 442/11).

C. Possibilité d'exécuter l'invention

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

(CLB, II.C.7)

Dans l'affaire T 2290/12, la chambre de recours a résumé la jurisprudence relative au rapport entre possibilité d'exécution et clarté d'une invention (cf. également les décisions similaires T 1811/13 en anglais et T 647/15 en français). En l'espèce, l'intimé avait fait valoir, concernant la possibilité d'exécuter l'invention (art. 100b) CBE 1973), en invoquant les décisions T 464/05 et T 256/87, que l'homme du métier doit savoir s'il travaille dans le domaine interdit des revendications.

Dans l'affaire T 256/87, la chambre avait considéré que la revendication en question, qui portait sur une composition chimique, était claire au sens de l'art. 84 CBE 1973, puis elle s'était demandé si l'enseignement technique de la description suffisait pour permettre à l'homme du métier d'exécuter l'invention, de sorte qu'il puisse d'une part déterminer si une composition tombe dans le domaine revendiqué et d'autre part être en mesure de préparer une telle composition. Cette approche relie donc la possibilité d'exécuter l'invention à la délimitation précise de celle-ci. L'affaire T 256/87 a été invoquée par la chambre 3.2.06 dans quatre décisions (à savoir T 387/01, T 252/02, T 611/02 et T 464/05), dans lesquelles il a été énoncé que l'homme du métier devait savoir s'il se trouvait dans le champ de protection de la revendication, afin de

Anspruchs befindet, um die beanspruchte Erfindung ausführen zu können.

Die Kammer merkte an, dass dieser Ansatz anscheinend seither von den Kammern nicht mehr weiterverfolgt wurde. In mehr als 20 Entscheidungen, insbesondere im Bereich der Chemie, ist der Ansatz der Entscheidung T 256/87 infrage gestellt und zum Ausdruck gebracht worden, dass die Abgrenzung des Schutzbereichs eher die Klarheit (Art. 84 EPÜ) als die Ausführbarkeit der Erfindung betrifft.

Die Kammer schließt daraus, dass sich mittlerweile weitgehend ein Konsens oder zumindest eine vorherrschende Meinung gebildet hat, der zufolge die Frage, ob der Fachmann feststellen kann, ob ein Gegenstand in den beanspruchten Bereich fällt oder nicht, ein Erfordernis der Klarheit und nicht der Ausführbarkeit darstellt. Die Kammer teilt diese Ansicht.

Die Entscheidung T 608/07 weist im Übrigen auf die Notwendigkeit hin, darauf zu achten, dass ein Einwand der Unausführbarkeit nicht ein versteckter Klarheitseinwand ist. Das bedeutet nicht, dass ein Klarheitsmangel nicht zu einer Unausführbarkeit der Erfindung führen kann. Allerdings genügt es in einem solchen Fall nicht, darzulegen, dass der Anspruch nicht klar ist. Es ist vielmehr erforderlich, aufzuzeigen, dass der Klarheitsmangel das Patent als Ganzes betrifft und zwar derart, dass der Fachmann – der auch auf die Beschreibung und sein allgemeines Fachwissen zurückgreifen kann – sich außerstande sieht, die Erfindung auszuführen (vgl. T 1886/06, T 593/09).

Alle vom Beschwerdegegner im Zusammenhang mit Art. 100 b) EPÜ 1973 erhobenen Einwände waren Einwände, die die genaue Abgrenzung des Schutzbereichs betrafen, und somit Klarheitseinwände. Da der Hauptantrag den erteilten Ansprüchen entsprach, konnte die Kammer diese Klarheitseinwände nicht berücksichtigen (siehe G 3/14, ABl. 2015, A102).

D. Priorität

1. Prioritätsrecht des Anmelders oder seines Rechtsnachfolgers

(CLB, II.D.2.2)

In T 1201/14 behandelte die Kammer die Frage der Formerfordernisse für die Übertragung des Prioritätsrechts. Da das EPÜ hierzu weder Orientierungshilfen noch kollisionsrechtliche Rege-

The board observed, however, that this approach appeared to have been dropped since then. In more than 20 decisions, in particular in the field of chemistry, boards had called it into question and made clear that how the scope of protection was defined was more about clarity (Art. 84 EPC) than about whether the invention was sufficiently disclosed.

The board thus concluded that a broad consensus, or at least a prevailing view, had now been reached that the skilled person's ability to establish whether or not subject-matter fell within the claimed scope was a requirement for clarity and not for sufficient disclosure. The board shared that view.

T 608/07 had moreover highlighted the need to ensure that an objection based on insufficient disclosure was not in fact a hidden clarity objection. That was not to say that a lack of clarity could not result in insufficient disclosure of the invention, but it was not enough in such a case merely to show that the claim was unclear. Rather, it had to be shown that the patent specification as a whole was so unclear that the skilled person – who could also draw on the description and common general knowledge – would be unable to carry out the invention (see T 1886/06, T 593/09).

All the respondent's objections under Art. 100(b) EPC 1973 were concerned with the precise scope of protection conferred and so, in fact, clarity objections. Since the claims in the appellant's main request were those already granted, the board could not consider these objections to their clarity (see G 3/14, OJ 2015, A102).

D. Priority

1. Priority right of the applicant or his successor in title

(CLB, II.D.2.2)

In T 1201/14 the board looked into the question of the formal requirements for the transfer of the right of priority. As the EPC contained neither guidance nor conflict-of-laws provisions for that

pouvoir exécuter l'invention revendiquée.

La chambre a fait observer que, depuis lors, cette approche ne semblait plus être suivie par les chambres. Dans plus de vingt décisions, en particulier dans le domaine de la chimie, l'approche de la décision T 256/87 a été remise en question et il a été retenu que la délimitation de l'étendue de la protection concernait la clarté (art. 84 CBE) plutôt que la possibilité d'exécution de l'invention.

La chambre en a conclu qu'entre-temps, un large consensus ou, à tout le moins, un point de vue dominant s'était formé, selon lequel la question de savoir si l'homme du métier peut déterminer si un objet tombe ou non dans le champ revendiqué constitue une exigence de clarté et non de possibilité d'exécution de l'invention. La chambre a partagé cet avis.

La décision T 608/07 préconise en outre de faire attention à ce qu'une objection pour impossibilité d'exécution de l'invention ne dissimule pas une objection pour manque de clarté. Cela ne signifie pas qu'un manque de clarté ne puisse pas conduire à une impossibilité d'exécuter l'invention. Toutefois, en tel cas, il ne suffit pas simplement de prétendre que la revendication n'est pas claire. Il convient au contraire de démontrer que le manque de clarté concerne le brevet dans son ensemble et ce, dans une telle mesure que l'homme du métier – qui peut également s'appuyer sur la description et ses connaissances générales – se considère incapable d'exécuter l'invention (cf. T 1886/06, T 593/09).

Toutes les objections soulevées par l'intimé en rapport avec l'art. 100b) CBE 1973 concernaient la délimitation précise de l'étendue de la protection et constituaient donc des objections pour manque de clarté. Étant donné que la requête principale concernait les revendications délivrées, la chambre ne pouvait pas tenir compte de ces objections pour manque de clarté (cf. G 3/14, JO 2015, A102).

D. Priorité

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

(CLB, II.D.2.2)

Dans l'affaire T 1201/14, la chambre s'est penchée sur la question des exigences de forme applicables au transfert du droit de priorité. La chambre relève qu'étant donné que la

lungen enthält, ziehen die zuständigen Organe des EPA in der Regel das nationale Recht heran. Die Kammer räumte ein, dass es keine ständige Rechtsprechung der Kammern in Bezug auf das hier anwendbare nationale Recht gibt, und merkte an, dass die nationalen Formerfordernisse für die Übertragung geistiger Eigentumsrechte sich in einem Spektrum bewegen, das von gar keinen Formvorschriften (wie z. B. im deutschen Recht; s. BGB, § 398 und § 413) bis hin zu strengen Regelungen reicht (wie z. B. im US-Recht; s. 35 U.S.C. § 261). Laut Schlussfolgerung der Kammer muss nachgewiesen werden, dass das von der Erstanmeldung abgeleitete und für die europäische Nachanmeldung beanspruchte Prioritätsrecht tatsächlich vor dem Anmeldetag der europäischen Nachanmeldung und unter Einhaltung bestimmter Formerfordernisse vom Anmelder der Erstanmeldung an seinen Rechtsnachfolger übertragen wurde.

Die Kammer wandte sich dann dem spezifischen Fall einer rückwirkenden Übertragung zu, wie etwa der vom Beschwerdeführer angeführten "nunc pro tunc"-Übertragung nach US-Recht, und befand, dass diese – auch wenn sie im US-Recht zulässig ist – nach Art. 87 (1) EPÜ 1973 nicht akzeptabel wäre. Eine natürliche oder juristische Person kann nur dann als "Rechtsnachfolger" im Sinne des Art. 87 (1) EPÜ 1973 gelten, wenn sie dieses Recht vom früheren Rechtsinhaber durch eine Übertragungsvereinbarung erworben hat, die vor der Einreichung der späteren europäischen Patentanmeldung geschlossen worden ist.

Was die Regelungen für die Beweiswürdigung anging, so erklärte die Kammer, dass eine konkludente Übertragung eines bestimmten Rechts bejaht werden kann, wenn ausreichend klar ist, dass die Parteien eine Vereinbarung geschlossen haben und wie diese lautet. Die Beweislast für die rechtswirksame Übertragung des Prioritätsrechts liegt beim Patentinhaber, da er dieses Recht beansprucht. Was das Beweismaß für eine konkludente Übertragung auf der Grundlage einer allgemeinen Geschäftsstrategie nach deutschem Recht betrifft, so erklärte die Kammer, dass die Umstände des vorliegenden Falls einen "zweifelsfreien" Nachweis verlangten, weil alle relevanten Beweismittel der Verfügungsmacht und dem Wissen nur

purpose, national law was commonly relied upon by the departments of the EPO entrusted with the procedure. The board acknowledged that there was no established jurisprudence of the boards as to the national law generally applicable to this question, observing also that the formal requirements of different national laws for the transfer of intellectual property rights ranged from none at all (as e.g. under German law; see German Civil Code BGB, § 398 and § 413) to strict formal rules (as e.g. under US law; see 35 U.S.C. § 261). The board's conclusion was that it had to be proven that the right of priority derived from the first application and claimed for the later European application had indeed been transferred, before the filing date of the later European application, by the applicant of the first application to its successor in title, in accordance with specific formal requirements.

Turning then specifically to the matter of a retroactive transfer such as the *nunc pro tunc* assignment under US law invoked by the appellant, the board held that even if this was allowable under US law, it would not be acceptable under Art. 87(1) EPC 1973. Any natural or legal person could only be considered a "successor in title" within the meaning of Art. 87(1) EPC 1973 if it obtained that right from its previous owner by a transfer agreement concluded before the filing of the later European patent application.

On the rules applicable for assessing the evidence, the board held that an implied transfer of a particular right could be accepted when it was sufficiently clear that the parties had formed an agreement and what they had agreed. The burden of proving a valid transfer of the right of priority lay with the proprietor since it was the one claiming that right. As to the standard of proof to be applied to an implied transfer by virtue of a general policy under German law, the board held that the circumstances of the case in hand required proof "beyond reasonable doubt", as all the relevant evidence lay within the knowledge and power of only one party to the inter partes proceedings.

CBE ne contient à cet égard ni indication, ni règles de conflits de lois, les instances de l'OEB chargées de la procédure s'en remettent généralement au droit national. La chambre a reconnu qu'il n'y a pas de jurisprudence établie des chambres en ce qui concerne le droit national généralement applicable en la matière, et a constaté que les exigences de forme régissant le transfert de droits de propriété intellectuelle varient d'une loi nationale à l'autre, allant de dispositions très strictes (par exemple en droit américain ; voir le Code des États-Unis d'Amérique Titre 35, § 261) à l'absence totale de réglementation (par exemple en droit allemand, voir les §§ 398 et 413 du code civil allemand). La chambre est parvenue à la conclusion selon laquelle il faut prouver que le droit de priorité issu de la première demande et revendiqué pour la demande européenne ultérieure a effectivement été transféré par le demandeur à l'origine de la première demande à son ayant cause, avant la date de dépôt de la demande européenne ultérieure et conformément à des exigences de forme particulières.

Passant ensuite à la question spécifique d'un transfert rétroactif, tel que la cession "nunc pro tunc" prévue par le droit américain et invoquée par le requérant, la chambre a estimé que même si un tel transfert était admis en droit américain, il ne le serait pas en vertu de l'art. 87(1) CBE 1973. Une personne physique ou morale ne peut être considérée comme l'"ayant cause" au sens dudit article que si le droit lui a été transmis par son précédent titulaire au moyen d'un accord de transfert conclu avant le dépôt de la demande de brevet européen ultérieure.

En ce qui concerne les règles applicables en matière d'appréciation des preuves, la chambre a estimé que le transfert implicite d'un droit donné peut être accepté si le fait que les parties sont parvenues à un accord et si la teneur de cet accord sont suffisamment clairs. Il incombe au titulaire du brevet d'apporter la preuve que le droit de priorité a été valablement transféré, puisque c'est lui qui revendique ce droit. Quant au degré de conviction de l'instance applicable en cas de transfert implicite au titre d'une politique générale, dans le cadre du droit allemand, la chambre a estimé que, dans les circonstances de l'espèce, la preuve devait être établie "au-delà de tout doute raisonnable", étant donné que l'ensemble des preuves pertinentes ne se trouvait en la

eines Beteiligten am mehrseitigen Verfahren unterlagen.

2. Offenbarung in der Gesamtheit der Unterlagen der Voranmeldung – Lösung derselben Aufgabe

(CLB, II.D.3.1.3, II.D.3.1.6)

In der Sache **T 1434/13** betraf das angefochtene Patent ein Behältnis zum Aufnehmen eines Informationsspeichermittels. Die Einspruchsabteilung hatte befunden, dass bestimmte Merkmale des Anspruchs 1 weder in P1 noch in P2, deren Priorität beansprucht wurde, offenbart seien, und dass sich keines der beiden Dokumente auf die mit dem Patent gelöste Aufgabe beziehe, auf dem Behältnis zusätzliche Informationen zum Medienformat anzuzeigen.

Die Kammer wandte die strenge Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" gemäß G 2/98 (ABI. 2001, 413) an. Das Kriterium "unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig erkennbar" war dasselbe wie für die Prüfung, ob eine Änderung den Erfordernissen des Art. 123 (2) EPÜ genügt.

Die Kammer verwies dann auf die Entscheidung T 169/83 (ABI. 1985, 193), in der die Einschränkung erteilter Ansprüche durch Merkmale aus den Zeichnungen erörtert worden war. Die darin enthaltenen Schlussfolgerungen über die Auslegung von Merkmalen, die nur in Zeichnungen dargestellt sind, waren seither in verschiedenen Zusammenhängen für relevant befunden worden, unter anderem auch im Kontext des Prioritätsrechts und der Erweiterung des Gegenstands. Gemäß T 169/83 dürfen Merkmale, die nur in den ursprünglichen Zeichnungen eindeutig offenbart wurden, durchaus herangezogen werden, um den Gegenstand des Schutzbegehrens genauer zu definieren, solange der Fachmann auf der Grundlage der Beschreibung als Ganzes diese Merkmale bezüglich Struktur und Funktion unmissverständlich und vollständig als zur Erfindung gehörend erkennen kann. Eine Änderung ist nicht zulässig, wenn die daraus resultierende Gesamtveränderung des Inhalts der Anmeldung (durch Hinzufügung, Änderung oder Weglassung) dazu führt, dass der Fachmann Angaben erhält, die aus den zuvor durch die Anmeldung vermittelten Angaben nicht unmittelbar und eindeutig hervorgehen. Änderungen, die auf eine nicht offenbarte willkürliche

2. Disclosure in the previous application as a whole – solution of the same problem

(CLB, II.D.3.1.3, II.D.3.1.6)

In case **T 1434/13** the contested patent was for a container for carrying an information storage medium. The opposition division had found that neither P1 nor P2, from which priority was claimed, disclosed certain features of claim 1 and that neither was concerned with the problem solved by the patent, which was displaying additional media format information on the container.

The board applied the strict interpretation of the "same invention" set out in G 2/98 (OJ 2001, 413). The criterion "directly and unambiguously derivable, using common knowledge" was the same as that used for judging whether an amendment fulfilled the requirements of Art. 123(2) EPC.

The board then referred to T 169/83 (OJ 1985, 193), which discussed the restriction of granted claims with features taken from drawings. Conclusions of that decision on the interpretation of features shown solely in drawings had since been considered relevant in different contexts, including those of the priority right and added subject-matter. According to T 169/83, features clearly disclosed only in the original drawings could be used to define more precisely the subject-matter for which protection was sought as long as the skilled person could, on the basis of the whole description, unmistakably and fully recognise those features in terms of their structure and function as being manifestly part of the invention. An amendment was unallowable if the overall change in content of the application, whether by way of addition, alteration or excision, resulted in the skilled person being presented with information not directly and unambiguously derivable from that previously presented by the application. Amendments directed to an undisclosed arbitrary combination of features of different embodiments were not allowable.

possession que d'une des parties à la procédure inter partes, qui était seule à en avoir connaissance.

2. Divulgation dans l'ensemble des pièces de la demande antérieure – Résolution du même problème

(CLB, II.D.3.1.3, II.D.3.1.6)

Dans l'affaire **T 1434/13**, le brevet litigieux portait sur une boîte de rangement destinée à transporter un support de stockage de données. La division d'opposition avait estimé que ni P1 ni P2, dont la priorité était revendiquée, ne divulguaient certaines caractéristiques de la revendication 1 et qu'aucun de ces documents ne traitait du problème résolu par le brevet, qui consistait à afficher, sur la boîte, des données supplémentaires concernant le format du support.

La chambre a appliqué l'interprétation stricte de la notion de "même invention" prévue dans l'avis G 2/98 (JO 2001, 413). Le critère selon lequel l'objet doit pouvoir être déduit "directement et sans ambiguïté" sur la base "des connaissances générales" est le même que celui utilisé pour déterminer si une modification satisfait aux exigences de l'art. 123(2) CBE.

La chambre a ensuite renvoyé à l'affaire T 169/83 (JO 1985, 193), portant sur des revendications d'un brevet délivré qui avaient été limitées par l'ajout de caractéristiques provenant des dessins. Les conclusions de cette décision concernant l'interprétation de caractéristiques représentées exclusivement par des dessins ont depuis été jugées pertinentes dans d'autres contextes, y compris dans celui du droit de priorité et de l'ajout d'éléments. Conformément à la décision T 169/83, des caractéristiques qui n'ont été clairement divulguées que dans les dessins d'origine peuvent être utilisées pour définir de manière plus précise l'objet de la protection demandée, à condition que l'homme du métier puisse, sur la base de l'ensemble de la description, pleinement et incontestablement reconnaître ces caractéristiques comme faisant manifestement partie de l'invention du point de vue structurel et fonctionnel. Une modification n'est pas admissible si la modification globale du contenu de la demande (que ce soit par ajout, modification ou suppression) est telle que les informations présentées à l'homme du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment. Une modification qui consiste en une combinaison arbitraire non divulguée de caractéristiques

Kombination von Merkmalen verschiedener Ausführungsformen gerichtet sind, sind unzulässig.

Der Kammer zufolge sind diese Schlussfolgerungen aus T 169/83 auch als Kriterien dafür anzuwenden, ob das Prioritätsrecht in Bezug auf einen beanspruchten Gegenstand gültig ist, der Merkmale aus den Zeichnungen eines Prioritätsdokuments aufweist. P1 und P2 umfassten jeweils eine Beschreibung mit Text und Zeichnungen, enthielten aber keine Ansprüche. Die Kammer war nicht völlig davon überzeugt, dass der Fachmann in der Lage wäre, den Dokumenten P1 und P2 die Funktion und die Struktur des Anzeigenbandbereichs bei den darin beschriebenen Verpackungen klar und eindeutig zu entnehmen, und stellte fest, dass die Zeichnungen nicht sämtliche von dem Anspruch abgedeckte Alternativen zeigten. Vor allem wurden mit den Verpackungen aus P1 und P2 andere Aufgaben gelöst als mit dem Behältnis aus dem angefochtenen Patent, und sie wiesen auch andere Merkmalskombinationen auf. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass weder P1 noch P2 dieselbe Erfindung wie der Anspruch 1 im Sinne von Art. 87 (1) und 88 EPÜ offenbarte. Sie konnten deshalb nicht als Grundlage für die wirksame Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts in Bezug auf den Gegenstand des Anspruchs 1 dienen.

3. Erste Anmeldung – Identität der Erfindung

(CLB, II.D.4.1)

In der Sache **T 1525/12** hatte die Prüfungsabteilung den damaligen Hauptantrag wegen mangelnder Klarheit zurückgewiesen. In einigen weiteren Bemerkungen, die "nicht Teil der Entscheidung waren", hatte sie außerdem geschlossen, dass der Anspruch 1 nicht neu sei in Anbetracht von D1 (Art. 54 (1) und (2) EPÜ), einer früheren internationalen Anmeldung, die zwischen dem Prioritätstag und dem Anmeldetag der strittigen Anmeldung veröffentlicht worden war. Obwohl die Prüfungsabteilung die Gültigkeit der beanspruchten Priorität in ihrer Entscheidung nicht behandelt hatte, hatte sie jedoch auf eine vorhergehende Mitteilung kurz Bezug genommen, wo sie zum Ausdruck gebracht hatte, dass nicht das Dokument, dessen Priorität beansprucht worden war, sondern D1 desselben Anmelders die „erste Anmeldung“ sei, in der der betreffende

According to the board, those findings of T 169/83 equally applied to the requirements needed to establish whether the right of priority was valid with respect to claimed subject-matter comprising features taken from drawings of a priority document. P1 and P2 each consisted of a description in text and drawings, but no claims. The board was not fully convinced that the skilled person would be able to clearly and unambiguously derive from P1 and P2 the function and structure of the display band region in the packages described in them, and found that the drawings did not show all the alternatives covered by the claim. More importantly, the packages of P1 and P2 addressed different problems from those addressed by the container of the disputed patent and had different combinations of features. The board concluded that neither P1 nor P2 disclosed the same invention as claim 1, as required by Art. 87(1) and 88 EPC. Therefore neither could serve as a basis for validly claiming a right of priority with respect to the subject-matter of claim 1.

3. First application – identity of invention

(CLB, II.D.4.1)

In case **T 1525/12** the examining division had refused the then main request for lack of clarity. However, in some "further remarks not forming part of the decision" it had also concluded that claim 1 was not new in view of D1 (Art. 54(1) and (2) EPC), an earlier international application published between the priority date and the filing date of the application in suit. Although the examining division did not address the validity of the claimed priority in the decision itself, it referred there briefly to an earlier communication in which it had expressed the view that not the document from which priority was claimed, but D1, filed by the same applicant, was the "first application" disclosing the relevant subject-matter, and that therefore the priority claim was invalid.

propres à différents modes de réalisation n'est pas admissible.

Selon la chambre, ces conclusions de la décision T 169/83 s'appliquent également aux conditions de validité d'un droit de priorité pour un objet revendiqué qui comprend des caractéristiques provenant des dessins d'un document de priorité. Les documents P1 et P2 contenaient tous deux une description sous forme d'un texte et de dessins, mais ne contenaient pas de revendications. La chambre n'était pas pleinement convaincue que l'homme du métier serait en mesure de déduire clairement et sans ambiguïté des documents P1 et P2 la fonction et la structure de la région de bande d'affichage des boîtiers décrits dans lesdits documents. Elle a dès lors estimé que les dessins ne divulguaient pas tous les objets alternatifs couverts par la revendication. Plus important encore, les boîtiers décrits dans P1 et P2 visaient à répondre à des problèmes qui différaient de ceux devant être résolus au moyen de la boîte de rangement qui faisait l'objet du brevet litigieux, et ils présentaient des combinaisons de caractéristiques différentes. La chambre a conclu que ni P1 ni P2 ne divulguaient la même invention que la revendication 1, comme l'exigent les art. 87(1) et 88 CBE. Par conséquent, aucun de ces documents ne pouvait servir de base pour revendiquer valablement un droit de priorité pour l'objet de la revendication 1.

3. Première demande – Identité de l'invention

(CLB, II.D.4.1)

Dans l'affaire **T 1525/12**, la division d'examen avait rejeté pour manque de clarté la requête qui constituait à ce stade la requête principale. Dans le cadre de "remarques supplémentaires ne faisant pas partie de la décision", elle avait toutefois ajouté que la revendication 1 n'était pas nouvelle eu égard à la demande internationale antérieure D1 (art. 54(1) et (2) CBE), publiée entre la date de priorité et la date de dépôt de la demande en cause. Bien que la division d'examen n'ait pas abordé dans la décision elle-même la question de la validité de la priorité revendiquée, elle y a brièvement mentionné une notification antérieure, dans laquelle elle avait estimé que ce n'était pas le document dont la priorité était revendiquée, mais D1, déposée par le même demandeur, qui représentait la "première demande" divulguant l'objet concerné, si bien que la revendication de priorité n'était pas

Gegenstand erstmals offenbart worden sei; somit sei der Prioritätsanspruch ungültig.

Laut der Kammer war davon auszugehen, dass die Prüfungsabteilung das Dokument D1 deshalb zum Stand der Technik gezählt hatte. Die Kammer verwies auf die "erste Anmeldung" gemäß Art. 87 (1) und (4) EPÜ sowie den entsprechenden Vorschriften für internationale Anmeldungen, Art. 4 (A) und (C) der Pariser Verbandsübereinkunft in Verbindung mit Art. 8 (2) a) PCT. Da die als D1 veröffentlichte Anmeldung einen früheren Anmeldetag hatte als die Prioritätsanmeldung zur Streit Anmeldung, konnte diese Anmeldung theoretisch als erste Anmeldung im Sinne von Art. 87 (1) und (4) EPÜ sowie Art. 4 (C) der Pariser Verbandsübereinkunft infrage kommen. Dies setzte jedoch voraus, dass die beanspruchte Erfindung unmittelbar und eindeutig in D1 offenbart war. Hier galt derselbe Maßstab wie für die Beurteilung der Neuheit (s. G 2/98, ABl. 2001, 413; G 2/10, ABl. 2012, 376). Die in die Ansprüche des neuen Hauptantrags aufgenommenen Merkmale waren durch das Dokument gestützt, dessen Priorität von der strittigen Anmeldung beansprucht wurde, aber in D1 nicht offenbart. Dieses Dokument war daher für den Gegenstand der Ansprüche nicht neuheitsschädlich. Aus denselben Gründen stellte auch die als D1 veröffentlichte Anmeldung in Bezug auf den nun beanspruchten Gegenstand nicht die prioritätsbegründende erste Anmeldung dar.

4. Mehrfachprioritäten für einen Patentanspruch – Teilpriorität – Anwendung von G 1/15

(CLB, II.D.5.3)

In T 282/12 bezog sich der Anspruch 1 auf eine Dosierungsform; relevantes Merkmal war ein von den Beschichtungen gebildeter Spalt von "3 % bis 33 %". Der gleiche Bereich 3 % bis 33 % war in der US-Prioritätsunterlage D1 offenbart. Auf der Grundlage einer angeblichen offenkundigen Vorbenutzung eines Erzeugnisses, bei dem die Spaltbreite rund 17 % betrug, im Prioritätsintervall stellte der Einsprechende die Neuheit des Anspruchs 1 infrage. Unter Anführung der früheren Anmeldung D22 desselben Inhabers, in der ein Bereich von 5 % bis 33 % offenbart war und zu der D1 eine Teilfortsetzung bildete, bestritt er die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs. Daher war zu ermitteln, ob D1 oder D22 für den beanspruchten Gegenstand die

According to the board, it could be assumed that the examining division had regarded D1 as prior art for this reason. The board referred to the "first application" as governed by Art. 87(1) and (4) EPC and by the corresponding provisions for international applications, Art. 4(A) and (C) Paris Convention in conjunction with Art. 8(2)(a) PCT. Since the filing date of the application published as D1 predated the filing date of the priority application of the application in suit, that application could theoretically qualify as the first application for the purposes of Art. 87(1) and (4) EPC and Art. 4(C) Paris Convention. However, this presupposed that the invention as claimed was directly and unambiguously disclosed in D1. The yardstick in this context was the same as for the assessment of novelty (see G 2/98, OJ 2001, 413; G 2/10, OJ 2012, 376). Features now added to the claims of the new main request found support in the document from which the application in suit claimed priority, but were not disclosed in D1. This document therefore could not be novelty-destroying for the subject-matter of the claims. Equally, and for the same reasons, the application published as D1 did not constitute, with respect to the subject-matter now claimed, the first application for priority purposes.

4. Multiple priorities for one claim – partial priority – application of G 1/15

(CLB, II.D.5.3)

In T 282/12 claim 1 related to a dosage form, the relevant feature of which was a gap "from 3% to 33%" formed by the coatings. The same range 3% to 33% was disclosed in the US priority document D1. The opponent challenged the novelty of claim 1 on the basis of an alleged public prior use during the priority interval of a product in which the gap width was approximately 17%. It contested the validity of the priority claim in view of an earlier application D22 of the proprietor (of which D1 was a continuation-in-part), which disclosed the range 5% to 33%. Therefore it was necessary to establish whether D1 or D22 was the first application within the meaning of Art. 87(1) EPC for the claimed subject-matter.

valable.

La chambre a estimé que c'était sans doute pour cette raison que la division d'examen avait considéré D1 comme faisant partie de l'état de la technique. La chambre a renvoyé à la notion de "première demande" telle que régie par l'art. 87(1) et (4) CBE et par les dispositions correspondantes applicables aux demandes internationales, à savoir l'art. 4(A) et (C) de la Convention de Paris ensemble l'art. 8.2)a) PCT. Étant donné que la date de dépôt de D1 précédait celle de la demande dont la priorité était revendiquée pour la demande en cause, D1 pouvait théoriquement être considérée comme la première demande aux fins de l'art. 87(1) et (4) CBE et de l'art. 4(C) de la Convention de Paris. Cependant, cela supposait que l'invention telle que revendiquée était divulguée directement et sans ambiguïté dans D1, le critère de référence à cette fin étant le même que pour apprécier la nouveauté (cf. G 2/98, JO 2001, 413 ; G 2/10, JO 2012, 376). Or, si les caractéristiques désormais ajoutées aux revendications de la nouvelle requête principale étaient fondées sur le document dont la demande en cause revendiquait la priorité, elles n'étaient pas divulguées dans D1. D1 ne pouvait donc pas détruire la nouveauté de l'objet des revendications. De la même manière, et pour les mêmes raisons, D1 ne constituait pas, pour l'objet désormais revendiqué, la première demande aux fins de la priorité.

4. Priorités multiples pour une seule revendication – Priorité partielle – Application de la décision G 1/15

(CLB, II.D.5.3)

Dans l'affaire T 282/12, la revendication 1 se rapportait à une forme pharmaceutique dont la caractéristique pertinente était un intervalle "d'une largeur de 3 % à 33 %" formée par les enrobages. Le même intervalle d'une largeur comprise entre 3 % et 33 % était divulgué dans le document de priorité US D1. L'opposant a remis en cause la nouveauté de la revendication 1 en se fondant sur un usage antérieur public allégué, survenu pendant le délai de priorité, d'un produit dans lequel la largeur de l'intervalle était d'environ 17 %. Il a contesté la validité de la revendication de priorité au motif qu'une demande antérieure D22 déposée par le titulaire du brevet (et dont D1 était une "continuation-in part") divulguait une plage de 5 % à 33 %. Il

erste Anmeldung im Sinne des Art. 87 (1) EPÜ war.

Die Kammer erinnerte an die Feststellung der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 2/98, Nr. 8.2 der Gründe, ABl. 2001, 413: "Damit hier keine Widersprüchlichkeit entsteht, müssen dieselben Kriterien angelegt werden, wenn es zu beurteilen gilt, ob i) eine Anmeldung als erste Anmeldung für die Zwecke der Feststellung der Priorität anzusehen ist und ob ii) ein Anspruch in einer späteren europäischen Patentanmeldung nach Art. 87 (1) EPÜ auf dieselbe Erfindung gerichtet ist wie die Prioritätsanmeldung."

Die Kammer wandte diese Kriterien bei ihrem Vergleich der Dokumente D1 und D22 an und stellte fest, dass die jeweiligen Bereiche 3 % bis 33 % bzw. 5 % bis 33 % nicht dieselben seien. Anschließend verwies sie auf die Entscheidung G 1/15 (ABl. 2017, A82), in der die Große Beschwerdekammer das Konzept der "Teilpriorität" anerkannt und seine Anwendbarkeit auf generische "ODER"-Ansprüche bestätigt hatte. Nach Auffassung der Kammer müssen die Grundsätze der Entscheidung G 1/15 (Konzept der Teilpriorität) aus Gründen der Einheitlichkeit auch bei der Feststellung Anwendung finden, ob eine Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, die erste Anmeldung im Sinne von Art. 87 (1) EPÜ ist. So sei es durchaus möglich, dass die Prioritätsanmeldung und eine vom selben Anmelder eingereichte frühere Anmeldung genauso wie eine Prioritätsanmeldung und ein Patent, das die Priorität dieser Anmeldung beansprucht, teilweise dieselbe Erfindung betreffen. In diesem Fall wäre die Prioritätsanmeldung nur in Bezug auf den Teil der Erfindung, der nicht derselbe ist wie in der früheren Anmeldung, die erste Anmeldung.

Dementsprechend prüfte die Kammer, ob die in D22 offenbarte Erfindung teilweise dieselbe war wie die in D1 offenbarte. In Einklang mit dem in G 1/15, Nr. 6.4 der Gründe erläuterten Ansatz stellte die Kammer fest, dass der Bereich 5 % bis 33 % in D22 offenbart sei, dass dieser Bereich im Bereich von D1 enthalten sei und dass die Erfindung in D1 konzeptionell in zwei Teile geteilt sei, von denen einer der Erfindung in D22 entspreche, nämlich der Bereich 5 % bis 33 %. Für diesen Unterbereich sei D1 daher nicht die erste Anmeldung im Sinne von

The board recalled the statement of the Enlarged Board of Appeal in G 2/98 (point 8.2 of the Reasons, OJ 2001, 413), that "in order to avoid any inconsistency, the criteria to be applied in assessing (i) whether an application is to be regarded as the first application for the purposes of determining priority and (ii) whether a claim in a later European patent application is in respect of the same invention as the priority application pursuant to Art. 87(1) EPC must be the same".

Applying those criteria in its comparison of D1 and D22, the board noted that the respective ranges 3% to 33% and 5% to 33% were not the same. It then referred to G 1/15 (OJ 2017, A82), in which the Enlarged Board acknowledged the concept of "partial priority" and confirmed its applicability to generic "OR"-claims. In the board's view, for reasons of consistency, the rationale of decision G 1/15 (concept of partial priority) must also apply in the context of deciding whether an application from which priority is claimed is the first application within the meaning of Art. 87(1) EPC. Indeed, just as a priority application and a patent claiming priority therefrom may partially relate to the same invention, the priority application and an earlier application filed by the same applicant may also do so. In that case, the priority application would be the first application in respect of only that part of the invention which is not the same as in the earlier application.

Accordingly, the board examined whether the invention disclosed in D22 was partly the same as that of D1. In line with the approach explained in point 6.4 of the Reasons of G 1/15, the board established that D22 disclosed the range 5% to 33%, that this range was encompassed in the range of D1, and that the invention of D1 was conceptually divided into two parts, one of which was the same invention as that of D22, i.e. the range 5% to 33%. For this sub-range D1 was therefore not the first application within the meaning of Art. 87(1) EPC, and the corresponding

était donc nécessaire d'établir laquelle des demandes D1 ou D22 était la première demande au sens de l'art. 87(1) CBE pour l'objet revendiqué.

La chambre a rappelé que dans son avis G 2/98 (JO 2001, 413), la Grande Chambre de recours avait indiqué que "pour éviter toute contradiction, il faut appliquer des critères identiques lorsqu'il s'agit d'apprécier (i) si une demande doit être considérée comme la première demande aux fins de la détermination de la priorité et (ii) si une revendication figurant dans une demande de brevet européen ultérieure porte sur la même invention au sens de l'art. 87(1) CBE que celle exposée dans la demande antérieure" (point 8.2 des motifs).

En comparant D1 à D22 à l'aune de ces critères, la chambre a constaté que les plages de 3 % à 33 % d'une part et de 5 % à 33 % d'autre part n'étaient pas les mêmes dans les deux documents. Elle s'est ensuite référée à la décision G 1/15 (JO 2017, A82), dans laquelle la Grande Chambre de recours a validé le concept de "priorité partielle" et confirmé son applicabilité aux revendications génériques du type "OU". De l'avis de la chambre, pour des raisons de cohérence, le raisonnement suivi dans la décision G 1/15 (concept de priorité partielle) doit également s'appliquer lorsqu'il s'agit de décider si une demande dont la priorité est revendiquée est la première demande au sens de l'art. 87(1) CBE. En effet, de même qu'une demande antérieure et un brevet revendiquant la priorité de cette dernière peuvent porter partiellement sur la même invention, la demande dont la priorité est revendiquée et une demande antérieure déposée par le même demandeur peuvent également porter partiellement sur la même invention. En ce cas, la demande dont la priorité est revendiquée serait la première demande uniquement en ce qui concerne la partie de l'invention qui ne recouvre pas le même objet que la demande antérieure.

En conséquence, la chambre a examiné la question de savoir si l'invention divulguée dans D22 recouvrait partiellement l'objet de D1. Conformément à la méthodologie décrite au point 6.4 des motifs de la décision G 1/15, la chambre a établi que D22 divulguait une plage de 5 % à 33 %, que cette plage était comprise dans la plage divulguée dans D1, et que l'invention objet de D1 était divisée en deux parties distinctes sur le plan conceptuel, l'une correspondant à la même invention que l'objet de D22, c'est-à-dire comprenant la plage de 5 %

Art. 87 (1) EPÜ, und dem entsprechenden Teil des Anspruchs 1 stehe der Prioritätstag der D1 nicht zu. Für das angeblich vorbenutzte Erzeugnis sei dieser Teil des Anspruchs 1 der relevante Teil.

Die Kammer warnte zudem davor, die Priorität mittels eines Tests nach Art. 123 (2) EPÜ zu beurteilen, ein Ansatz, der die Einspruchsabteilung zu der Feststellung verleitet habe, dass D1 die erste Anmeldung sei. Grundlage für die Beurteilung der Priorität und des Erfordernisses von Art. 123 (3) EPÜ sei jeweils das Offenbarungskonzept. Ein Test nach Art. 123 (2) EPÜ könne jedoch unter bestimmten Umständen zu falschen Schlussfolgerungen führen, denn es gebe kein Konzept einer "Teilgültigkeit" von Änderungen, wohl aber das einer "Teilpriorität". Die Kammer stimmte zu, dass die Änderung eines Bereichs von 5 % bis 33 % in 3 % bis 33 % zu einer Erweiterung des Gegenstands führen würde. Allerdings umfassten beide Bereiche einen identischen Teil, nämlich den Teilbereich 5 % bis 33 %, der alternative Dosierungsformen definiere, die ihre Identität nicht änderten, ob sie nun als solche oder als Teil einer größeren Gruppe von Zusammensetzungen beansprucht würden, einschließlich anderer Zusammensetzungen mit einer Spaltbreite, die außerhalb des Bereichs 5 % bis 33 % liege. Daher lasse die bloße Durchführung eines Tests nach Art. 123 (2) EPÜ zur Beurteilung der Gültigkeit des Prioritätsanspruchs im vorliegenden Fall nicht die Schlussfolgerung zu, dass D1 und D22 teilweise dieselbe Erfindung betreffen und damit die Priorität nicht für den gesamten Umfang des Anspruchs 1 gelte.

In der Sache **T 260/14** hatte die Einspruchsabteilung entschieden, dass der beanspruchte Prioritätstag dem Patent nicht zustand und dass Anspruch 1 gemäß Art. 54 (3) EPÜ angesichts des Prioritätsdokuments (D5) selbst nicht neu war. Der Neuheitsangriff des Einsprechenden (Beschwerdeführers) basierte auf einem in D5 offenbarten Ausführungsbeispiel (das auch in der Beschreibung des Streitpatents offenbart war).

Die Kammer wandte die Entscheidung G 1/15 (ABl. 2017, A82) der Großen Beschwerdekammer an. Diese betraf das Recht auf Teilpriorität für einen Anspruch, der aufgrund eines oder mehrerer generischer Ausdrücke oder

part of claim 1 was not entitled to the priority date of D1. This part of claim 1 was the relevant one in relation to the alleged prior-use product.

The board furthermore cautioned against assessing priority by performing a test under Art. 123(2) EPC, which approach had led the opposition division to find that D1 was the first application. The assessment of priority and of the requirement of Art. 123(3) EPC were both based on the concept of disclosure. However, applying a test under Art. 123(2) EPC could lead to wrong conclusions in certain circumstances because the concept of "partial" validity of an amendment does not exist, whereas "partial priority" does. The board agreed that amending a range from 5% to 33% to 3% to 33% would result in the addition of subject-matter. However, both of these encompassed an identical part, i.e. the sub-range 5% to 33%, which defined alternative dosage forms that did not change their identity, whether they were claimed as such or as part of a broader group of compositions, including other compositions with a gap width outside the range 5% to 33%. Thus, in the present case, the mere application of an assessment pursuant to Art. 123(2) EPC to the assessment of the validity of the priority claim did not allow the conclusion that D1 and D22 related in part to the same invention and therefore that the priority was not valid over the whole scope of claim 1.

In case **T 260/14** the opposition division had decided that the patent was not entitled to the priority date claimed and that claim 1 lacked novelty pursuant to Art. 54(3) EPC in view of the priority document (D5) itself. The opponent's (appellant's) novelty attack was based on a working example disclosed in D5 (which was also disclosed in the description of the patent in suit).

The board applied Enlarged Board of Appeal decision G 1/15 (OJ 2017, A82), which ruled on the conditions for entitlement to partial priority for a claim encompassing alternative subject-matter by virtue of one or more generic

à 33 %. Pour cette sous-plage de valeurs, D1 n'était donc pas la première demande au sens de l'art. 87(1) CBE, et la partie correspondante de la revendication 1 ne pouvait revendiquer la date de priorité de D1. Cette partie de la revendication 1 était celle qui était pertinente en ce qui concernait l'usage antérieur allégué.

La chambre a par ailleurs mis en garde contre une appréciation de la priorité qui serait fondée sur un test au titre de l'art. 123(2) CBE, une telle approche ayant conduit la division d'opposition à la conclusion que D1 était la première demande. L'appréciation de la priorité et de l'exigence énoncée à l'art. 123(3) CBE renvoient toutes deux à la notion de divulgation. Cependant, appliquer un test au titre de l'art. 123(2) CBE pourrait mener à des conclusions erronées dans certaines circonstances, puisque la notion de validité "partielle" d'une modification n'existe pas, tandis que la priorité partielle existe bel et bien. La chambre a admis que le remplacement d'une plage de 5 % à 33 % par une plage de 3 % à 33 % reviendrait à ajouter des éléments. Néanmoins, ces deux plages comprenaient une partie identique, à savoir la sous-plage de 5 % à 33 %, qui définissait des formes pharmaceutiques alternatives dont l'identité ne variait pas, qu'elles soient revendiquées en tant que telles ou au sein d'un groupe de compositions plus large incluant d'autres compositions dans lesquelles la largeur de l'intervalle n'était pas comprise entre 5 % et 33 %. C'est pourquoi, dans la présente espèce, l'application pure et simple des critères de l'art. 123(2) CBE afin d'apprécier la validité de la priorité revendiquée ne permettait pas de conclure que D1 et D22 se rapportaient partiellement à la même invention, et que la priorité n'était donc pas valable pour toute l'étendue de la revendication 1.

Dans l'affaire **T 260/14**, la division d'opposition avait décidé que le brevet ne pouvait pas bénéficier de la date de priorité revendiquée et que la revendication 1 n'était pas nouvelle en vertu de l'art. 54(3) CBE eu égard au document de priorité (D5) lui-même. L'objection pour absence de nouveauté soulevée par l'opposant (requérant) était fondée sur un exemple de réalisation divulgué dans D5 (et également divulgué dans la description du brevet litigieux).

La chambre a appliqué la décision G 1/15 (JO 2017, A82) de la Grande Chambre de recours, qui régit les conditions auxquelles est soumis le droit à la priorité partielle pour une revendication qui englobe des objets

anderweitig alternative Gegenstände umfasst (generischer "ODER"-Anspruch). Dabei folgte die Kammer den Schritten, die die Große Beschwerdekammer unter Nr. 6.4 der Entscheidungsgründe genannt hatte. So bestimmte sie zunächst als im Prioritätsdokument offenbarten relevanten Gegenstand das oben genannte Ausführungsbeispiel (vgl. G 2/98, ABl. 2001, 413). Sie prüfte dann, ob der Anspruch 1 das Ausführungsbeispiel umfasste, und insbesondere, ob das Ausführungsbeispiel aufgrund eines generischen "ODER"-Anspruchs einen alternativen Gegenstand darstellte (auch unter Verweis auf T 1222/11 und G 1/15, Nrn. 2 und 6.6 der Gründe), indem sie den Umfang des Anspruchs mit dem Inhalt des Prioritätsdokuments verglich (vgl. G 1/15, Nr. 2.4 der Gründe und die darin aufgeführten Entscheidungen).

Der Anspruch betraf ein dentales Abformmaterial, das eine Basispaste und eine Katalysatorpaste umfasste. Beide Pasten wurden mithilfe generischer Merkmale wie "Polyether" und "Copolyether von Ethylenoxid" beschrieben. Bei dem Ausführungsbeispiel handelte es sich um eine spezifische Ausführungsform des Anspruchs. Mehrere alternative Ausführungsbeispiele wären möglich gewesen, wobei verschiedene Varianten unter die generischen Merkmale des Anspruchs gefallen wären. Das Ausführungsbeispiel stellte somit einen alternativen Gegenstand aufgrund eines generischen "ODER"-Anspruchs dar, der unter den Anspruch 1 fiel. Dem Teil des Anspruchs 1, der dieses Beispiel betraf, stand somit eine Teilpriorität zu.

expressions or otherwise (generic "OR"-claim). In its assessment, the board followed the steps set out by the Enlarged Board in point 6.4 of the Reasons. Thus, it first identified the above-mentioned working example as being relevant subject-matter disclosed in the priority document (cf. G 2/98, OJ 2001, 413). It then analysed whether claim 1 encompassed the working example, and more specifically whether the working example was alternative subject-matter by virtue of a generic "OR"-claim (with reference also to T 1222/11 and G 1/15, points 2 and 6.6 of the Reasons), by comparing the ambit of the claim with the content of the priority document (cf. G 1/15, point 2.4 of the Reasons and example decisions mentioned therein).

The claim was to a dental impression material comprising a base paste and a catalyst paste. Both pastes were described using generic features such as "polyethers" and "copolyether of ethyleneoxide". The working example was one specific embodiment of the claim. Multiple alternative working examples would be possible, with different variants falling within the generic features of the claim. The working example was thus alternative subject-matter by virtue of a generic "OR"-claim which fell within the ambit of claim 1. Hence, the part of claim 1 concerning that example was entitled to partial priority.

alternatifs du fait d'une ou de plusieurs expressions génériques ou d'une autre manière (revendication générique du type "OU"). Dans le cadre de son évaluation, la chambre a suivi les étapes définies par la Grande Chambre de recours au point 6.4 des motifs de cette décision. Aussi a-t-elle tout d'abord reconnu l'exemple de réalisation susvisé comme étant un objet pertinent divulgué dans le document de priorité (cf. G 2/98, JO 2001, 413). Elle a ensuite examiné si la revendication 1 englobait l'exemple de réalisation et, plus précisément, si cet exemple constituait un objet alternatif du fait d'une revendication générique du type "OU" (la chambre s'est également référée aux décisions T 1222/11 et G 1/15 (points 2 et 6.6 des motifs)). À cette fin, elle a effectué une comparaison entre la portée de la revendication et le contenu du document de priorité (cf. G 1/15, point 2.4 des motifs et les affaires qui y sont citées).

La revendication en cause portait sur un matériau d'empreinte dentaire comprenant une pâte de base et une pâte catalytique. Ces deux pâtes étaient décrites au moyen de caractéristiques génériques telles que "polyéthers" et "copolyéther d'oxyde d'éthylène". L'exemple correspondait à un mode de réalisation spécifique de la revendication. Il pouvait y avoir plusieurs exemples alternatifs, couvrant différentes variantes englobées par les caractéristiques génériques de la revendication. Par conséquent, l'exemple de réalisation constituait un objet alternatif du fait d'une revendication générique du type "OU", qui entrait dans le champ de la revendication 1. La partie de la revendication 1 qui portait sur cet exemple pouvait donc bénéficier de la priorité partielle.

Die Teilanmeldung in **T 1519/15** war wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen worden. Die Prüfungsabteilung hatte dem Anspruch 1 nicht den Prioritätstag von P1 zuerkannt. Die Offenbarung von P1 beschränkte sich auf eine spezifische Schaltung mit vier Sensorkondensatoren, einem nachbildenden Kondensator und sieben Transistoren, während in Anspruch 1 keine konkrete Zahl von Sensorkondensatoren genannt wurde und die Transistoren fehlten, sodass das Erfordernis derselben Erfindung als nicht erfüllt betrachtet wurde. Somit wurde befunden, dass die Abbildungen 4 bis 6 der Stammanmeldung (D3), die in P1 offenbart waren, zum Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ gehörten.

Die Kammer wandte die Schlussfolgerung der Großen Beschwerdekammer aus der Entscheidung G 1/15 (ABl. 2017, A82) an, die die Berechtigung eines generischen "ODER"-Anspruchs auf eine Teilpriorität betraf. Der Anspruch 1 umfasste die generischen Ausdrücke "Sensorschaltung umfassend zumindest erste und zweite Sensorkondensatoren" und "zumindest einen nachbildenden Kondensator". Ob Transistoren vorhanden waren, war nicht angegeben. Der Anspruch 1 umfasste somit die spezifische Ausführungsform der Abbildungen 4 bis 6 von D3, die auch in den identischen Abbildungen 4 bis 6 der Teilanmeldung offenbart war. Da diese Ausführungsform in P1 offenbart war, stand dem Anspruch 1 in dieser Hinsicht die Priorität von P1 zu. Die Abbildungen 4 bis 6 von D3 gehörten somit nicht zum Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ in Bezug auf die spezifische Ausführungsform mit vier Sensorkondensatoren, die unter den Anspruch 1 fiel.

Der verbleibende (allgemeine) beanspruchte Gegenstand, d. h. insbesondere eine Sensorschaltung mit einer anderen Anzahl von Sensorkondensatoren als vier, konnte somit nur den Prioritätstag von P2 beanspruchen. Diese Ausführungsformen waren für die Neuheit nach Art. 54 (3) EPÜ nicht relevant. Der Offenbarung der Stammanmeldung D3 in Bezug auf eine andere Anzahl von Sensorkondensatoren als vier – siehe z. B. Anspruch 1 – stand die Priorität von P1 nicht zu.

Die Kammer hob die Entscheidung auf und verwies den Fall zur weiteren Entscheidung zurück.

The divisional application in **T 1519/15** had been refused for lack of novelty. The examining division had denied claim 1 the priority date of P1. The disclosure of P1 was limited to a specific circuit having four sensing capacitors, one mimicking capacitor and seven transistors, while claim 1 generalised the number of sensing capacitors and omitted the transistors and so the requirement of the same invention was considered not to be met. Accordingly, figures 4 to 6 of the parent application (D3), which were disclosed in P1, were held to belong to the state of the art under Art. 54(3) EPC.

The board applied the conclusion of the Enlarged Board in G 1/15 (OJ 2017, A82) in respect of the entitlement of a generic "OR"-claim to partial priority. Claim 1 included the generic expressions "a sensing circuit comprising at least first and second sensing capacitors" and "at least one mimicking capacitor". It did not specify whether there were any transistors. It thus encompassed the specific embodiment of figures 4 to 6 of D3, also disclosed in identical figures 4 to 6 of the divisional. Since this embodiment was disclosed in P1, claim 1 was entitled to the priority of P1 in respect of it. Figures 4 to 6 of D3 thus did not belong to the state of the art under Art. 54(3) EPC for the specific embodiment with four sensing capacitors falling within the ambit of claim 1.

The remaining (general) subject-matter claimed, i.e. in particular a sensing circuit having a number other than four sensing capacitors, only benefited from the priority date of P2. Those embodiments were not relevant to novelty under Art. 54(3) EPC. The disclosure of parent application D3 relating to a number of sensing capacitors other than four, see e.g. claim 1, was not entitled to the priority of P1.

The board set aside the decision and remitted the case for further prosecution.

Dans l'affaire **T 1519/15**, la demande divisionnaire avait été rejetée pour absence de nouveauté. La division d'examen avait refusé d'accorder à la revendication 1 la date de priorité de P1. La divulgation de P1 était limitée à un circuit spécifique composé de quatre condensateurs-capteurs, d'un condensateur-duplicateur, et de sept transistors, tandis que dans la revendication 1, le nombre de condensateurs-capteurs était généralisé et il n'était pas fait mention de transistors. La division d'examen a estimé qu'il n'était donc pas satisfait à l'exigence de même invention et que, par conséquent, les figures 4 à 6 de la demande initiale (D3), qui étaient divulguées dans P1, faisaient partie de l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) CBE.

La chambre a appliqué la conclusion de la Grande Chambre de recours dans sa décision G 1/15 (JO 2017, A82) en ce qui concerne le droit à la priorité partielle pour une revendication générique du type "OU". La revendication 1 comprenait les expressions génériques "un circuit de détection comprenant au moins un premier et un deuxième condensateur-capteur" et "au moins un condensateur-duplicateur". Il n'était pas précisé dans cette revendication si des transistors étaient présents. Celle-ci englobait donc le mode de réalisation spécifique des figures 4 à 6 de D3, qui était également divulgué dans les figures identiques 4 à 6 de la demande divisionnaire. Étant donné que ce mode de réalisation était divulgué dans P1, la revendication 1 pouvait bénéficier de la priorité de P1 pour le mode de réalisation en question. Les figures 4 à 6 de D3 ne faisaient donc pas partie de l'état de de la technique opposable, en vertu de l'art. 54(3) CBE, au mode de réalisation spécifique, comportant quatre condensateurs-capteurs, qui était englobé par la revendication 1.

L'objet (général) restant qui était revendiqué, à savoir, en particulier, un circuit de détection ayant un nombre de condensateurs-capteurs différent de quatre ne bénéficiait que de la date de priorité de P2. Ces modes de réalisation n'étaient pas pertinents aux fins de l'appréciation de la nouveauté en vertu de l'art. 54(3) CBE. La divulgation de la demande initiale D3 relative à un nombre de condensateurs-capteurs différent de quatre (voir par exemple la revendication 1) ne pouvait pas bénéficier de la priorité de P1.

La chambre a annulé la décision et a renvoyé l'affaire pour suite à donner.

E. Änderungen**1. Artikel 123 (2) EPÜ – Erweiterung des Gegenstands****1.1 Goldstandard und Wesentlichkeitstest***(CLB, II.E.1.2.4)*

In T 1852/13 kam die Kammer zu dem Schluss, dass der Wesentlichkeitstest nicht mehr zum Einsatz kommen sollte. Dieser Wesentlichkeitstest sei für das Ersetzen oder Streichen von Merkmalen aus einem ursprünglich offenbarten Anspruch entwickelt worden. Er könne schon aus rein logischen Gründen nicht mit dem Goldstandard (G 2/10, ABl. 2012, 376; auch "disclosure test" genannt) deckungsgleich sein. Dies gehe auch aus dem Wortlaut der Entscheidung T 331/87 (ABl. 1991, 22) ("may not") hervor: die Kammer hatte selbst die Möglichkeit gesehen, dass die Bedingungen ihres Drei-Punkte-Tests erfüllt, Art. 123 (2) EPÜ aber dennoch verletzt sein könnte. Auch wenn der Wesentlichkeitstest in Einzelfällen nützliche Indizien liefern könne, sei der Goldstandard der einzig relevante Maßstab (vgl. T 755/12). Des Weiteren habe die Große Beschwerdekammer in G 2/98 (ABl. 2001, 413) im Zusammenhang der Gültigkeit der Priorität den auf Erfindungswesentlichkeit fußenden Ansatz der Entscheidung T 73/88 (ABl. 1992, 557; Snackfood) verworfen und ein dem Goldstandard analoges Kriterium aufgestellt. Die Bedenken der Großen Beschwerdekammer bezüglich der Willkürlichkeit der Abwägung der Wesentlichkeit lassen sich auch auf den Fall von Änderungen übertragen. Daher stimmte die Kammer der Entscheidung T 910/03 dahingehend zu, dass die ratio decidendi der Stellungnahme G 2/98 einer weiteren Anwendung des Wesentlichkeitstests im Wege stehe. Der Goldstandard sei dem Wesentlichkeitstest auch darin überlegen, dass er einen einheitlichen Maßstab für alle Änderungen darstelle und gleichermaßen auf Streichungen und auf Hinzufügungen anwendbar sei.

Nachdem die Kammer in T 2599/12 festgestellt hatte, dass die Änderung dem "Goldstandard" genüge, urteilte sie, dass eine weitere Prüfung, etwa die Anwendung des in T 331/87 (ABl. 1991, 22) dargelegten Tests, nicht erforderlich sei. Letztendlich solle der Wesentlichkeitstest ein Indiz dafür liefern, ob eine Änderung mit Art. 123 (2) EPÜ in der Auslegung gemäß dem "Goldstandard" vereinbar sei. Er ersetze den

E. Amendments**1. Article 123(2) EPC – added subject-matter****1.1 Gold standard and essentiality test***(CLB, II.E.1.2.4)*

In T 1852/13 the board concluded that the essentiality test, developed for cases of replacement or removal of features from a claim as originally filed, should no longer be used: logic alone dictated that it could not be congruent with the "gold standard" (G 2/10, OJ 2012, 376; also known as the "disclosure test"). That also followed from the wording "may not" in decision T 331/87 (OJ 1991, 22), the board there itself having recognised that its three-part essentiality test might be met, yet Art. 123(2) EPC still infringed. Although the essentiality test could be a useful indicator in certain cases, the "gold standard" was the only test that counted (see T 755/12). Moreover the Enlarged Board, in G 2/98 (OJ 2001, 413), on the topic of when a priority claim was valid, had rejected the essentiality-based approach taken in T 73/88 (OJ 1992, 557; Snackfood), laying down instead a condition analogous to the "gold standard", and its concern that evaluations of essentiality might be arbitrary applied to amendments too. The board therefore agreed with T 910/03 that the conclusion to be drawn from G 2/98 was that the essentiality test should no longer be applied. Another advantage of the "gold standard" over the essentiality test was that it was a single test for all types of amendment and thus applicable to both deletions and additions.

The board in T 2599/12, after finding that that the amendment complied with the "gold standard", held that there was no need for any further investigation, such as applying the test laid out in T 331/87 (OJ 1991, 22). Ultimately, the essentiality test was meant to provide an indication of whether an amendment complied with Art. 123(2) EPC as interpreted according to the "gold standard". It did not take the place of

E. Modifications**1. Article 123(2) CBE – Extension de l'objet de la demande****1.1 Norme de référence ("gold standard") et test du caractère essentiel***(CLB, II.E.1.2.4)*

Dans l'affaire T 1852/13, la chambre a conclu que le test du caractère essentiel ne devait plus être utilisé. Ce test, conçu pour les cas de substitution ou de suppression de caractéristiques dans une revendication divulguée initialement, ne peut pas être assimilé à la norme de référence (G 2/10, JO 2012, 376 ; également dénommé "test de la divulgation") ne serait-ce que d'un point de vue purement logique. Cela ressort également de la formulation employée dans la décision T 331/87 (JO 1991, 22) ("may not"), dans laquelle la chambre avait elle-même reconnu la possibilité d'une violation de l'art. 123(2) CBE alors même que les conditions de son test en trois points étaient remplies. Même si le test du caractère essentiel peut, dans certains cas, fournir des indices utiles, la norme de référence constitue le seul critère pertinent (cf. T 755/12). Par ailleurs, la Grande Chambre de recours, dans son avis G 2/98 (JO 2001, 413), concernant la validité d'une priorité, a rejeté l'approche adoptée dans la décision T 73/88 (JO 1992, 557 ; Aliment à croquer), qui se fondait sur le caractère essentiel de l'invention, et a établi un critère comparable à la norme de référence. Les réserves de la Grande Chambre de recours quant au caractère arbitraire de l'appréciation du caractère essentiel valent également en ce qui concerne les modifications. La chambre a donc souscrit au principe énoncé dans la décision T 910/03, selon lequel il serait contraire aux motifs et au dispositif de l'avis G 2/98 de continuer à appliquer le test du caractère essentiel. La norme de référence surpasse également le test du caractère essentiel en ceci qu'elle constitue un critère uniforme, qui vaut pour toutes les modifications, et peut également s'appliquer aux suppressions et aux ajouts.

Dans l'affaire T 2599/12, la chambre, après avoir conclu que la modification était conforme à la norme de référence, a estimé qu'il n'était pas nécessaire de poursuivre l'analyse de la question, par exemple en appliquant les critères énoncés dans l'affaire T 331/87 (JO 1991, 22). Le test du caractère essentiel vise en définitive à donner une indication sur la question de savoir si une modification satisfait ou non aux

"Goldstandard" nicht und sollte zu keinem anderen Ergebnis führen als bei unmittelbarer Anwendung des "Goldstandards".

In der Sache **T 782/16** befand die Kammer, dass zur richtigen Anwendung des Goldstandards unterschieden werden muss zwischen einem Gegenstand, der implizit oder explizit in der ursprünglichen (oder früheren) Anmeldung offenbart war und daher unmittelbar daraus hergeleitet werden kann, und einem Gegenstand, der aus einem gedanklichen Prozess – insbesondere komplexer Art – auf der Grundlage der Offenbarung hervorgeht. Im vorliegenden Fall basierte die Argumentation des Beschwerdeführers auf einer gedanklichen Verarbeitung des in der ursprünglichen (oder früheren) Anmeldung offenbarten Gegenstands und nicht auf einer unmittelbaren und eindeutigen Herleitung nach dem "Goldstandard". Unabhängig davon, ob eine solche Verarbeitung auf naheliegenden Überlegungen beruht oder nicht, kann eine solche Argumentation nicht zur Begründung der Vereinbarkeit mit Art. 76 (1) und 123 (2) EPÜ herangezogen werden.

1.2 Bereiche – Verwendung eines nicht ausdrücklich offenbarten Werts als neuen Endpunkt

(CLB, II.E.1.3)

In **T 1986/14** wurde Anspruch 6 des Hauptantrags durch Aufnahme des Merkmals "Glycerin in einer Menge von 50 bis 90 Gew.-% der Zusammensetzung" geändert. Der Beschwerdeführer machte geltend, für die Glycerinmenge in Anspruch 6 finde sich eine Grundlage in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, in der es heiße: "Glycerinfeuchtigkeitsspender kann von Fall zu Fall in einer Menge von ca. 50,00 bis ca. 90,00 Gew.-% vorhanden sein". Nach Auffassung der Kammer war unbestritten, dass die Angaben 50 % und 50,00 % unterschiedlich genau sind. Daher konnten die Angaben 50,00 % bzw. 90,00 % für sich genommen keine Grundlage für die Merkmale 50 % bzw. 90 % bilden. Der Anmelder hielt dem entgegen, dass aus der Verwendung des Worts "ca." in der genannten Passage hervorgehe, dass die beanspruchte Menge nicht auf Bereiche beschränkt werden sollte, die durch Endpunkte mit vier relevanten Stellen definiert wurden. Für die Kammer offenbarte das Merkmal "ca. 50,00 % bis ca. 90,00 %" einen Bereich mit zwei Endpunkten, nämlich 50,00 % und 90,00 %,

the "gold standard" and should not lead to a different result than when applying the "gold standard" directly.

In **T 782/16** the board held that for a correct application of the gold standard, a distinction needed to be made between subject-matter which was disclosed either implicitly or explicitly in the original (or earlier) application and therefore could be directly derived from it, and subject-matter which was the result of an intellectual process, in particular a complex one, carried out on what was disclosed. In the case at issue, the appellant's reasoning was based on an intellectual processing of the subject-matter disclosed in the original (or earlier) application rather than a direct and unambiguous derivation as required by the "gold" standard. No matter whether or not such processing was based on obvious considerations, such reasoning could not be used to justify the compliance with Art. 76(1) and 123(2) EPC.

1.2 Ranges – setting a new end-point with a value that has not expressly disclosed

(CLB, II.E.1.3)

In **T 1986/14** claim 6 of the main request was amended by including the features "glycerin in an amount ranging from 50% to 90% by weight of the composition". The appellant argued that the amount of glycerin in claim 6 found a basis in the application as originally filed, which read "glycerin moisturizer can be present individually in an amount ranging from about 50.00% to about 90.00% by weight". The board held that it was undisputed that 50% and 50.00% differ in their accuracy. For this reason, 50.00%/90.00%, on their own, cannot provide a basis for the features 50% or 90%. The applicant argued, however, that the use of the term "about" in the passage mentioned above indicated that it was not intended to restrict the claimed amount to ranges defined by end-points with four significant figures. For the board, the feature "about 50.00% to about 90.00%" disclosed a range with two end-points, namely 50.00% and 90.00%, and an area of undefined boundaries around them. No other end-point, such as 50% or 50.0%, was either implicitly or explicitly disclosed. For this reason, the passage cited could

exigences de l'art. 123(2) CBE, tel qu'interprété selon la "norme de référence". Il ne se substitue pas à la "norme de référence" et ne devrait pas conduire à un résultat différent de celui auquel conduit l'application directe de cette norme.

Dans l'affaire **T 782/16**, la chambre a estimé que pour appliquer correctement la norme de référence, il y avait lieu d'établir une distinction entre un objet qui est divulgué, implicitement ou explicitement, dans la demande initiale (ou antérieure), et qui peut donc être déduit directement de la demande, et un objet qui résulte d'un processus intellectuel appliqué à la divulgation, surtout si ce processus est complexe. Dans l'affaire en cause, le raisonnement du requérant résultait d'un travail intellectuel sur l'objet divulgué dans la demande initiale (ou antérieure) et non sur une déduction directe et sans ambiguïté comme l'exige la norme de référence. Qu'une telle analyse se fonde ou non sur des considérations évidentes importe peu ; un tel raisonnement ne saurait être utilisé pour justifier la conformité avec l'art. 76(1) ou l'art. 123(2) CBE.

1.2 Plages de valeur – Définition d'un nouveau point limite dont la valeur n'est pas divulguée expressément

(CLB, II.E.1.3)

Dans l'affaire **T 1986/14**, la revendication 6 de la requête principale avait été modifiée par l'ajout de la caractéristique suivante : "glycérine dans une quantité comprise entre 50 % et 90 %, en poids de la composition". Le requérant a fait valoir que la quantité de glycérine définie dans la revendication 6 était fondée sur la demande telle que déposée initialement, qui comportait le passage suivant : "l'hydratant glycérine peut être présent individuellement dans une quantité comprise entre 50,00 % environ et 90,00 % environ, en poids". Selon la chambre, il est sans conteste que 50 % et 50,00 % n'expriment pas le même degré de précision. Par conséquent, les valeurs 50,00 % et 90,00 % ne peuvent pas, à elles seules, constituer le fondement des caractéristiques 50 % et 90 %. Le demandeur a toutefois fait valoir qu'il ressortait de l'emploi du terme "environ" dans le passage précité que l'intention n'était pas de limiter la quantité revendiquée à des plages définies par des points limites ayant quatre chiffres significatifs. Pour la chambre, la caractéristique "50,00 % environ à

und einen Bereich mit unbestimmten Grenzen darum herum. Ein anderer Endpunkt wie etwa 50 % oder 50,0 % wurde weder implizit noch explizit offenbart. Die zitierte Passage konnte daher nicht als Grundlage für das besagte Merkmal dienen.

1.3 Disclaimer

(CLB, II.E.1.5)

In der Sache **G 1/16** (ABI. 2018, ***) befand die Große Beschwerdekammer, dass die Wahl des richtigen Tests zur Beurteilung der Zulässigkeit eines Disclaimers dadurch bestimmt wird, dass sich offenbarte und nicht offenbarte Disclaimer in ihrer Rechtsnatur grundlegend voneinander unterscheiden. Diese Unterscheidung macht für jede der beiden Klassen von Disclaimern jeweils einen einzigen spezifischen Test erforderlich, um zu beurteilen, ob die Aufnahme eines bestimmten Disclaimers mit Art. 123 (2) EPÜ konform ist. Bei nicht offenbarten Disclaimern besteht somit der richtige Test in der Frage, ob die Kriterien gemäß G 1/03 (ABI. 2004, 413) erfüllt sind, während bei offenbarten Disclaimern der richtige Test der Goldstandardtest nach G 2/10 (ABI. 2012, 376) ist.

Ob eine Anspruchsänderung durch einen nicht offenbarten Disclaimer zulässig ist, ist ausschließlich nach den in G 1/03 festgelegten Kriterien zu beurteilen. Die Kriterien aus G 1/03 dürfen nicht verändert und nicht durch darüber hinausgehende Bedingungen eingeschränkt werden.

Die Große Beschwerdekammer bestätigte, dass eine Änderung durch einen nicht offenbarten Disclaimer in den drei in G 1/03 (Nr. 2.1 der Entscheidungsformel) genannten Fällen zulässig sein kann, nämlich um (1) die Neuheit wiederherzustellen, indem der Disclaimer einen Anspruch gegenüber einem Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ abgrenzt; (2) die Neuheit wiederherzustellen, indem der Disclaimer einen Anspruch gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme nach Art. 54 (2) EPÜ abgrenzt; oder (3) einen Gegenstand auszuklammern, der nach den Art. 52 bis 57 EPÜ aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

*** Link in der HTML-Version, sobald verfügbar.

not provide a basis for the aforementioned feature.

1.3 Disclaimers

(CLB, II.E.1.5)

In **G 1/16** (OJ 2018, ***) the Enlarged Board considered that the choice of the proper test for assessing the allowability of any disclaimer is determined by the fundamental distinction, in terms of their legal nature, between disclosed disclaimers and undisclosed disclaimers. That distinction necessitates providing for each of the two classes of disclaimer a single specific test for assessing whether the introduction of a given disclaimer is in compliance with Art. 123(2) EPC. Therefore, for undisclosed disclaimers the proper test is whether the criteria of G 1/03 (OJ 2004, 413) are fulfilled, and for disclosed disclaimers the proper test is the gold standard disclosure test of G 2/10 (OJ 2012, 376).

The assessment of the allowability of a claim amendment by an undisclosed disclaimer is governed exclusively by the criteria laid down in G 1/03. No modifications are to be made to, nor any conditions added which go beyond, the criteria of G 1/03.

The Enlarged Board confirmed that an amendment by an undisclosed disclaimer may be allowable in the three situations mentioned in G 1/03 (point 2.1 of the order), i.e. in order to (1) restore novelty by delimiting a claim against state of the art under Art. 54(3) EPC; (2) restore novelty by delimiting a claim against an accidental anticipation under Art. 54(2) EPC; or (3) disclaim subject-matter which, under Art. 52 to 57 EPC, is excluded from patentability for non-technical reasons.

*** Link available as soon as possible in the HTML version.

90,00 % environ" divulguait une plage ayant deux points limites, à savoir 50,00 % et 90,00 %, et une zone circonvoisine aux limites non définies. Aucun autre point limite, tel que 50 % ou 50,0 %, n'était défini, que ce soit implicitement ou explicitement. Par conséquent, le passage cité ne pouvait pas constituer le fondement de la caractéristique susmentionnée.

1.3 Disclaimer

(CLB, II.E.1.5)

Dans l'affaire **G 1/16** (JO 2018, ***) la Grande Chambre de recours a estimé que le choix du test pertinent pour apprécier l'admissibilité d'un disclaimer reposait sur la différence fondamentale, de par leur nature juridique, entre un disclaimer divulgué et un disclaimer non divulgué. Il faut ainsi prévoir pour chacune de ces deux catégories un test spécifique unique qui permet de déterminer si l'introduction d'un disclaimer donné est conforme à l'art. 123(2) CBE. Pour un disclaimer non divulgué, le test pertinent consiste donc à établir s'il est satisfait aux critères énoncés dans la décision G 1/03 (JO 2004, 413) et, pour un disclaimer divulgué, s'il est satisfait à la norme de référence prévue dans la décision G 2/10 (test de la divulgation ; JO 2012, 376).

L'admissibilité d'une modification apportée à une revendication au moyen d'un disclaimer non divulgué est régie exclusivement par les critères énoncés dans la décision G 1/03. Ces critères ne peuvent pas être modifiés ou étendus par l'ajout d'autres conditions.

La Grande Chambre de recours a confirmé qu'une modification apportée au moyen d'un disclaimer non divulgué peut être admise dans les trois cas de figure mentionnés dans la décision G 1/03 (point 2.1 du dispositif), à savoir pour : (1) rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à un état de la technique tel que défini à l'art. 54(3) CBE ; (2) rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à une divulgation fortuite relevant de l'art. 54(2) CBE ; ou (3) exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité en vertu des art. 52 à 57 CBE pour des raisons non techniques.

*** Lien disponible dès que possible dans la version html.

Zudem darf der nicht offenbarte Disclaimer nicht mit der erfindungsgemäßen Lehre in Zusammenhang stehen, wie bereits in G 1/03 festgestellt wurde (Nr. 2.3 der Entscheidungsformel; Nr. 2.6 der Gründe). Ihre Bestätigung dieses Konzepts erläuterte die Große Beschwerdekammer mit den folgenden Ausführungen:

Die richtige Frage in diesem Kontext lautet nicht, ob ein nicht offenbarter Disclaimer die ursprüngliche technische Lehre quantitativ beschränkt – was unweigerlich der Fall ist –, sondern ob er sie qualitativ dahin gehend ändert, dass sich die Position des Anmelders oder des Patentinhabers in Bezug auf andere Patentierbarkeitserfordernisse verbessert. Wenn dies zutrifft, wurde die ursprüngliche technische Lehre durch die Aufnahme des Disclaimers in unzulässiger Weise verändert. Folglich kann die technische Lehre auf der Grundlage des geänderten Anspruchs, d. h. des verbleibenden Gegenstands ohne den Disclaimer, nicht mehr als Teil der Erfindung betrachtet werden, wie sie in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung dargelegt war.

Der Vollständigkeit halber fügte die Große Beschwerdekammer hinzu, dass das Verbot einer qualitativen Veränderung der ursprünglichen Lehre absolut gilt, d. h. nicht nur in Bezug auf den Stand der Technik, der die Grundlage für den nicht offenbarten Disclaimer bildet, sondern auch in Bezug auf den gesamten Stand der Technik, der für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevant ist. Praktisch bedeutet dies, dass die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wie in T 710/92 ohne Berücksichtigung des nicht offenbarten Disclaimers erfolgen muss. So wird vermieden, dass die ursprüngliche technische Lehre bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in unzulässiger Weise verändert wird.

Die Große Beschwerdekammer kam zu dem Schluss, dass die Aufnahme eines nicht offenbarten Disclaimers eines der in Nummer 2.1 der Entscheidungsformel von G 1/03 genannten Kriterien erfüllen muss, aber keinen technischen Beitrag zum beanspruchten Gegenstand der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung leisten darf; mit anderen Worten darf die Identität der ursprünglich eingereichten Erfindung durch den nach Aufnahme des nicht offenbarten Disclaimers im Patentanspruch verbleibenden Gegenstand nicht verändert werden.

In addition, the undisclosed disclaimer must not be related to the teaching of the invention, as already held in G 1/03 (Order, point 2.3; point 2.6 of the Reasons). In endorsing this concept, the Enlarged Board provided the following explanations:

The question to be asked in this context is not whether an undisclosed disclaimer quantitatively reduces the original technical teaching – this is inevitably the case – but rather whether it qualitatively changes it in the sense that the applicant's or patent proprietor's position with regard to other requirements for patentability is improved. If that is the case, then the original technical teaching has been changed by the introduction of the disclaimer in an unallowable way. And as a consequence, the technical teaching based on the amended claim, i.e. on the remaining subject-matter without the disclaimer, can no longer be considered as belonging to the invention as presented in the application as originally filed.

For the sake of completeness, the Enlarged Board added that the prohibition of a qualitative change in the original teaching applies in an absolute way, i.e. not only with regard to the prior art which provides the basis for the undisclosed disclaimer, but also to the entire prior art relevant for the assessment of inventive step. In practical terms, this means that the evaluation of inventive step has to be carried out disregarding the undisclosed disclaimer, as proposed in T 710/92. In this way, any unallowable modification of the original technical teaching in the assessment of inventive step is avoided.

The Enlarged Board concluded that the introduction of an undisclosed disclaimer must fulfil one of the criteria laid down in point 2.1 of the order of decision G 1/03, but may not provide a technical contribution to the claimed subject-matter of the application as filed; in other words, the identity of the invention as originally filed must remain unchanged by the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the undisclosed disclaimer.

En outre, le disclaimer non divulgué ne doit pas être lié à l'enseignement de l'invention, comme l'a déjà énoncé la décision G 1/03 (point 2.3 du dispositif ; point 2.6 des motifs). En faisant sien ce concept, la Grande Chambre de recours a apporté les explications suivantes :

La question qui se pose n'est pas celle de savoir si un disclaimer non divulgué réduit l'enseignement technique initial sur le plan quantitatif (ce qui est inévitablement le cas), mais s'il modifie cet enseignement sur le plan qualitatif, de telle sorte que le demandeur ou le titulaire du brevet se trouve dans une meilleure position au regard des autres conditions de brevetabilité. Si tel est le cas, l'introduction du disclaimer modifie de manière inadmissible l'enseignement technique initial et, par conséquent, l'enseignement technique découlant de la revendication modifiée (à savoir de l'objet restant, sans le disclaimer) ne peut plus être considéré comme faisant partie de l'invention exposée dans la demande telle que déposée initialement.

Dans un souci d'exhaustivité, la Grande Chambre de recours a ajouté que l'interdiction de modifier l'enseignement initial sur le plan qualitatif s'applique de manière absolue, à savoir non seulement au regard de l'état de la technique à l'origine du disclaimer non divulgué, mais aussi de l'ensemble de l'état de la technique pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive. Cela signifie dans la pratique que l'activité inventive doit être appréciée en faisant abstraction du disclaimer non divulgué, comme il est suggéré dans la décision T 710/92. Cela évite toute modification inadmissible de l'enseignement technique initial lors de l'appréciation de l'activité inventive.

La Grande Chambre de recours a conclu que l'introduction d'un disclaimer non divulgué doit remplir l'un des critères énoncés au point 2.1 du dispositif de la décision G 1/03, mais ne peut apporter de contribution technique à l'objet revendiqué dans la demande telle que déposée. En d'autres termes, l'objet restant dans la revendication après introduction du disclaimer non divulgué ne peut pas changer l'identité de l'invention telle que déposée initialement.

Die Große Beschwerdekammer beantwortete die ihr vorgelegten Fragen wie folgt:

Bei der Klärung der Frage, ob ein durch die Aufnahme eines nicht offenbaren Disclaimers geänderter Anspruch nach Art. 123 (2) EPÜ zulässig ist, kommt es darauf an, dass der Disclaimer eines der in Nummer 2.1 der Entscheidungsformel von G 1/03 genannten Kriterien erfüllt.

Die Aufnahme eines solchen Disclaimers darf keinen technischen Beitrag zu dem in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbaren Gegenstand leisten. Insbesondere darf der Disclaimer nicht für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder der ausreichenden Offenbarung relevant sein oder werden. Der Disclaimer darf nicht mehr ausschließen, als nötig ist, um die Neuheit wiederherzustellen oder einen Gegenstand auszuklammern, der aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

2. Artikel 123 (3) EPÜ

2.1 Schutzbereich

(CLB, II.E.2.3)

In **T 1896/11** trug der Beschwerdeführer vor, dass Art. 69 EPÜ Rechnung zu tragen und die Beschreibung zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sei. Da der durch Anspruch 5 des Patents in der erteilten Fassung verliehene Schutz sich notwendigerweise auf den Inhalt der Beschreibung erstreckte, könne Anspruch 5 ohne Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ so berichtigt werden, dass er deren Inhalt widerspiegeln würde. Die Kammer stellte jedoch fest, dass die Beschreibung im fraglichen Fall nicht herangezogen werden könne, um einem beanspruchten Verfahrensschritt, der als solcher dem Fachmann eine klare, glaubhafte technische Lehre vermittele, eine andere Bedeutung zu verleihen. Andernfalls könnten sich Dritte nicht auf das verlassen, was tatsächlich im Anspruch stehe. Um festzustellen, ob der beanspruchte Verfahrensschritt als solcher eine klare, glaubhafte technische Lehre vermittele, müsse geprüft werden, "ob a) der beanspruchte Schritt als solcher technisch gesehen sinnvoll und plausibel sei und b) ob prima facie eine grundsätzliche Unvereinbarkeit mit den übrigen Anspruchsmerkmalen bestehe" (siehe Entscheidung T 1202/07). Im vorliegenden Fall war das betreffende Merkmal technisch gesehen sinnvoll und plausibel.

The Enlarged Board answered the questions referred to it as follows:

For the purpose of considering whether a claim amended by the introduction of an undisclosed disclaimer is allowable under Art. 123(2) EPC, the disclaimer must fulfil one of the criteria set out in point 2.1 of the order of decision G 1/03.

The introduction of such a disclaimer may not provide a technical contribution to the subject-matter disclosed in the application as filed. In particular, it may not be or become relevant for the assessment of inventive step or for the question of sufficiency of disclosure. The disclaimer may not remove more than necessary either to restore novelty or to disclaim subject-matter excluded from patentability for non-technical reasons.

2. Article 123(3) EPC

2.1 Extent of protection

(CLB, II.E.2.3)

In **T 1896/11** the appellant submitted that, taking Art. 69 EPC into account, the description had to be used to interpret the claims; since the protection conferred by claim 5 of the patent as granted necessarily extended to what was stated in the description, claim 5 could be corrected to reflect the description without infringing Art. 123(3) EPC. However, the board held that, in the case at issue, the description could not be used to give a different meaning to a claimed method step which in itself imparted a clear, credible, technical teaching to the skilled reader. Otherwise third parties could not rely on what the claim actually stated. In order to determine whether the claimed method step in itself imparted a clear, credible technical teaching, it was necessary to examine "whether (a) the step as claimed is in itself meaningful and plausible from a technical point of view, and (b) there is, prima facie, any inherent incompatibility with the remaining features of the claim" (see decision T 1202/07). In the case in hand, the relevant feature was meaningful and plausible from a technical point of view.

La Grande Chambre de recours a répondu comme suit aux questions qui lui ont été soumises :

Aux fins de déterminer si une revendication modifiée par l'introduction d'un disclaimer non divulgué est admissible en vertu de l'art. 123(2) CBE, le disclaimer doit remplir l'un des critères énoncés au point 2.1 du dispositif de la décision G 1/03.

L'introduction d'un tel disclaimer ne peut apporter de contribution technique à l'objet divulgué dans la demande telle que déposée. En particulier, le disclaimer ne peut pas être ou devenir pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de l'exposé. Enfin, le disclaimer ne peut pas retrancher plus que ce qui est nécessaire soit pour rétablir la nouveauté, soit pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques.

2. Article 123(3) CBE

2.1 Étendue de la protection

(CLB, II.E.2.3)

Dans l'affaire **T 1896/11**, le requérant a avancé qu'en application de l'art. 69 CBE, la description devait servir à interpréter les revendications. Selon lui, puisque la protection conférée par la revendication 5 du brevet tel que délivré s'étendait nécessairement à ce qui était énoncé dans la description, la revendication 5 pouvait être corrigée de manière à refléter la description, sans enfreindre l'art. 123(3) CBE. La chambre a toutefois estimé que dans l'affaire en cause, la description ne pouvait pas être utilisée pour donner un sens différent à une étape revendiquée du procédé qui transmettait, en tant que telle, un enseignement technique clair et crédible au lecteur averti. Autrement, les tiers ne pourraient pas se fier à l'énoncé effectif de la revendication. Pour déterminer si l'étape revendiquée du procédé transmet, en tant que telle, un enseignement technique clair et crédible au lecteur averti, il faut examiner "a) si l'étape telle que revendiquée est, en soi, significative et plausible du point de vue technique et b) s'il y a de prime abord une incompatibilité intrinsèque avec les autres caractéristiques de la revendication" (cf. décision T 1202/07). Dans l'affaire en cause, la caractéristique pertinente était significative et plausible du point de vue technique.

F. Teilanmeldungen

1. Unzulässige Erweiterung – Änderung der Beschreibung

(CLB, II.E.1.12)

In **T 835/11** befand die Kammer, dass eine Änderung der Beschreibung nur dann zu einer unzulässigen Erweiterung führen könne, wenn sie zu einer Änderung des Gegenstands führt. Das sei zum Beispiel möglich, wenn die Beschreibung ursprünglich ein Merkmal der Ansprüche in einer im Vergleich zur allgemein gebräuchlichen Bedeutung einschränkenden Art und Weise definiert; die Streichung der Definition aus der Beschreibung könne dann zu einer unzulässigen Erweiterung des Gegenstands des Patents führen. Auch eine Streichung oder Hinzufügung von Beispielen könnte unter Umständen eine Auswirkung auf die Auslegung der Ansprüche und somit auf den Gegenstand des Patents haben (siehe z. B. **T 1239/03**). Die Beschwerdekammern haben auch wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass eine Neudefinition der Aufgabenstellung den Gegenstand des Patents unzulässig erweitern kann (siehe z. B. **T 13/84**, ABl. 1986, 253). Änderungen der Beschreibung, die auf den beanspruchten Gegenstand keinen Einfluss haben, seien nach Auffassung der Kammer aber nicht zu beanstanden. Im vorliegenden Fall lag keine Verletzung des Art. 100 (c) EPÜ vor.

2. Sprache der Einreichung von Teilanmeldungen

(CLB, II.F.2.1.3)

Nach R. 36 (2) Satz 1 EPÜ ist eine Teilanmeldung in der Verfahrenssprache der früheren Anmeldung einzureichen. Nach R. 36 (2) Satz 2 EPÜ kann sie in der Sprache der früheren Anmeldung eingereicht werden, wenn diese nicht in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts abgefasst war; in diesem Fall ist innerhalb von zwei Monaten nach Einreichung der Teilanmeldung eine Übersetzung in der Verfahrenssprache der früheren Anmeldung nachzureichen.

In **J 13/14** merkte die Juristische Beschwerdekammer an, dass die Teilanmeldung einer früheren, in einer Amtssprache des EPA eingereichten Anmeldung ebenfalls in der Amtssprache der früheren Anmeldung einzureichen ist. Andernfalls ist sie in einer unzulässigen Sprache eingereicht worden. In diesem Fall wird eine Berichtigung des die Sprache betreffenden Mangels durch Übersetzung in die Ver-

F. Divisional applications

1. Inadmissible extension – amending the description

(CLB, II.E.1.12)

The board in **T 835/11** held that an amendment to the description could result in an inadmissible extension only if it changed the subject-matter. That might be the case, for instance, if the description initially defined a feature in the claims more narrowly than its usual meaning; deleting the definition from the description could then result in an inadmissible extension of the patent's subject-matter. Removing or adding examples might also affect how the claims were understood and so also change the patent's subject-matter (see e.g. **T 1239/03**). The boards had also repeatedly held that reformulating the problem to be solved could inadmissibly extend the patent's subject-matter (see e.g. **T 13/84**, OJ 1986, 253). By contrast amendments to the description which had no effect on the claimed subject-matter were not open to objection. In the case in hand, Art. 100(c) EPC had not been infringed.

2. Language for filing divisional application

(CLB, II.F.2.1.3)

According to R. 36(2), first sentence, EPC, a divisional application shall be filed in the language of the proceedings of the earlier application. According to R. 36(2), second sentence, EPC, if the latter was not in an official language of the European Patent Office, the divisional application may be filed in the language of the earlier application; in such a case, a translation into the language of the proceedings for the earlier application shall be filed within two months of the filing of the divisional application.

In **J 13/14** the Legal Board observed that a divisional application of an earlier application, which was filed in an EPO official language, had also to be filed in the EPO official language of the earlier application. Otherwise, it would have been filed in an inadmissible language. In this case, a correction of the language deficiency by means of a translation into the language of the proceedings for the earlier application is

F. Demandes divisionnaires

1. Extension non admissible – Modification de la description

(CLB, II.E.1.12)

Dans l'affaire **T 835/11**, la chambre a estimé qu'une modification de la description ne peut conduire à une extension non admissible que si elle entraîne une modification de l'objet lui-même. Tel peut être le cas, par exemple, lorsque la description définit initialement une caractéristique des revendications de manière restrictive par rapport au sens courant. La suppression d'une telle définition dans la description peut alors conduire à une extension non admissible de l'objet du brevet. La suppression ou l'ajout d'exemples pourraient également, dans certaines circonstances, avoir une incidence sur l'interprétation des revendications et, partant, sur l'objet du brevet (cf. par exemple **T 1239/03**). Les chambres de recours ont par ailleurs affirmé à plusieurs reprises qu'une redéfinition du problème technique peut étendre de manière non admissible l'objet du brevet (cf. par exemple **T 13/84**, JO 1986, 253). Selon la chambre, les modifications de la description qui n'ont aucune incidence sur l'objet revendiqué n'appellent pas d'objection. Dans l'affaire en cause, il n'y avait pas violation de l'art. 100 c) CBE.

2. Langue de dépôt d'une demande divisionnaire

(CLB, II.F.2.1.3)

Conformément à la règle 36(2), première phrase CBE, une demande divisionnaire doit être déposée dans la langue de la procédure de la demande antérieure. Conformément à la règle 36(2), deuxième phrase CBE, si cette dernière n'a pas été rédigée dans une langue officielle de l'Office européen des brevets, la demande divisionnaire peut être déposée dans la langue de la demande antérieure. En pareils cas, une traduction doit être produite dans la langue de la procédure de la demande antérieure dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire.

Dans l'affaire **J 13/14**, la chambre de recours juridique a fait observer que lorsqu'une demande antérieure a été déposée dans une langue officielle de l'OEB, la demande divisionnaire issue de cette demande antérieure doit elle aussi être déposée dans la langue officielle de l'OEB utilisée pour la demande antérieure, faute de quoi elle serait déposée dans une langue non autorisée. Remédier à cette irrégularité

fahrenssprache der früheren Anmeldung weder in R. 36 (2) Satz 2 EPÜ verlangt noch ist sie nach dem Wortlaut dieser Vorschrift und nach G 4/08 (Abl. 2010, 572) überhaupt zulässig. Dem Anmelder ist es auch nicht möglich, den die Sprache betreffenden Mangel nach R. 139 Satz 1 EPÜ zu berichtigen oder durch eine Änderung nach Art. 123 (2) EPÜ zu beseitigen. Rechtsfolge der Nichteinhaltung der Spracherfordernisse ist, dass die Teilanmeldung in entsprechender Anwendung des Art. 90 (2) EPÜ nicht als gültige Teilanmeldung behandelt werden kann.

3. Anhängigkeit der früheren Anmeldung

(CLB, II.F.3.4.3)

In **J 10/16** befand die Beschwerdekammer, dass eine Teilanmeldung zu einem Zeitpunkt nicht mehr eingereicht werden kann, zu dem die Stammanmeldung als zurückgenommen galt (hier: Ablauf der 6-Monatsfrist nach R. 161 (1) EPÜ) und dem Anmelder eine Rechtsverlustmitteilung nach R. 112 (1) EPÜ zugesandt wurde, auf welche der Anmelder nicht reagierte. Stellt der Anmelder, nachdem er die Mitteilung nach R. 112 (1) EPÜ über den Rechtsverlust erhalten hat, keinen Antrag auf Entscheidung nach R. 112 (2) EPÜ, so tritt der Rechtsverlust mit Ablauf der Frist, die nicht eingehalten worden ist, ein (vgl. z. B. J 4/86, ABl. 1988, 119; G 1/90, ABl. 1991, 275; G 4/98, ABl. 2001, 131; J 19/01; J 9/02). Wird kein Antrag auf Entscheidung nach R. 112 (2) EPÜ gestellt, ist die Mitteilung über den Rechtsverlust folglich unanfechtbar und das Verfahren mit Ablauf der versäumten Frist beendet, vorbehaltlich einer Beseitigung der Rechtsfolge durch die Rechtsbehelfe der Weiterbehandlung oder der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Die Mitteilung nach R. 112 (1) bzw. die Entscheidung nach R. 112 (2) EPÜ haben einen reinen Feststellungscharakter in Bezug auf einen ex lege eingetretenen Rechtsverlust (s. J 1/05).

neither required under R. 36(2), second sentence, EPC nor would it even be admissible in view of the wording of that provision and of G 4/08 (OJ 2010, 572). It was not possible for the applicant to remedy the language deficiency in its divisional application either by means of a correction under R. 139, first sentence, EPC, or by means of an amendment under Art. 123(2) EPC. The legal consequence of the non-compliance with the language requirements was that the divisional application could not be treated as a valid divisional application by analogous application of Art. 90(2) EPC.

3. Pendency of earlier application

(CLB, II.F.3.4.3)

In **J 10/16** the board found that a divisional application could not be filed from the point in time at which the parent application was deemed to have been withdrawn (here: after expiry of the six-month period under R. 161(1) EPC) and if the applicant did not act on the communication noting this loss of rights under R. 112(1) EPC. Where, after receiving such a communication, the applicant did not apply for a decision under R. 112(2) EPC, the rights were lost on expiry of the original unobserved time limit (see e.g. J 4/86, OJ 1988, 119; G 1/90, OJ 1991, 275; G 4/98, OJ 2001, 131; J 19/01; J 9/02); the communication became final; and the proceedings came to an end also on expiry of the original time limit – unless the legal effect in question was set aside by either further processing or re-establishment of rights. Communications under R. 112(1) and decisions under R. 112(2) EPC were purely declaratory findings of a loss of rights already having arisen by operation of law (see J 1/05).

d'ordre linguistique en produisant une traduction dans la langue de la procédure de la demande antérieure n'est ni exigé en vertu de la règle 36(2), deuxième phrase CBE, ni même admissible au regard de l'énoncé de cette disposition, ainsi que de la décision G 4/08 (JO 2010, 572). Il n'était pas possible pour le demandeur de remédier à l'irrégularité d'ordre linguistique dans sa demande divisionnaire au moyen d'une correction au titre de la règle 139, première phrase CBE, ou par une modification au titre de l'art. 123(2) CBE. Le non-respect des exigences d'ordre linguistique a pour conséquence juridique que la demande divisionnaire ne peut pas être traitée en tant que demande divisionnaire valable, en application, par analogie, de l'art. 90(2) CBE.

3. Demande antérieure en instance

(CLB, II.F.3.4.3)

Dans l'affaire **J 10/16**, la chambre de recours a fait observer qu'une demande divisionnaire ne peut plus être déposée dès l'instant où la demande antérieure est réputée retirée (en l'occurrence à l'expiration du délai de six mois prévu à la règle 161(1) CBE) et qu'une notification constatant la perte d'un droit a été envoyée au demandeur conformément à la règle 112(1) CBE, sans que ce dernier y ait répondu. Si le demandeur, ayant reçu la notification au titre de la règle 112(1) CBE constatant la perte d'un droit, ne présente aucune requête en décision conformément à la règle 112(2) CBE, la perte du droit intervient à l'expiration du délai qui n'a pas été respecté (cf. par exemple J 4/86, JO 1988, 119 ; G 1/90, JO 1991, 275 ; G 4/98, JO 2001, 131 ; J 19/01 ; J 9/02). Si aucune requête en décision n'est présentée conformément à la règle 112(2) CBE, la notification relative à la perte d'un droit devient inattaquable et la procédure prend fin à l'expiration du délai non observé, à moins que cet effet juridique ne soit annulé au moyen des voies de recours que sont la poursuite de la procédure et la restitutio in integrum. La notification au titre de la règle 112(1) CBE et la décision au titre de la règle 112(2) CBE ont un caractère purement déclaratoire en ce qui concerne une perte de droit intervenue ex lege (cf. J 1/05).

III. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Grundsatz des Vertrauensschutzes

1. Widersprüchliche Handlungen

(CLB, III.A.2.3)

In **T 1825/14** hatte die Prüfungsabteilung eine Frist für die Einreichung einer Stellungnahme und die Berichtigung der angeführten Mängel gesetzt, worauf der Anmelder eine Fristverlängerung beantragte. Die Prüfungsabteilung gab diesem Antrag statt, und der Beschwerdeführer reichte die Erwiderung innerhalb der verlängerten Frist ein. Danach jedoch erließ die Prüfungsabteilung eine Mitteilung über einen Rechtsverlust nach R. 112 (1) EPÜ. Als Begründung führte sie an, der Anmelder sei der Aufforderung zur Einreichung einer Stellungnahme nicht fristgerecht nachgekommen, da die Stellungnahme nicht innerhalb der ursprünglich gesetzten Frist eingereicht worden sei. Der Antrag auf Fristverlängerung sei einen Tag zu spät eingereicht worden, und man habe ihm "irrtümlich" stattgegeben.

Die Kammer stellte fest, dass die Prüfungsabteilung dem Antrag auf Fristverlängerung zunächst stattgegeben und ihn somit als wirksame Verfahrenshandlung behandelt hatte. Das Verhältnis zwischen EPA und Anmelder unterliegt dem Grundsatz des Vertrauensschutzes (J 2/87, ABl. 1988, 330 und J 14/94, ABl. 1995, 825). Wenn also das EPA eine Mitteilung erlässt, wie z. B. über die Entgegennahme einer Erwiderung innerhalb einer gesetzten Frist, und diese Erwiderung dann als wirksame Verfahrenshandlung behandelt, kann sie ihren früheren Standpunkt nicht im Nachhinein ändern, schon gar nicht, wenn sie dem Anmelder wie in diesem Fall berechtigten Anlass zu der Annahme gegeben hat, dass kein Rechtsverlust vorlag. Die Prüfungsabteilung war demnach durch ihr eigenes früheres Verhalten daran gehindert, die Mitteilung über einen Rechtsverlust zu erlassen.

III. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

A. The principle of the protection of legitimate expectations

1. Contradictory acts

(CLB, III.A.2.3)

In **T 1825/14**, the examining division had set a time limit for filing observations and correcting indicated deficiencies. The applicant requested an extension of the time limit. The examining division granted this request and the appellant filed the response within the extended time limit. Subsequently, however, the examining division issued a communication noting a loss of rights pursuant to R. 112(1) EPC. The reason given was that the invitation to file observations had not been complied with in due time, as the observations had not been filed within the original time limit. The applicant was informed that the request for extension of the time limit had been granted "erroneously" as it had been filed one day late.

The board noted that the request for an extension of the time limit had initially been granted by the examining division and had thus been treated as a valid procedural act. Relations between the EPO and applicants are governed by the principle of good faith (J 2/87, OJ 1988, 330 and J 14/94, OJ 1995, 825). Hence, if the EPO issues a communication such as a receipt of a response within a set time limit, and then treats that response as a valid procedural act, it cannot subsequently go back on its own earlier position, especially when, as here, it had led the applicant to legitimately believe that no loss of rights had taken place. The examining division was thus prevented by its own earlier conduct from issuing the notice of loss of rights.

III. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE DEVANT L'OEB

A. Principe de protection de la confiance légitime

1. Actes contradictoires

(CLB, III.A.2.3)

Dans l'affaire **T 1825/14**, la division d'examen avait imparti au demandeur un délai pour présenter des observations et remédier aux irrégularités mentionnées. Le demandeur avait requis une prorogation de ce délai. La division d'examen avait fait droit à cette requête et le requérant avait produit la réponse dans le délai prorogé. Par la suite, cependant, la division d'examen avait émis une notification constatant la perte d'un droit au titre de la règle 112(1) CBE. La raison invoquée était qu'il n'avait pas été donné suite en temps utile à l'invitation à présenter des observations, celles-ci n'ayant pas été soumises dans le délai initial. Le demandeur avait été informé qu'il avait été fait droit "par erreur" à la requête en prorogation du délai, étant donné qu'elle avait été présentée un jour trop tard.

La chambre a noté que la division d'examen avait au départ accédé à la requête en prorogation du délai et que celle-ci avait donc été traitée comme un acte de procédure valable. Les relations entre l'OEB et les demandeurs sont régies par le principe de la bonne foi (J 2/87, JO 1988, 330 et J 14/94, JO 1995, 825). Par conséquent, si l'OEB émet une notification signalant par exemple qu'une réponse a été reçue dans un délai imparti, et qu'il traite ensuite cette réponse comme un acte de procédure valable, il ne peut pas ultérieurement revenir sur sa position antérieure, en particulier lorsque, comme en l'espèce, celle-ci avait conduit le demandeur à croire légitimement qu'aucune perte de droit ne s'était produite. Le comportement même de la division d'examen à un stade antérieur empêchait celle-ci d'envoyer la notification relative à la perte d'un droit.

B. Rechtliches Gehör

1. Überraschende Gründe

(CLB, III.B.2.3)

Im dem Überprüfungsverfahren **R 7/15** zugrunde liegenden Einspruchsbeschwerdeverfahren hatte die Technische Beschwerdekammer entschieden, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des Haupt- und des Hilfsantrags über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausging (Art. 100 c) EPÜ). Der Patentinhaber hatte daraufhin einen schwerwiegenden Verstoß gegen seinen Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 112a (2) c) und 113 (1) EPÜ) geltend gemacht, weil die Kammer ihre Entscheidung auf Gründe, die zusammen einen neuen Argumentationsansatz bildeten, sowie auf neue Beweismittel gestützt habe, die beide in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer nicht erörtert worden seien. Insbesondere habe die Kammer ihre Begründung auf Vermutungen bezüglich des technischen Wissens des Fachmanns über die topische und die orale Anwendung von Apremilast zur Vorbeugung und/oder Behandlung von Psoriasis gestützt, und diese angeblich falschen Vermutungen hätten zu der Feststellung geführt, dass die Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ nicht erfüllt seien.

Die Große Beschwerdekammer wies dieses Vorbringen zurück: Nach ihrer Analyse der Begründung hatte die Kammer auf die übliche Weise beurteilt, ob die Gesamtheit der Anmeldeunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung die Merkmale des Anspruchs – wie in Art. 123 (2) EPÜ gefordert – eindeutig und unmittelbar offenbarten. Es traf nicht zu, dass die Kammer "Vermutungen" über das Wissen des Fachmanns angestellt hatte. Vielmehr hatte sie aus den in der Akte vorhandenen Informationen geschlossen, dass ein Fachmann eine andere Anspruchsauslegung als die vom Antragsteller vorgenommene hätte in Betracht ziehen können, weswegen sie zu dem Schluss gelangt war, dass Anspruch 1 dem Offenbarungstest nicht genügte.

B. Right to be heard

1. Surprising grounds or evidence

(CLB, III.B.2.3)

In the opposition appeal underlying review proceedings **R 7/15**, the technical board had decided that subject-matter of claim 1 of the main request and of the auxiliary request extended beyond the content of the application as filed (Art. 100(c) EPC). The proprietor alleged a fundamental procedural violation of its right to be heard (Art. 112a(2)(c) and 113(1) EPC) in that the board's decision was based on grounds forming together a new line of argumentation and on new evidence, both absent from the oral debate before the board. In particular, the board had based its reasoning on assumptions concerning the skilled person's technical knowledge as regards the topical and oral administration of Apremilast for the prevention and/or treatment of psoriasis. These allegedly erroneous assumptions had led to the finding that the requirements of Art. 123(2) EPC were not met.

The Enlarged Board rejected this argument. From its analysis of the board's reasoning, it considered that the board had adopted the usual way of assessing whether the features of a claim fulfil the requirement under Art. 123(2) EPC for a clear and unambiguous disclosure in the application as filed taken as a whole. It was not correct to contend that the board had made "assumptions" relating to the knowledge of the skilled person. The board had rather concluded from the information on file that another construction of the claim than the one developed by the petitioner could have been considered by a skilled reader and had therefore drawn the conclusion that claim 1 did not pass the disclosure test.

B. Droit d'être entendu

1. Motifs ou éléments de preuve surprenants

(CLB, III.B.2.3)

Dans le cadre de la procédure de recours sur opposition sous-jacente à la procédure de révision **R 7/15**, la chambre technique avait conclu que l'objet de la revendication 1 de la requête principale et de la requête subsidiaire s'étendait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée (art. 100c) CBE). Le titulaire du brevet a allégué une violation fondamentale de son droit d'être entendu (art. 112bis(2)c) et 113(1) CBE), étant donné que la décision de la chambre était d'après lui fondée sur des motifs formant ensemble une nouvelle argumentation et sur des moyens de preuve nouveaux, dont aucun n'avait été traité pendant le débat oral devant la chambre. Selon le titulaire du brevet, la chambre avait en particulier fondé son raisonnement sur des hypothèses relatives aux connaissances techniques de l'homme du métier en ce qui concerne l'administration topique et orale de l'apremilast, destiné à la prévention et/ou au traitement du psoriasis. Ces hypothèses prétendument erronées avaient conduit à la conclusion selon laquelle il n'avait pas été satisfait aux exigences de l'art. 123(2) CBE.

La Grande Chambre de recours a rejeté cet argument. Elle a considéré, après analyse du raisonnement de la chambre, que celle-ci avait adopté l'approche habituelle pour déterminer si les caractéristiques d'une revendication satisfont aux exigences prévues à l'art. 123(2) CBE, à savoir si elles ont été divulguées clairement et sans ambiguïté dans la demande telle que déposée, considérée dans son ensemble. Il n'était pas exact de prétendre que la chambre avait formulé des "hypothèses" concernant les connaissances de l'homme du métier. La chambre avait plutôt établi, à partir des informations présentes dans le dossier, qu'une autre interprétation de la revendication que celle développée par le requérant aurait pu être envisagée par un lecteur averti, et elle en avait conclu que la revendication 1 ne remplissait pas le critère de divulgation.

Folglich hatte die Kammer in ihrer schriftlichen Entscheidung keinen neuen Grund eingeführt. In dieser Hinsicht folgte die Große Beschwerdekammer der ständigen Rechtsprechung, die zwischen einem Grund und einem Argument unterscheidet (s. R 15/12). Im vorliegenden Fall belegte der vom Antragsteller vorgelegte Bericht über die mündliche Verhandlung vor der Kammer, dass der Einspruchsgrund nach Art. 100 c) EPÜ ausführlich erörtert worden war und der Vorsitzende die Diskussion so geleitet hatte, dass ein möglicher Unterschied zwischen Behandlung und Prophylaxe herausgestellt wurde und dem Patentinhaber mehrere Fragen gestellt wurden. Zudem hatte der Vorsitzende auf Nachfrage des Patentinhabers erläutert, dass die Feststellung der Kammer die Auswahl für die Behandlung oder Prävention und somit die Auswahl aus zwei Listen betreffe, woraufhin der Patentinhaber erklärt hatte, dass er nicht bereit sei, den Anspruch zu ändern, um der "Behandlung" die "Prävention" hinzuzufügen.

Die Große Beschwerdekammer befand daher, dass die Kammer keinen neuen Grund in die Debatte eingeführt hatte, zu dem sich der Antragsteller vor Ergehen der Entscheidung nicht hatte äußern können. Kern des Antrags waren Argumente der Kammer dazu, wie ein Fachmann den Anspruch unter Berücksichtigung des Inhalts von D7 (eines vom Patentinhaber zur Illustration des allgemeinen Fachwissens eingereichten Dokuments) verstanden hätte. Nach der ständigen Rechtsprechung war die Kammer nicht verpflichtet, die Beteiligten über alle die Entscheidungsbegründung stützenden Argumente zu informieren. Soweit geht das Erfordernis des Art. 113 (1) EPÜ nicht (s. z. B. R 15/13). Schließlich war offensichtlich, dass kein neues Material als Beweismittel in die Debatte eingeführt worden war, da das Dokument D7 seit dem Beginn des Einspruchsverfahrens aktenkundig gewesen war.

1.1 Bedeutung von "Gründe"

(CLB, III.B.2.3.2)

In der Sache **T 556/15** wurde die angefochtene Entscheidung der Prüfungsabteilung ausschließlich mit einem Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ begründet. Der von der Beschwerdekammer durchgeführte Vergleich zwischen den nach Art. 123 (2) EPÜ in den beiden Mitteilungen der Prüfungsabteilung erhobenen Einwänden und der Entscheidungsbegründung ergab,

It followed that the board did not introduce a new ground in their decision in writing. In this respect, the Enlarged Board was following the settled case law, which draws a distinction between a ground and an argument (see R 15/12). In the case now in issue, the report of the oral proceedings before the board submitted by the petitioner showed that the ground for opposition under Art. 100(c) EPC had been extensively debated, and that the chairman had guided the discussion so as to emphasise a possible difference between treatment and prophylaxis, with successive questions put to the proprietor. Moreover, the chairman had explained, in response to the proprietor's enquiry, that the board's finding related to the selection of treatment or prevention and thus a selection from two lists, and the proprietor had then indicated that he was not willing to amend the claim in order to add "prevention" to "treatment".

The Enlarged Board therefore concluded that no new ground was introduced into the debate by the board on which the petitioner did not have the opportunity to comment before the decision was reached. What formed the core of the petition were arguments made by the board in respect of how the skilled person would have understood the claim, taking into account the content of document D7 (filed by the proprietor to illustrate the common general knowledge). It was settled case law that the board had no obligation to inform the parties about all the arguments supporting the reasoning of the decision. The requirement of Art. 113(1) EPC did not extend that far (see for instance R 15/13). Lastly, it was obvious that no new material had been introduced into the debate as evidence since document D7 had been part of the file from the start of the opposition proceedings.

1.1 The meaning of "grounds or evidence"

(CLB, III.B.2.3.2)

In **T 556/15**, the examining division's impugned decision was based entirely on a lack of compliance with Art. 123(2) EPC. The board's comparison of the objections under Art. 123(2) EPC raised by the examining division in its two communications with those forming the grounds for its decision revealed that the latter had come as a surprise to the appellant. It had never had a chance to

Il s'ensuivait que la chambre n'avait pas introduit de nouveau motif dans sa décision écrite. À cet égard, la Grande Chambre de recours suivait la jurisprudence établie, qui opère une distinction entre motif et argument (cf. R 15/12). Dans la présente affaire, le compte rendu de la procédure orale devant la chambre présenté par le requérant montrait que le motif d'opposition prévu à l'art. 100c) CBE avait fait l'objet d'un débat approfondi et que le président avait orienté la discussion de manière à mettre l'accent sur une éventuelle différence entre traitement et prophylaxie, par une série de questions posées au titulaire du brevet. De plus, le président avait expliqué, après que le titulaire du brevet avait demandé des précisions, que la conclusion de la chambre concernait le choix entre traitement et prévention, et donc un choix à partir de deux listes, et le titulaire du brevet avait alors indiqué qu'il ne souhaitait pas modifier la revendication pour ajouter le terme "prévention" au terme "traitement".

La Grande Chambre de recours a donc conclu que la chambre n'avait introduit dans le débat aucun nouveau motif au sujet duquel le requérant n'avait pas pu prendre position avant que la décision ne soit rendue. La requête était axée sur les arguments avancés par la chambre concernant la manière dont l'homme du métier aurait compris la revendication en tenant compte du contenu du document D7 (déposé par le titulaire du brevet pour illustrer les connaissances générales de l'homme du métier). Conformément à une jurisprudence constante, la chambre n'était nullement tenue d'informer les parties de tous les arguments à l'appui des motifs de la décision. L'exigence prévue à l'art. 113(1) CBE n'allait pas aussi loin (cf. par exemple R 15/13). Enfin, il était évident qu'aucun nouvel élément n'avait été introduit dans le débat comme élément de preuve, étant donné que le document D7 figurait dans le dossier dès le début de la procédure d'opposition.

1.1 Signification du terme "motifs"

(CLB, III.B.2.3.2)

Dans l'affaire **T 556/15**, la décision attaquée de la division d'examen reposait entièrement sur l'absence de conformité à l'art. 123(2) CBE. Après avoir comparé les objections au titre de l'art. 123(2) CBE soulevées dans les deux notifications de la division d'examen avec les motifs de la décision de la division d'examen, la chambre a constaté que les objections soulevées

dass die in der angefochtenen Entscheidung geltend gemachten Einwände eine Überraschung für den Beschwerdeführer darstellten, der keine Möglichkeit hatte, zu den Entscheidungsgründen Stellung zu nehmen, weil er von den neuen Einwänden nach Art. 123 (2) EPÜ erst mit Erhalt der Entscheidung erfuhr.

Der Kammer zufolge sollte der Begriff "Gründe" in Art. 113 (1) EPÜ nicht eng ausgelegt werden, sondern im Sinne von T 951/92. Laut dieser Entscheidung ist damit im Kontext des Prüfungsverfahrens nicht nur ein einzelner Grund für die Beanstandung der Anmeldung im engeren Sinne eines Erfordernisses des EPÜ gemeint, das als nicht erfüllt angesehen wird, wie im vorliegenden Fall das generelle Erfordernis des Art. 123 (2) EPÜ. Es sind darunter vielmehr auch die wesentlichen Gründe sowohl rechtlicher als auch faktischer Art zu verstehen, die die Zurückweisung der Anmeldung bedingen. Mit anderen Worten, der Anmelder muss vor Erlass einer Entscheidung über die Gründe unterrichtet werden, die ihm vorgehalten werden, und er muss auch die Möglichkeit erhalten, darauf einzugehen.

Der vorliegende Fall unterschied sich von der Sache T 951/92 insofern, als die Mitteilungen der Prüfungsabteilung an den Beschwerdeführer hier zwar detaillierte Einwände enthielten, diese Einwände aber keines der Elemente betrafen, auf die sich die Entscheidung abschließend stützte. Der Beschwerdeführer erfuhr somit erst mit Erhalt der Entscheidung von den Merkmalen der strittigen Ansprüche, die gegen Art. 123 (2) EPÜ verstießen. Dass der Beschwerdeführer vor der Entscheidung mehrmals die Gelegenheit hatte, seine Ansprüche zu ändern, war im vorliegenden Fall nicht entscheidend; vielmehr war entscheidend, dass er zu den Gründen, auf die sich die Entscheidung stützte, nicht Stellung nehmen konnte.

2. Vom Anmelder (Patentinhaber) vorgelegte oder gebilligte Fassung – Artikel 113 (2) EPÜ

2.1 Allgemeines

(CLB, III.B.3.1)

In T 1440/12 stellte die Kammer fest, dass bei einem Einspruch dem Art. 113 (2) EPÜ 1973 die Absicht zugrunde liegt, dass das EPA ein Patent nur dann in einer bestimmten Fassung aufrechterhalten darf, wenn der Patentinhaber dem eindeutig zugestimmt hat. Die "vorgelegte Fassung" ist als Fassung zu verstehen, die der

comment on those grounds, having only become aware of the new objections under Art. 123(2) EPC on receiving the decision.

In the board's view, the term "grounds or evidence" in Art. 113(1) EPC should not be interpreted narrowly but rather within the meaning of T 951/92. There, the word "grounds" had been found not to refer merely to a ground for objection to the application in the narrow sense of a requirement of the EPC which was considered not to be met, e.g. Art. 123(2) EPC in this case. "Grounds" should rather be interpreted as referring to the essential reasoning, both legal and factual, which led to refusal of the application. In other words, before a decision was issued an applicant had to be informed of the case which it had to meet, and had to have an opportunity to meet it.

This case differed from that dealt with in T 951/92 in so far as the communications sent by the examining division to the appellant contained objections that, while detailed, did not concern any of the matters on which the decision was ultimately based. The appellant had thus been unaware that the features of the claims under discussion had violated Art. 123(2) EPC until it received the decision. The fact that the appellant had had several opportunities to amend the claims before the decision was irrelevant. What mattered was that the appellant had not had a chance to comment on the grounds for the decision.

2. Text submitted or agreed by applicant (patent proprietor) – Article 113(2) EPC

2.1 General

(CLB, III.B.3.1)

In T 1440/12 the board held that in the case of opposition, the intention behind Art. 113(2) EPC 1973 is that the EPO may not maintain a patent according to a particular text unless the proprietor has consented unambiguously to the patent being maintained in that form. The "text submitted" is to be understood to mean a text submitted by the

dans la décision attaquée avaient pris au dépourvu le requérant, qui n'avait jamais pu prendre position au sujet des motifs sur lesquels la décision était fondée, puisqu'il n'avait pris connaissance des nouvelles objections au titre de l'art. 123(2) CBE que lorsqu'il avait reçu la décision.

Selon la chambre, le terme "motifs", tel qu'il figure à l'art. 113(1) CBE, ne doit en effet pas être interprété au sens étroit du terme, mais plutôt d'après le sens donné par la décision T 951/92. Selon cette décision, le mot "motifs" ne désigne pas ainsi simplement un motif d'objection au sens étroit d'une condition requise par la CBE que l'OEB considère comme non remplie par la demande, comme l'art. 123(2) CBE de façon générale dans le cas présent. Le mot "motifs" doit plutôt être interprété comme faisant référence à l'essentiel des arguments de droit et de fait qui justifient le rejet de la demande. En d'autres termes, il convient que le demandeur soit informé, avant qu'une décision ne soit prise, des arguments auxquels il doit répondre, et qu'il lui soit donné la possibilité d'y répondre.

La présente affaire différait du cas de la décision T 951/92 en ce que les notifications envoyées au requérant par la division d'examen contenaient des objections qui étaient certes détaillées, mais ne concernaient aucun des éléments sur lesquels la décision était finalement fondée. Le requérant n'avait donc à aucun moment eu connaissance des caractéristiques des revendications litigieuses qui avaient enfreint l'art. 123(2) CBE, jusqu'à ce qu'il ait reçu la décision. Le fait que le requérant ait eu plusieurs occasions de modifier ses revendications avant la décision était en l'espèce non décisif. Ce qui était décisif, c'est que le requérant n'avait pas pu prendre position au sujet des motifs sur lesquels la décision était fondée.

2. Texte soumis ou accepté par le demandeur (titulaire du brevet) – Article 113(2) CBE

2.1 Généralités

(CLB, III.B.3.1)

La chambre, dans l'affaire T 1440/12, énonce que dans le cadre de l'opposition, le but de l'art. 113(2) CBE 1973 est que l'OEB ne puisse pas maintenir un brevet dans un texte donné si le titulaire du brevet n'a pas clairement consenti au maintien du brevet sous cette forme. On doit entendre par "texte proposé" un texte

Patentinhaber mit der unmissverständlichen Absicht vorgelegt hat, dass das Patent – zumindest hilfsweise – in dieser Fassung aufrechterhalten wird. Im vorliegenden Fall waren der Erwidrerung auf die Beschwerde begründung zwar sechs neue Anträge beigefügt, aber der Patentinhaber (Beschwerdegegner) hatte überhaupt nicht die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage eines dieser Anträge beantragt, sondern diese lediglich als "sechs Hilfsanträge, auf die sich der Patentinhaber später möglicherweise stützen kann" bezeichnet. Die betreffenden Eingaben wurden zwar "Anträge" genannt, doch machte die Formulierung deutlich, dass der Patentinhaber zu diesem Zeitpunkt keine Aufrechterhaltung des Patents auf ihrer Grundlage beantragte, sondern nur die Möglichkeit einer späteren Beantragung offenließ. In der Praxis machte er davon aber nicht Gebrauch. Da kein eindeutiger Antrag vorlag, war die Kammer nicht befugt, darüber zu entscheiden, ob das Patent gemäß den "sechs Hilfsanträgen" aufrechtzuerhalten war.

In der Sache **T 1477/15** forderte der Vorsitzende die Beteiligten am Ende der mündlichen Verhandlung auf, ihre Schlussanträge zu stellen, worauf der Patentinhaber seinen Hauptantrag, den neuen Hilfsantrag 3 und Hilfsantrag 9 aufrechterhielt, jedoch die mit der Beschwerde begründung eingereichten Hilfsanträge 1 und 2 zurücknahm. Da allerdings der Hilfsantrag 2 der Antrag war, auf den sich die angefochtene Entscheidung stützte, machten die Einsprechenden geltend, dass sie Anspruch auf eine begründete Entscheidung über ihre erfolgreiche Beschwerde gegen die angefochtene Entscheidung hätten und der Patentinhaber diesen Antrag deshalb nicht zurücknehmen dürfe. Die Kammer sah im EPÜ keine Grundlage dafür, dem Patentinhaber zu verwehren, seine Hilfsanträge 1 und 2 zurückzunehmen (Art. 113 (2) EPÜ). Sie verwies darauf, dass im Beschwerdeverfahren anerkanntermaßen die Dispositionsmaxime gilt (s. etwa R 13/13, Nr. 15 der Gründe). Dies bedeutet, dass die Beteiligten nach Gutdünken Anträge stellen, zurückhalten oder zurücknehmen können. Wenn also ein Patentinhaber eine bestimmte Fassung (in diesem Fall zwei Hilfsanträge) zurücknimmt oder nicht mehr billigt, kann die Beschwerdekammer aufgrund der Dispositionsmaxime hierüber nicht entscheiden.

proprietor with the clear intention that the patent be maintained according to that text, at least as an auxiliary measure. In the case in issue, although six new requests were enclosed with the reply to the statement of grounds of appeal, the proprietor/respondent did not actually request maintenance of the patent on the basis of any of them, but merely described them as "six auxiliary requests that the proprietor may subsequently choose to rely upon". This phrase, although the submissions in question were termed "requests", made it clear that the proprietor was not at that point requesting maintenance of the patent based on them, but merely leaving open the possibility that it might choose to make such a request subsequently. In practice, it did not. In the absence of any clear request, the board was not empowered to decide whether the patent should be maintained according to the "six auxiliary requests".

At the end of the oral proceedings in **T 1477/15**, when the chairman asked for the parties' final requests, the patent proprietor maintained its main request, new auxiliary request 3 and auxiliary request 9, but withdrew auxiliary requests 1 and 2 filed with its statement setting out the grounds of appeal. Since auxiliary request 2 was the request on which the decision under appeal was based, the opponents took the view that they had a right to a substantiated decision on their successful appeal against the impugned decision, so the patent proprietor did not have the right to withdraw this request. The board failed to see any basis in the EPC for not allowing the patent proprietor to withdraw its auxiliary requests 1 and 2 (Art. 113(2) EPC). The board further stated that it is generally accepted that in appeal proceedings the principle of party disposition applies (see e.g. R 13/13, point 15 of the Reasons), meaning that parties can put forward, withhold or withdraw their requests as they see fit. In other words, if a patent proprietor withdraws or no longer agrees to a text (two auxiliary requests, in this case), this principle prevents the board of appeal from deciding on these issues.

que le titulaire du brevet propose avec l'intention claire d'obtenir le maintien du brevet sous cette forme, à tout le moins à titre subsidiaire. Dans cette affaire, le titulaire du brevet/intimé a inclus six nouvelles requêtes dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, mais n'a pas, en réalité, demandé le maintien du brevet sur la base de l'une quelconque d'entre elles. Il s'est borné à indiquer qu'elles constituaient "six requêtes subsidiaires qu'il pourrait décider d'invoquer ultérieurement". Malgré l'emploi du terme "requêtes", il ressort clairement de cette formulation que le titulaire du brevet ne demandait pas, à ce stade, le maintien du brevet sur la base de ces requêtes, mais qu'il se réservait simplement la possibilité de les présenter par la suite, ce que, en définitive, il n'a pas fait. En l'absence de requête claire, la chambre n'était pas habilitée à prendre une décision concernant le maintien du brevet sur le fondement de ces "six requêtes subsidiaires".

Dans l'affaire **T 1477/15**, à la fin de la procédure orale, lorsque le président a demandé les requêtes finales des parties, le titulaire du brevet a maintenu sa requête principale, la nouvelle requête subsidiaire 3 et la requête subsidiaire 9, mais a retiré les requêtes subsidiaires 1 et 2, qu'il avait déposées avec son mémoire exposant les motifs du recours. Étant donné que la requête subsidiaire 2 était la requête sur laquelle la décision contestée était fondée, les opposants ont estimé qu'ils étaient en droit d'obtenir une décision motivée sur leur recours, dont l'issue était favorable, et que, par conséquent, le titulaire du brevet n'avait pas le droit de retirer cette requête. Selon la chambre, aucune disposition de la CBE n'interdit au titulaire du brevet de retirer ses requêtes subsidiaires 1 et 2 (art. 113(2) CBE). La chambre a ajouté qu'il est généralement admis que le principe de libre disposition s'applique dans le cadre de la procédure de recours (cf. par exemple R 13/13, point 15 des motifs), de sorte que les parties peuvent présenter, retenir ou retirer leurs requêtes comme elles l'entendent. Autrement dit, si le titulaire du brevet retire un texte (en l'occurrence deux requêtes subsidiaires) ou ne l'accepte plus, la chambre de recours ne peut pas statuer à ce sujet, en application du principe de libre disposition.

2.2 Fälle, in denen das EPA über die Billigung der Fassung im Unklaren oder im Irrtum ist

(CLB, III.B.3.3)

In **T 1104/14** wies die Kammer auf ein Grundprinzip des europäischen Patentrechts hin, dass allein der Anmelder bzw. Patentinhaber die Verantwortung für die Formulierung der Patentansprüche und die damit verbundene Antragstellung hat. Zudem ist die Frage, ob der Antrag in der Entscheidung wegen Verspätung zurückgewiesen werden kann, von der eigentlichen Antragstellung zu unterscheiden. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern verpflichtet Art. 113 (2) EPÜ das Europäische Patentamt nicht, einen vom Anmelder gestellten Änderungsantrag zuzulassen (vgl. G 7/93, ABl. 1994, 775). Damit ist indes lediglich die zu treffende Entscheidung über die Zulassung des (gestellten) Antrags gemeint, nicht aber die Befugnis, die Antragstellung bzw. die Protokollierung oder Entgegennahme des Antrags während der mündlichen Verhandlung zu verweigern. Dies würde nämlich im Allgemeinen einen schwerwiegenden Eingriff in die dem Anmelder bzw. Patentinhaber mit Art. 113 (2) EPÜ eingeräumte Autonomie über die Fassung des Patents (Dispositionsbefugnis) darstellen.

Vorliegend hatte die Einspruchsabteilung die Dispositionsbefugnis des Patentinhabers missachtet, indem sie ihre Entscheidung nicht auf die Anträge gestützt hat, die der Patentinhaber (Beschwerdeführer) ausweislich der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung tatsächlich zur Entscheidung gestellt hatte. Daran ändert eine etwaige Unklarheit bei der Antragstellung nichts. Sofern aufgrund der dem Protokoll zu entnehmenden Antragstellung Zweifel bestanden haben sollten, welcher Antrag bzw. welche Anträge durch welchen Antrag bzw. welche Anträge ersetzt werden sollte oder sollten, wäre es Aufgabe des Vorsitzenden gewesen, diesbezüglich eine Klarstellung herbeizuführen.

Unterbleibt eine solche Klarstellung trotz bestehender Notwendigkeit, so stellt auch dieses Unterlassen einen Verfahrensfehler dar, weil unklar bleibt, welche Fassung des Patents der Patentinhaber zur Entscheidung stellt und dadurch Art. 113 (2) EPÜ verletzt wird. Die Zugrundelegung falscher Anträge stellt einen wesentlichen Verfahrensfehler dar, denn die Dispo-

2.2 Cases where the EPO is uncertain or mistaken about the approval of the text

(CLB, III.B.3.3)

In **T 1104/14** the board stressed that one of the fundamental principles of European patent law was that responsibility for the wording of patent claims and the filing of any associated request rested solely with the applicant or patent proprietor. It also noted that a distinction had to be made between the act of filing a request and the question of whether the request could be refused as late-filed in the decision. According to the boards' established case law, the EPO was not obliged under Art. 113(2) EPC to admit a request for amendment put forward by the applicant (see G 7/93, OJ 1994, 775). This however had to be understood to refer only to the decision on whether to admit the (filed) request; it did not mean the boards had the power to refuse to permit the filing of a request or not to record or accept a request during oral proceedings. That would generally constitute a serious breach of the autonomy granted by Art. 113(2) EPC to the applicant or patent proprietor to determine the text of its patent ("principle of free party disposition").

In the case in hand, the opposition division had disregarded the autonomy enjoyed by the proprietor (appellant) under that principle by failing to base its decision on the requests that, according to the minutes, it had actually submitted for decision in the oral proceedings. It made no difference that those requests might have been unclear. Any doubts in relation to the requests referred to in the minutes, e.g. which were to replace which, were for the chairperson to clarify.

Failure to obtain clarification where needed also amounted to a procedural violation because it was then not clear which version of the patent was being put forward by the patent proprietor for decision, resulting in a breach of Art. 113(2) EPC. Basing a decision on the wrong requests constituted a substantial procedural violation because freedom of disposition was

2.2 Cas où l'OEB a des doutes ou se méprend au sujet de l'approbation du texte

(CLB, III.B.3.3)

Dans l'affaire **T 1104/14**, la chambre a renvoyé à un principe fondamental du droit européen des brevets, selon lequel le demandeur ou, le cas échéant, le titulaire du brevet est seul responsable de la formulation des revendications du brevet et des requêtes qui s'y rapportent. Il convient par ailleurs d'établir une distinction entre la possibilité de rejeter une requête pour présentation tardive dans le cadre d'une décision et la présentation de la requête en tant que telle. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, l'art. 113(2) CBE ne fait pas obligation à l'Office européen des brevets d'admettre une requête en modification émanant du demandeur (cf. G 7/93, JO 1994, 775). C'est toutefois la décision relative à l'admission de la requête (présentée) qui est seule visée à cet égard, et non le pouvoir de refuser qu'une requête soit présentée, qu'elle soit consignée au procès-verbal ou qu'elle soit acceptée au cours de la procédure orale. En règle générale, un tel refus constituerait en effet une atteinte grave à la liberté que l'art. 113(2) CBE confère au demandeur ou, le cas échéant, au titulaire du brevet quant au choix du texte du brevet (principe de libre disposition).

Dans l'affaire en cause, la division d'opposition n'avait pas fondé sa décision sur les requêtes que le titulaire du brevet (requérant) avait effectivement présentées en vue d'obtenir une décision, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition, laquelle, ce faisant, n'avait pas respecté le principe de libre disposition. Une éventuelle ambiguïté de la requête ne changeait rien à cet état de choses. Dans la mesure où, compte tenu des requêtes dont il était fait état dans le procès-verbal, des doutes subsistaient sur la question de savoir quelle(s) requête(s) devai(en)t remplacer quelle(s) autre(s), il revenait au président d'obtenir des clarifications.

Le fait de ne pas clarifier la situation, alors que cela est nécessaire, constitue également en soi un vice de procédure, car une incertitude demeure au sujet du texte exact soumis pour décision par le titulaire du brevet, ce qui contrevient à l'art. 113(2) CBE. La libre disposition est un principe fondamental dont le non-respect nuit à l'ensemble de la procédure. Par conséquent, le fait de

sitionsfreiheit ist von grundlegender Bedeutung und ihre Missachtung beeinträchtigt das gesamte Verfahren.

C. Mündliche Verhandlung

1. Verspätet vorgebrachte neue Tatsachen und Beweismittel zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung – Regel 116 EPÜ (Regel 71a EPÜ 1973)

(CLB, III.C.4.4)

In **T 1750/14** legte die Kammer R. 116 (1) EPÜ in Verbindung mit R. 132 (2) EPÜ aus. Dem Wortlaut von R. 116 (1) EPÜ war nicht klar zu entnehmen, ob die Nichtanwendbarkeit von R. 132 (2) EPÜ auf R. 116 (1) EPÜ auch die Möglichkeit ausschloss, bestimmte Fristen zu verlängern, was implizieren würde, dass der Zeitpunkt, bis zu dem nach R. 116 (1) EPÜ Schriftsätze zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung eingereicht werden können, nicht verschoben werden kann. Die Kammer befand, dass einer Verschiebung dieses Zeitpunkts in der Regel stattgegeben werden sollte, wenn der Termin für die mündliche Verhandlung verschoben wird. Zumindest in Fällen, in denen ein letztmöglicher Zeitpunkt in Relation zum Termin der mündlichen Verhandlung angegeben wird (in der Regel ein Monat vor der geplanten mündlichen Verhandlung), könnte sogar argumentiert werden, dass sich der letztmögliche Zeitpunkt bei einer Verschiebung der mündlichen Verhandlung automatisch verschiebt.

2. Zweifel über die Natur eines Antrags auf mündliche Verhandlung

(CLB, III.C.2.1)

In **T 1972/13** befand die Kammer, dass der Hauptantrag des Anmelders vor der Prüfungsabteilung, das Verfahren schriftlich fortzuführen, sowie der zusätzliche Antrag auf mündliche Verhandlung zwar unpräzise formuliert waren, aber nicht so zu verstehen waren, dass eine sofortige Entscheidung ohne mündliche Verhandlung ergehen sollte. Dass die mündliche Verhandlung ursprünglich von Amts wegen und nicht auf Antrag des Anmelders hin angesetzt worden war, spielte dabei keine Rolle.

cardinal and disregarding it adversely impacted the entire proceedings.

C. Oral proceedings

1. Late submission of new facts and evidence in the preparation for oral proceedings – Rule 116 EPC (Rule 71a EPC 1973)

(CLB, III.C.4.4)

In **T 1750/14** the board interpreted R. 116(1) EPC in conjunction with R. 132(2) EPC. From the wording of R. 116(1) EPC it was not clear whether the non-applicability of R. 132(2) EPC to R. 116(1) EPC also precluded the possibility of extending specified periods, implying that the final date for making submissions in preparation for the oral proceedings set under R. 116(1) EPC could not be changed. The board considered that a change of the final date should normally be allowable when the date for oral proceedings is postponed. At least in cases where a final date is specified relative to the date for oral proceedings (usually one month before the scheduled oral proceedings), it could even be argued that the final date was postponed automatically when the oral proceedings were postponed.

2. Doubt as to the nature of the request for oral proceedings

(CLB, III.C.2.1)

In **T 1972/13** the board held that the applicant's main request before the examining division for continuation in writing, with a subsidiary request for oral proceedings, although imprecisely worded, did not embrace the issuing of an immediate decision without oral proceedings being held. It was not relevant that oral proceedings had been initially arranged ex officio and not in response to a request by the applicant.

fonder une décision sur les mauvaises requêtes constitue un vice substantiel de procédure.

C. Procédure orale

1. Présentation tardive de nouveaux faits ou preuves lors de la préparation de la procédure orale – Règle 116 CBE (règle 71bis CBE 1973)

(CLB, III.C.4.4)

Dans l'affaire **T 1750/14**, la chambre de recours a interprété la règle 116(1) CBE en liaison avec la règle 132(2) CBE. Le texte de la règle 116(1) CBE ne permettait pas de savoir avec certitude si la non-applicabilité de la règle 132(2) CBE à la règle 116(1) CBE excluait également la possibilité de proroger certains délais, et, partant, de modifier la date fixée en vertu de la règle 116(1) CBE, jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits en vue de la préparation de la procédure orale. La chambre a estimé qu'il devrait normalement être permis de modifier cette date limite lorsque la date de la procédure orale est repoussée. On pourrait même considérer, au moins dans les cas où une date limite est fixée en corrélation avec la date de la procédure orale (habituellement un mois avant la date prévue pour celle-ci), que la date limite est repoussée automatiquement lorsque la procédure orale est reportée.

2. Doute concernant la nature de la requête tendant à recourir à la procédure orale

(CLB, III.C.2.1)

Dans l'affaire **T 1972/13**, le demandeur avait adressé à la division d'examen une requête principale tendant à la poursuite de la procédure par écrit, accompagnée d'une requête subsidiaire en vue de la tenue d'une procédure orale. La chambre a considéré que les requêtes, bien que formulées de manière imprécise, ne visaient pas à ce qu'une décision soit rendue immédiatement sans procédure orale. Le fait que la procédure orale ait à l'origine été organisée d'office et non en réponse à une requête du demandeur n'était pas pertinent.

D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand**1. Recht auf Beantragung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand***(CLB, III.E.2)*

In **T 181/14** hatte der Beschwerdeführer (Einsprechende) Beschwerdeschrift und Beschwerdebeurteilung eingereicht, die Beschwerdegebühr jedoch nicht fristgerecht entrichtet. Er beantragte die Wiedereinsetzung in die Frist für die Entrichtung der Beschwerdegebühr. Die Kammer sah keinen Grund, von der ständigen Rechtsprechung abzuweichen, wonach Art. 122 (1) EPÜ nur auf Fälle anwendbar ist, in denen der Beschwerdeführer/Einsprechende die Frist für die Einreichung der Beschwerdebeurteilung versäumt. Die verspätete Entrichtung der Beschwerdegebühr und die Nichteinreichung der Beschwerdebeurteilung werden im Hinblick auf die Wiedereinsetzung nicht ohne Grund unterschiedlich behandelt. Bei nicht fristgerechter Einreichung der Beschwerdebeurteilung kann der Einsprechende in den vorigen Stand eingesetzt werden, weil rechtswirksam Beschwerde eingelegt, d. h. ein Beschwerdeverfahren eingeleitet wurde. Wird dagegen die Beschwerdegebühr nicht fristgerecht entrichtet, gilt die Beschwerde als nicht eingelegt. Die Tatsache, dass im vorliegenden Fall der Patentinhaber auf die Beschwerdebeurteilung erwidert hatte, ändert nichts an der Schlussfolgerung der Kammer.

2. Unmittelbare Rechtsverluste nach dem EPÜ*(CLB, III.E.3.4)*

In **J 23/14** hielt die Juristische Beschwerdekammer fest, dass Art. 122 EPÜ nach seinem Wortlaut nur zur Anwendung kommt, wenn die Versäumung der betreffenden Frist unmittelbar zu einem Rechts- oder Rechtsmittelverlust führt. Gemäß der ständigen Rechtsprechung ist die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand daher nur für die Frist nach R. 51 (2) EPÜ für die Entrichtung der Jahresgebühr mit Zuschlagsgebühr möglich.

Dieser Rechtsprechung liegt die Auffassung zugrunde, dass die Nichtentrichtung der Jahresgebühr bis zum Fälligkeitstag nach R. 51 (1) EPÜ nicht zu einem Rechtsverlust führt, sondern die unmittelbare Folge eines Rechtsverlusts erst mit Ablauf der Frist

D. Re-establishment of rights**1. Right to file request for re-establishment of rights***(CLB, III.E.2)*

In **T 181/14**, the appellant (opponent), having filed notice of appeal and a statement of grounds of appeal but failed to pay the appeal fee in due time, was seeking re-establishment of its rights in respect of the time limit for payment. The board saw no reason to depart from the settled case law that Art. 122(1) EPC was applicable only where an appellant-opponent had failed to observe the time limit for filing its statement of grounds of appeal. When it came to re-establishment of rights, there was good reason to treat such a failure to file the statement of grounds of appeal differently from late payment of the appeal fee. Appellants-opponents who failed to observe the time limit for filing the statement of grounds of appeal could have their rights re-established because there was an appeal having legal effects; that is to say, appeal proceedings had been validly initiated. By contrast, if the appeal fee was not paid on time, there was no appeal. It made no difference, the board held, that, in this case, the patent proprietor had replied to the statement of grounds of appeal.

2. Loss of rights as a direct consequence by virtue of the EPC*(CLB, III.E.3.4)*

In **J 23/14** the Legal Board held that Art. 122(1) EPC was worded such that it was applicable only where the non-observance of the time limit in question had the direct consequence of a loss of a right or of a means of redress. Thus, according to established jurisprudence, re-establishment of rights could be granted only with respect to the time limit pursuant to R. 51(2) EPC for paying the renewal fee with an additional fee.

This jurisprudence was based on the view that the non-payment of the renewal fee by the due date pursuant to R. 51(1) EPC did not result in a loss of rights but that the direct consequence of a loss of rights occurred on expiry of the time limit under R. 51(2) EPC if it

D. Restitutio in integrum**1. Personnes admises à présenter une requête en restitutio in integrum***(CLB, III.E.2)*

Dans l'affaire **T 181/14**, le requérant (opposant) avait déposé un acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours, mais n'avait pas payé la taxe de recours dans les délais. Le requérant avait sollicité la restitutio in integrum quant au délai pour le paiement de la taxe de recours. La chambre n'a vu aucune raison de s'écarter de la jurisprudence constante selon laquelle l'applicabilité de l'art. 122(1) CBE se limite au cas où le requérant (opposant) ne respecte pas le délai pour déposer les motifs du recours. Il y a une raison de traiter différemment, pour ce qui est de la restitutio in integrum, le paiement tardif de la taxe de recours et le non-dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. La possibilité pour les opposants d'être rétablis dans leurs droits lorsque le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours n'a pas été respecté est fondée sur l'existence d'un recours doté d'effets juridiques, à savoir une procédure de recours valablement lancée. En revanche si la taxe de recours n'a pas été acquittée dans les délais, aucun recours n'existe. Le fait qu'en l'espèce, le titulaire du brevet ait répondu au mémoire exposant les motifs du recours ne changeait rien à la conclusion de la chambre.

2. Perte de droit en tant que conséquence directe en vertu de la CBE*(CLB, III.E.3.4)*

Dans la décision **J 23/14**, la chambre de recours juridique a estimé que l'art. 122(1) CBE ne s'applique, compte tenu de sa formulation, que lorsque la non-observation du délai en question a pour conséquence directe la perte d'un droit ou d'un moyen de recours. Conformément à la jurisprudence constante, il ne peut donc être fait droit à une requête en restitutio in integrum qu'en ce qui concerne le délai prévu à la règle 51(2) CBE pour le paiement de la taxe annuelle et de la surtaxe.

Cette jurisprudence se fonde sur l'idée que le non-paiement de la taxe annuelle à l'échéance visée à la règle 51(1) CBE n'entraîne pas une perte de droit, laquelle, en tant que conséquence directe, survient en revanche à l'expiration du délai prévu à

nach R. 51 (2) EPÜ eintritt, wenn diese Frist nicht eingehalten wird. Die Juristische Beschwerdekammer verwies allerdings auch auf die Entscheidung T 1402/13 vom 31. Mai 2016, in der die Kammer festgestellt hatte, dass zwar nach Art. 86 (3) EPÜ 1973 der Rechtsverlust erst nach Ablauf der Nachfrist von sechs Monaten eingetreten wäre, nach dem nunmehr geltenden Art. 86 (1) EPÜ 2000 die Anmeldung aber als zurückgenommen gelte, wenn die Jahresgebühr nicht bis zum Fälligkeitstag nach R. 51 (1) EPÜ entrichtet werde. Die damalige Kammer führte weiter aus, dass der Fälligkeitstag nach R. 51 (1) EPÜ "keine Frist im engeren Sinne" sei und R. 51 (2) EPÜ eine Abhilfe biete, nämlich die Möglichkeit, die Rücknahmefiktion durch Entrichtung der Jahresgebühr und einer Zuschlagsgebühr innerhalb von sechs Monaten nach dem Fälligkeitstag rückgängig zu machen.

Der Juristischen Beschwerdekammer zufolge impliziert diese Feststellung aus T 1402/13, dass die Wiedereinsetzung in die Frist nach R. 51 (2) EPÜ nicht mehr zulässig ist, weil die Versäumung dieser Frist gemäß der Argumentation der genannten Entscheidung nicht unmittelbar zu einem Rechtsverlust führt und das Erfordernis von Art. 122 (1) EPÜ somit nicht erfüllt ist.

Dieses Problem wurde jedoch durch eine vom Verwaltungsrat am 14. Dezember 2016 beschlossene Änderung der R. 51 (2) EPÜ gelöst: Zur Regel wurde ein zweiter Satz mit folgendem Wortlaut hinzugefügt: "Die in Artikel 86 Absatz 1 festgelegte Rechtsfolge tritt mit Ablauf der Sechsmonatsfrist ein." Die neue Regel ist zwar erst ab 1. Januar 2017 anwendbar, zeigt aber – ungeachtet des Wortlauts von Art. 86 (1) EPÜ 2000 – deutlich, dass der Gesetzgeber nicht die Absicht hatte, das Rechtsmittel der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in solchen Fällen abzuschaffen.

had not been observed. However, the Legal Board was also aware of decision T 1402/13 of 31 May 2016, in which the board held that, whereas under Art. 86(3) EPC 1973 the loss of rights did not occur before the additional period of six months had elapsed, under the now applicable Art. 86(1) EPC 2000 an application was deemed to be withdrawn if the renewal fee was not paid in due time pursuant to R. 51(1) EPC. The board in that case further stated that the due date according to R. 51(1) EPC for paying the renewal fee was "not a time limit in the narrow sense of the word" and that R. 51(2) EPC provided for a remedy, namely the possibility that a deemed withdrawal could be reversed if the annual fee and the additional fee were paid within six months after the due date.

The Legal Board concluded that this finding in decision T 1402/13 implied that *restitutio in integrum* in respect of the time limit specified in R. 51(2) EPC would no longer be admissible since, according to the reasoning of said decision, non-compliance with this time limit would not have "the direct consequence of causing a loss of rights" as required by Art. 122(1) EPC.

However, this issue had been clarified in the amended version of R. 51(2) EPC resulting from the decision of the Administrative Council of 14 December 2016. A second sentence has been added to R. 51(2) EPC, which reads as follows: "The legal consequence laid down in Article 86, paragraph 1, shall ensue upon expiry of the six month period." Although this new provision only applied as of 1 January 2017, it clearly confirmed that – despite the wording of Art. 86(1) EPC 2000 – it had not been the intention of the legislator to cancel re-establishment of rights as a means of redress in such cases.

la règle 51(2) CBE si ce dernier n'a pas été observé. La chambre de recours juridique a indiqué qu'elle avait toutefois également connaissance de la décision T 1402/13 du 31 mai 2016, dans laquelle la chambre avait estimé que, si en vertu de l'art. 86(3) CBE 1973, la perte de droit ne se produisait pas avant l'expiration du délai supplémentaire de six mois, sous le régime de l'art. 86(1) CBE 2000 applicable en l'espèce, une demande était réputée retirée si la taxe annuelle n'était pas payée en temps utile, dans les conditions prévues à la règle 51(1) CBE. La chambre chargée de cette affaire avait ajouté que l'échéance prévue à la règle 51(1) CBE pour le paiement de la taxe annuelle n'était "pas un délai au sens strict du terme" et que la règle 51(2) CBE offrait une voie de droit, à savoir la possibilité qu'une fiction de retrait soit annulée si la taxe annuelle et la surtaxe étaient payées dans un délai de six mois à compter de l'échéance.

La chambre de recours juridique a constaté que la conclusion énoncée dans la décision T 1402/13 implique que les requêtes en *restitutio in integrum* quant au délai visé à la règle 51(2) CBE ne seraient plus recevables puisque, selon l'exposé des motifs de ladite décision, la non-observation du délai n'aurait pas pour "conséquence directe la perte du droit" comme l'exige l'art. 122(1) CBE.

Néanmoins, cette question a été clarifiée dans la règle 51(2) CBE telle que modifiée par la décision du Conseil d'administration du 14 décembre 2016. Une deuxième phrase a en effet été ajoutée à la règle 51(2) CBE, qui s'énonce comme suit : "La conséquence juridique prévue par l'article 86, paragraphe 1, se produit à l'expiration du délai de six mois." Bien que cette nouvelle disposition n'ait été applicable qu'à compter du 1^{er} janvier 2017, elle confirme clairement que, nonobstant les termes de l'art. 86(1) CBE 2000, le législateur n'a pas eu l'intention de supprimer la *restitutio in integrum* comme moyen de recours en pareil cas.

Im Sinne des Vertrauensschutzes für die Nutzer des europäischen Patentsystems befand die Juristische Beschwerdekammer daher, dass entgegen dem Wortlaut von Art. 86 (1) EPÜ 2000 und R. 51 EPÜ (in der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung) eine Patentanmeldung im Einklang mit der vor T 1402/13 herrschenden Rechtsprechung erst als zurückgenommen gilt, wenn die in R. 51 (2) EPÜ verankerte sechsmonatige Nachfrist für die Entrichtung der Jahresgebühr mit Zuschlagsgebühr abgelaufen ist.

3. Zulässigkeit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

(CLB, III.E.4)

In T 1588/15 wies die Kammer eine Beschwerde gegen eine Entscheidung über die Zurückweisung eines Wiedereinsetzungsantrags zurück. Die Zulässigkeit des Antrags hing in diesem Fall von der Frage des Wegfalls des Hindernisses nach R. 136 (1) EPÜ ab. Konkret musste entschieden werden, ob das Hindernis mit Zustellung der Mitteilung über den Rechtsverlust an den zugelassenen Vertreter weggefallen war oder erst mit der Weiterleitung an den Beschwerdeführer.

Mit seinem Vorbringen legte der Beschwerdeführer eine Änderung der Rechtsprechung dahin gehend nahe, dass der Eingang der Mitteilung über den Rechtsverlust beim Vertreter das Hindernis unter gewissen, aber ansonsten "normalen" (da nicht besonders gelagerten) Umständen nicht beseitigt. Er berief sich dabei auf den Effizienzdruck, der auf den IP-Teams laste, und machte geltend, dass die Gebührenabwicklung häufig über spezialisierte dritte Firmen laufe und vom Vertreter in solchen Fällen nicht erwartet werden könne, dass er weiß, ob der Rechtsverlust beabsichtigt war oder nicht. Die Kammer wies diese Argumentation zurück. Sie stellte fest, dass ein Anmelder, der seinen Vertreter regelmäßig nicht darüber informiert, ob und wann er Anmeldungen aufgibt, nicht mit der gebotenen Sorgfalt handelt. Auch wenn der Vertreter ausdrücklich nicht für die Gebührenzahlung zuständig ist, kann von ihm zumindest erwartet werden, dass er stets weiß, ob eine Anmeldung aufrechterhalten werden soll oder nicht. Nur so kann der Vertreter seine beruflichen Pflichten im Interesse seines Mandanten wahrnehmen. Insbesondere hat er den Stand der ihm anvertrauten Akten jederzeit zu kennen. Diese Pflicht kann abgeleitet werden aus seiner Aufgabe, seine Mandanten über den

Hence, the Legal Board held that, notwithstanding the wording of Art. 86(1) EPC 2000 and R. 51 EPC (in the version in force until 31 December 2016), and for the sake of the protection of legitimate expectations of the users of the European patent system, a patent application was deemed to be withdrawn only upon expiry of the six-month grace period for paying the renewal fee with additional fee under R. 51(2) EPC, in accordance with the case law that prevailed before decision T 1402/13.

3. Admissibility of requests for re-establishment of rights

(CLB, III.E.4)

In T 1588/15 the board dismissed an appeal on a decision rejecting a request for re-establishment of rights. In the case in hand, the admissibility of the request turned on the question of the removal of the cause of non-compliance mentioned in R. 136(1) EPC. The decisive single issue was whether this had occurred upon receipt of the notification of loss of rights by the representative, or rather when this had been forwarded to the appellant.

The appellant's submission implied a change in the case law entailing acceptance that the receipt of the notification of the loss of rights by a registered representative should not remove the cause of non-compliance under certain, but otherwise "normal" (because not special) circumstances. This argument was also based on the efficiency pressure imposed on IP teams. The appellant argued that fee payment through specialised third-party firms was widespread, and in such cases the registered representative could not be expected to know if the loss of rights was intended or not. The board rejected this argument. It held that an applicant could not be considered to act with all due care if it regularly did not inform a representative if and when applications were abandoned. Even when a representative was explicitly exempted from looking after a fee payment, at least he could be expected to be informed at all times about the applicant's intention as to whether or not the application was to be maintained. Only in this manner was a professional representative capable of acting in the best interests of his client, which was his professional duty. He had a particular duty to know the status of the cases handled by him, which was derivable from his duty to be able to

Par conséquent, la chambre de recours juridique a estimé qu'en dépit de la formulation de l'art. 86(1) CBE 2000 et de la règle 51 CBE (telle qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016), et pour des raisons de protection de la confiance légitime des utilisateurs du système du brevet européen, une demande de brevet est réputée retirée seulement à l'expiration du délai supplémentaire de six mois prévu à la règle 51(2) CBE pour le paiement de la taxe annuelle et de la surtaxe, conformément à la jurisprudence qui prévalait avant la décision T 1402/13.

3. Recevabilité de la requête en restitutio in integrum

(CLB, III.E.4)

Dans la décision T 1588/15, la chambre a rejeté un recours portant sur une décision rejetant une requête en restitutio in integrum. En l'espèce, la recevabilité de la requête dépendait de la question de la cessation de l'empêchement visée à la règle 136(1) CBE. La question déterminante était de savoir si l'empêchement avait cessé au moment où le mandataire avait reçu la notification constatant la perte d'un droit, ou plutôt lorsque cette dernière avait été remise au requérant.

Les moyens invoqués par le requérant impliquaient un revirement de jurisprudence, afin qu'il puisse être admis que la réception, par un mandataire agréé, de la notification signifiant la perte d'un droit ne met pas fin à l'empêchement dans certaines circonstances par ailleurs "normales" (c'est-à-dire non exceptionnelles). Cet argument reposait également sur les contraintes de rendement exercées sur les professionnels de la PI. Le requérant a déclaré que le paiement des taxes via des sociétés tierces spécialisées était monnaie courante et que, dans ces circonstances, on ne pouvait attendre du mandataire qu'il sache si la perte de droit était intentionnelle ou non. La chambre a rejeté cet argument en indiquant qu'un demandeur ne peut être considéré comme agissant avec toute la vigilance nécessaire s'il lui arrive régulièrement de ne pas informer son mandataire de son intention d'abandonner des demandes. Même lorsqu'un mandataire est explicitement dispensé de suivre le paiement des taxes, on peut au moins s'attendre à ce qu'il soit informé à tout moment de l'intention du demandeur de maintenir ou non la demande. C'est seulement dans ces conditions qu'un mandataire agréé est en mesure d'agir au mieux des intérêts de son client, conformément à ses obligations

Stand ihrer Angelegenheiten informiert zu halten (epi-Richtlinien für die Berufsausübung, Nr. 1 c) und Nr. 4 a)). Wenn der Anmelder sich dafür entscheidet, seinen Vertreter nicht zu unterrichten, muss er bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Kurz zusammengefasst: Wenn der Vertreter tatsächlich regelmäßig nicht über die Zurücknahme oder das Fallenlassen von Anmeldungen informiert wird, ist eine mangelnde Sorgfalt seitens des Anmelders festzustellen.

Die Kammer sah keinen triftigen Grund, warum der Vertreter uninformatiert war und im Wissen (oder Glauben), uninformatiert zu sein, nicht sofort gehandelt hat. Sie wich damit vom Ansatz in der Sache J 1/13 ab, in der die zuständige Kammer entschieden hatte, dass das Hindernis mit dem Eingang beim Vertreter nicht weggefallen war, weil es berechtigten Grund zu der Annahme gegeben hatte, dass der Anmelder die Anmeldung aufgeben wollte, nämlich die Tatsache, dass es nicht unüblich ist, Anmeldungen fallen zu lassen, indem dem Vertreter schlicht keine Anweisung zur Aufrechterhaltung erteilt wird. Die damalige Kammer akzeptierte somit implizit, dass ein solcher Glaube seitens des Vertreters mit der von ihm zu erwartenden gebotenen Sorgfalt vereinbar ist. Eine spezifische Pflicht des Anmelders, seinen Vertreter ausdrücklich über den beabsichtigten Verzicht auf eine Anmeldung zu unterrichten, wurde in J 1/13 nicht untersucht. Die jetzige Kammer bestätigte dementsprechend die Feststellung der Prüfungsabteilung, dass der Antrag nicht fristgerecht eingereicht worden war, weil zumindest der Anmelder, möglicherweise aber auch der Vertreter nicht alle gebotene Sorgfalt in Bezug auf die Erteilung von Anweisungen bzw.

das Weiterleiten amtlicher Mitteilungen zu Jahresgebühren aufgewendet hatte.

inform his client in this respect (see point 1, paragraph (c) and point 4, paragraph (a), of the epi Code of Conduct). An applicant could decide to keep his representative uninformed, but then had to be prepared to bear the consequences. In short, if the representative was indeed regularly uninformed of any possible withdrawal or abandonment of the appellant's applications, this established a lack of due care on the part of the appellant.

The board saw no good reasons for the representative being uninformed and not taking immediate action in the knowledge (or merely belief) of being uninformed. In this respect, the finding of the board differed from the line taken by decision J 1/13, where the deciding board accepted that the cause of non-compliance was not removed when the noting of loss of rights was received in the offices of the representative, because she had good reasons to believe that the applicant wanted to abandon the application, in light of the fact that simply not instructing the representative was a usual way of abandoning applications. In that case the deciding board appeared to have tacitly accepted that such a belief on the part of the representative would be compatible with the due care expected from her. A specific duty of an applicant to positively inform its representative about an intended abandonment of an application was not examined in J 1/13. Accordingly, the board confirmed the examining division's finding that the request was filed late, because at least the appellant, but possibly also the representative had not shown all due care in, respectively, sending instructions and forwarding official mail in relation to renewal fees.

professionnelles. En particulier, le mandataire se doit de connaître l'état des dossiers qu'il traite, ce qui découle de son obligation de pouvoir informer son client à cet égard (cf. point 1, paragraphe c) et point 4, paragraphe a) du Code de conduite professionnelle de l'epi). Un demandeur qui déciderait de laisser son mandataire dans l'ignorance doit être prêt à en supporter les conséquences. En bref, le fait que, régulièrement, le mandataire n'a pas été informé des éventuels retraits ou abandons de demandes du requérant constitue un manquement de ce dernier à son obligation de vigilance.

La chambre n'a pu trouver aucun motif valable justifiant que le mandataire n'ait pas été informé et qu'il n'ait pris aucune mesure immédiate, bien qu'il ait su (ou qu'il ait simplement présumé) qu'il n'était pas informé. À cet égard, les conclusions de la chambre s'écartaient de l'argumentation suivie dans la décision J 1/13, dans laquelle la chambre avait reconnu qu'il n'avait pas été mis fin à l'empêchement au moment où la notification constatant la perte d'un droit avait été reçue au cabinet du mandataire, ce dernier ayant eu de bonnes raisons de croire que le demandeur souhaitait abandonner la demande, sachant que l'absence d'instructions à l'intention du mandataire était une méthode habituelle pour abandonner une demande. Dans cette affaire, la chambre semblait avoir accepté tacitement qu'une telle conviction du mandataire était compatible avec l'exercice de la vigilance attendue de lui. La décision J 1/13 n'a pas traité de la question d'une obligation spécifique, de la part d'un demandeur, d'informer expressément son mandataire qu'il avait l'intention d'abandonner une demande. En conséquence, la chambre a confirmé la conclusion de la division d'examen selon laquelle la requête avait été présentée tardivement, étant donné qu'à tout le moins le requérant, mais sans doute également le mandataire, n'avaient pas fait preuve de toute la vigilance nécessaire, le premier en transmettant ses instructions et le second en faisant suivre un courrier officiel concernant des taxes annuelles.

E. Sprachen

1. Übersetzungen

(CLB, III.F.5)

In T 1332/12 hatte die Einspruchsabteilung entschieden, dass Anspruch 1 des Hauptantrags und verschiedener Hilfsanträge gegenüber der japanischen Anmeldung D7 und dem allgemeinen Fachwissen nicht erfinderisch war, wobei sie ihre Analyse auf D7T, eine vom Einsprechenden eingereichte und vom JPO erstellte maschinelle Übersetzung von D7 ins Englische gestützt hatte.

Im Beschwerdeverfahren reichte der Patentinhaber D7JPO ein, eine spätere und seiner Ansicht nach genauere maschinelle Übersetzung von D7.

Wie die Kammer erklärte, hindert das EPÜ einen Beteiligten nicht daran, eine berechtigte Übersetzung eines als Beweismittel eingereichten Dokuments einzureichen, auch wenn das Beweismittel bzw. die Übersetzung vom anderen Verfahrensbeteiligten eingereicht wurde. Dies gilt ihrer Ansicht nach auch, wenn es sich bei dem Dokument um eine Patentanmeldung handelt, da nach dem EPÜ die Übersetzung einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung in eine Amtssprache des EPA in der Regel mit der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung in Übereinstimmung gebracht werden kann (s. Art. 14 (2) EPÜ 1973 in Bezug auf europäische Patentanmeldungen; T 700/05 und T 1483/10 in Bezug auf internationale Anmeldungen). Die Kammer befand daher, dass die englische Übersetzung der japanischen Vorveröffentlichung D7 mit dem Original in Übereinstimmung gebracht werden konnte. Die Unterschiede zwischen den beiden Übersetzungen waren außerdem gering und führten zu einer sprachlichen Klärung bestimmter Passagen in D7T, ohne dass sich die technische Offenbarung änderte. Folglich entschied die Kammer, die Übersetzung D7JPO zum Beschwerdeverfahren zuzulassen und die Erörterung der erfinderischen Tätigkeit auf D7 unter Bezugnahme auf diese Übersetzung zu stützen.

E. Languages

1. Translations

(CLB, III.F.5)

In T 1332/12 the opposition division had decided that claim 1 of the main and several auxiliary requests lacked an inventive step over Japanese application D7 and the common general knowledge, its analysis being based on D7T, a JPO machine translation of D7 into English filed by the opponent.

During the appeal proceedings the patent proprietor filed D7JPO, a later and, in its view, more accurate machine translation of D7.

The board pointed out that there is nothing in the EPC to prevent a party from filing a corrected translation of a document filed as evidence, even if the evidence and/or translation was filed by the other party to the proceedings. In its view, this also applied if the document was a patent application, taking into account that, under the EPC, the translation of a European patent application or an international application into an official language of the EPO may generally be brought into conformity with the application as filed (see Art. 14(2) EPC 1973 regarding European patent applications; T 700/05 and T 1483/10 regarding international applications). Hence, the board considered that the translation into English of Japanese prior-art document D7 could be brought into conformity with the original. Moreover, the differences between the two translations were minor and resulted in a linguistic clarification of certain passages in D7T without changing its technical disclosure. Consequently, the board decided to admit translation D7JPO into the appeal proceedings and base the discussions of inventive step on D7 with reference to it.

E. Langues

1. Traductions

(CLB, III.F.5)

Dans l'affaire T 1332/12, la division d'opposition avait décidé que la revendication 1 de la requête principale et de plusieurs requêtes subsidiaires était dénuée d'activité inventive par rapport à la demande de brevet japonaise D7 et aux connaissances générales. Elle fondait son analyse sur D7T, une traduction automatique en anglais de D7 effectuée par le JPO et produite par l'opposant.

Pendant la procédure de recours, le titulaire du brevet a produit D7JPO, une traduction automatique ultérieure et, selon lui, plus exacte de D7.

La chambre a fait observer que rien dans la CBE n'empêchait une partie de produire une version rectifiée de la traduction d'un document déposé comme preuve, même si la preuve et/ou la traduction avaient été produites par l'autre partie à la procédure. Selon la chambre, il en allait de même si le document était une demande de brevet, étant entendu que, dans le cadre de la CBE, la traduction d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale dans une langue officielle de l'OEB peut généralement être rendue conforme au texte de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée (cf. article 14(2) CBE 1973, concernant les demandes de brevet européen ; T 700/05 et T 1483/10 concernant les demandes internationales). Par conséquent, la chambre a estimé que la traduction en anglais du document japonais de l'état de la technique D7 pouvait être rendue conforme au texte original. De plus, les différences entre les deux traductions étaient mineures ; elles contribuaient à clarifier sur le plan linguistique certains passages de D7T sans modifier sa divulgation technique. La chambre a par conséquent décidé d'admettre la traduction D7JPO dans la procédure de recours et de fonder les discussions relatives à l'activité inventive sur D7 tout en faisant référence à D7JPO.

F. Beweisrecht

1. Beweisaufnahme

1.1 Zeitlicher Rahmen für die Vorlage von Beweisen

(CLB, III.G.3.2)

Im Ex-parte-Verfahren **T 545/08** hätte sich die Prüfungsabteilung bei der Ausübung ihres Ermessens in der vorliegenden Sache darüber im Klaren sein müssen, dass sie das Dokument D1 (Internetveröffentlichung auf einer kommerziellen Website) zwar zu Beginn der Sachprüfung angeführt, jedoch nie weitere Erläuterungen oder Beweise für die öffentliche Zugänglichkeit des Dokuments vor dem Prioritätstag vorgelegt hatte, sodass die Einwände, die auf dieses Dokument gründeten, nie wirksam erhoben worden waren. Zudem waren die von der Prüfungsabteilung für ihre Ermessensausübung angegebenen Gründe nicht überzeugend. Unter diesen Umständen durfte die Prüfungsabteilung die weiteren vom Beschwerdeführer vorgelegten Beweismittel nicht als verspätet zurückweisen und sich nicht weiterhin auf D1 als Stand der Technik stützen. Damit verletzte sie den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör.

2. Beweiswürdigung

2.1 Zeugenaussagen und schriftliche Erklärung

(CLB, III.G.4.2.1)

In **T 2057/13** wurde die eidesstattliche Versicherung in Bezug auf den Inhalt des Prioritätsdokuments P1, die vom Patentinhaber erstmals in Erwiderung auf die Mitteilung der Kammer eingereicht worden war, nicht zum Verfahren zugelassen, weil sie prima facie nicht relevant dafür war, das Wissen des Fachmanns bei der Lektüre von P1 zu bewerten. Die eidesstattliche Versicherung war von einem der in P1 genannten Erfinder abgefasst, der ein Mitarbeiter des Beschwerdeführers (Patentinhabers) war. Die Kammer hatte den Inhalt von P1 unvoreingenommen aus der Perspektive eines unabhängigen Fachmanns zu prüfen.

In **T 1107/12** bestritt die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) die öffentliche Zugänglichmachung des Dokuments D3 vor dem Prioritätstag des Streitpatents und argumentierte im Wesentlichen, dass die Aussage des Zeugen Dr. J. nicht mit dem von der Rechtsprechung geforderten hohen Grad an Sicherheit ergeben habe, dass D3 tatsächlich an potentielle Kunden

F. Law of evidence

1. Taking of evidence

1.1 Time frame for submitting evidence

(CLB, III.G.3.2)

The board in ex parte case **T 545/08** stated that when exercising its discretion in the case in hand, the examining division should have been aware that, although it had cited document D1 (internet publication from a commercial website) at the beginning of the examination procedure, it had never provided any further explanations or evidence as to the document's public availability before the priority date, meaning that the objections based on this document had not been properly raised. Moreover, the arguments provided by the examining division for the exercise of its discretion were not persuasive. Under these circumstances, the examining division was not allowed to reject the appellant's further evidence as late-filed and to continue to rely on document D1 as prior art. It thereby infringed the appellant's right to be heard.

2. Evaluation of evidence

2.1 Witness testimony and written statements

(CLB, III.G.4.2.1)

In **T 2057/13** the board did not admit into the proceedings the affidavit in respect of the contents of the priority document P1, filed for the first time by the patent proprietor in reply to the board's communication, since it was not prima facie relevant for assessing the knowledge of the skilled person when reading P1. The affidavit had been written by one of the inventors named in P1 and an employee of the appellant (patent proprietor). The board had to assess the contents of P1 in an impartial manner from the perspective of an independent skilled person.

In **T 1107/12**, the respondent (patent proprietor) disputed that a document cited in opposition had been publicly available before the priority date of its patent, arguing, in essence, that the testimony taken from a witness on this point had not established to the high degree of certainty required by the case law that it had actually been distributed to potential customers of one of the

F. Droit de la preuve

1. Instruction

1.1 Moment pour soumettre des moyens de preuves

(CLB, III.G.3.2)

La chambre, dans l'affaire ex parte **T 545/08** a fait observer qu'en exerçant son pouvoir d'appréciation dans la présente affaire, la division d'examen aurait dû être consciente que, même si elle avait cité le document D1 (publication Internet d'un site commercial) au début de la procédure d'examen, elle n'avait jamais fourni d'explication ou de preuve supplémentaire concernant l'accessibilité au public du document avant la date de priorité, ce qui signifie que les objections fondées sur ce document n'avaient pas été soulevées correctement. De plus, les arguments avancés par la division d'examen pour justifier l'exercice de son pouvoir d'appréciation n'étaient pas convaincants. Dans ces conditions, la division d'examen ne pouvait pas rejeter pour dépôt tardif l'élément de preuve supplémentaire apporté par le requérant et continuer de s'appuyer sur le document D1 comme état de la technique. Ce faisant, elle avait violé le droit du requérant d'être entendu.

2. Appréciation des preuves

2.1 Témoignages et attestations écrites

(CLB, III.G.4.2.1)

Dans l'affaire **T 2057/13**, l'attestation écrite relative au contenu du document de priorité P1, déposée pour la première fois par le titulaire du brevet en réponse à la notification de la chambre, n'a pas été admise dans la procédure étant donné qu'elle n'était pas pertinente de prime abord pour évaluer les connaissances de l'homme du métier à la lecture de P1. L'attestation avait été rédigée par l'un des inventeurs nommés dans P1 et un employé du requérant (titulaire du brevet). La chambre doit apprécier le contenu de P1 de manière impartiale du point de vue d'un homme du métier indépendant.

Dans l'affaire **T 1107/12**, l'intimé (titulaire du brevet) a contesté l'accessibilité au public du document D3 avant la date de priorité du brevet litigieux et fait essentiellement valoir qu'il ne ressortait pas de la déclaration du témoin, le Dr J., avec le degré élevé de certitude requis par la jurisprudence, que D3 avait bien été distribué à des clients potentiels du requérant I.

der Beschwerdeführerin I verteilt worden war.

Die Kammer konnte nicht erkennen, dass die Einspruchsabteilung bei der Beweiswürdigung rechtsfehlerhaft vorgegangen wäre. Insbesondere war nicht ersichtlich, dass die Abteilung von einem falschen Beweismaßstab ausgegangen wäre. Zwar hatte die Einspruchsabteilung sich nicht ausdrücklich mit der Frage beschäftigt, ob im vorliegenden Fall der strenge Beweismaßstab "über jeden vernünftigen Zweifel hinaus" oder der übliche Beweismaßstab der "Abwägung der Wahrscheinlichkeit" angebracht gewesen wäre. Die zitierte Rechtsprechung, die absolute Gewissheit bzw. zweifelsfreien Nachweis verlangt, betrifft Fälle von offenkundiger Vorbenutzung (siehe T 441/04, T 472/92, ABl. 1998, 161 und T 2451/13), und zwar wegen des Umstands, dass in so gelagerten Fällen das Beweismaterial in aller Regel in der Verfügungsmacht der Einsprechenden liegt.

Im vorliegenden Fall ging es um die Frage, ob ein bestimmtes Dokument, das von der Einsprechenden selbst stammte, zu einem bestimmten Zeitpunkt der Öffentlichkeit zur Verfügung stand. Hierzu lag ein Zeugenbeweis vor, der frei zu würdigen ist. Im Ergebnis konnte offen bleiben, ob auch in dieser Konstellation der strengere Beweismaßstab anzulegen war. Die Einspruchsabteilung war im Ergebnis "über jeden vernünftigen Zweifel hinaus" von der Richtigkeit der Aussage überzeugt gewesen. Die Beweiswürdigung erfolgte auch im Übrigen ohne Rechtsfehler und unter Heranziehung der maßgeblichen Kriterien, war in allen Punkten nachvollziehbar und wies auch keine Denkfehler auf, sodass es nicht an der Kammer war, ihre eigene Beweiswürdigung an Stelle derjenigen der Einspruchsabteilung zu setzen.

2.2 Internetarchive und -veröffentlichungen

(CLB, III.G.4.2.3)

In T 1711/11 bestand das Dokument D1 aus vier Seiten und beinhaltete sieben Screenshots von archivierten Seiten einer Website, die im Internetarchive.org abgelegt und mit Hilfe dessen Wayback-Machine aufgefunden wurden. Die vom Beschwerdeführer zitierte Rechtsprechung (T 1134/06, T 1213/05 und T 1875/06) war überholt. Nach der jüngeren und einhelligen Rechtsprechung der Beschwerdekammern genügt in ausdrücklicher Abkehr von T 1134/06 u. a., der Beweismaßstab des "Abwägens der

appellants.

The board could find nothing to suggest the opposition division had erred in law when evaluating the evidence. In particular, there was no indication that it had applied the wrong standard of proof, even if it had not explicitly discussed whether the strict standard of "beyond reasonable doubt" or the usual "balance of probabilities" standard should be applied in this case. The case law requiring absolute certainty or proof beyond all reasonable doubt which the respondent had cited in support of its position had been concerned with alleged public prior use (see T 441/04, T 472/92, OJ 1998, 161 and T 2451/13) and had applied that standard because, in such cases, the supporting evidence was almost always in the opponent's possession.

The case in hand turned on whether a document originating from one of the opponents had been publicly available on a particular date. Its availability was supported by witness testimony, the probative value of which was to be evaluated freely. Ultimately, it could be left open whether the stricter standard of proof had to be applied in such circumstances. The opposition division was convinced that there was no reason to doubt the witness had been telling the truth. Its evaluation of the evidence was not otherwise vitiated by any error in law. It was based on the right criteria, could be followed in all respects and did not contain any logical mistakes. It was therefore not open to the board to overrule its findings and re-evaluate the evidence in its place.

2.2 Archives and internet publications

(CLB, III.G.4.2.3)

In T 1711/11, the cited prior art included a document with four pages showing seven screenshots of website pages stored in the internet archive at www.archive.org and retrieved using its "Wayback Machine". The board, however, found that the case law cited by the appellant (T 1134/06, T 1213/05 and T 1875/06) was obsolete: in their more recent case law, the boards had unanimously considered the "balance of probabilities" standard sufficient and expressly abandoned the line taken in e.g. T 1134/06 (see T 286/10, which

La chambre a estimé que la division d'opposition n'avait commis aucune erreur de droit en appréciant les preuves. En particulier, rien ne laissait supposer que la division avait appliqué un mauvais niveau de preuve. Certes, elle ne s'était pas expressément penchée sur la question de savoir s'il aurait été opportun, dans la présente affaire, d'appliquer le niveau de preuve strict d'absence de tout doute raisonnable ou bien le niveau de preuve habituel d'"appréciation des probabilités". La jurisprudence citée, exigeant une certitude absolue ou des preuves ne faisant l'objet d'aucun doute, concerne des affaires d'usages antérieurs publics (cf. T 441/04, T 472/92, JO 1998, 161 et T 2451/13), et ce, car dans ce genre d'affaires, les moyens de preuve se trouvent en principe en possession de l'opposant.

Dans la présente affaire, la question se posait de savoir si le public avait pu accéder à un moment donné à un certain document produit par l'opposant lui-même. Il existait à cette fin une déposition de témoin qu'il convenait d'apprécier librement. En fin de compte, la question de savoir s'il convenait d'appliquer le niveau de preuve plus strict également dans cette configuration pouvait rester ouverte. La division d'opposition avait été convaincue que l'exactitude du témoignage ne faisait l'objet d'aucun doute raisonnable". L'appréciation des preuves avait en outre été effectuée sans erreur de droit et selon les critères applicables, elle était compréhensible en tous points et ne présentait aucune erreur de raisonnement, de sorte que la chambre n'avait pas à substituer son appréciation des preuves à celle de la division d'opposition.

2.2 Archives et publications Internet

(CLB, III.G.4.2.3)

Dans l'affaire T 1711/11, le document D1 comportait quatre pages et contenait sept captures d'écran de pages archivées d'un site Internet, qui avaient été classées dans l'archive Internet "archive.org" et retrouvées à l'aide de Wayback Machine. La jurisprudence citée par le requérant (T 1134/06, T 1213/05 et T 1875/06) est dépassée. D'après la jurisprudence récente et unanime des chambres de recours, le critère de l'"appréciation des probabilités" suffisait, ce qui constituait un revirement exprès par rapport entre

Wahrscheinlichkeit" (s. T 286/10 mit ausführlicher Begründung unter Hinweis auf die zutreffende Rechtsprechung zu T 2339/09 und T 990/09; s. auch T 2227/11). Damit gibt es bei Offenbarungen im Internet keine Rechtsgrundlage für die Anwendung anderer Beweisregeln als diejenigen, die allgemein für Offenbarungen des Standes der Technik gelten. Die Beweiswürdigung der Einspruchsabteilung stand im Einklang mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, der Mitteilung des Europäischen Patentamts über die Anführung von Internet-Dokumenten (s. ABl. 8-9/2009, Seiten 456-462), und den Richtlinien für die Prüfung im EPA bezüglich Internet-Offenbarungen.

Im Ex-parte-Fall **T 545/08** beruhte die angefochtene Entscheidung auf der Annahme, dass das Dokument D1 (eine Internet-Offenbarung) zum Stand der Technik gehöre. Nach Auffassung dieser Kammer ist der Kern des Problems in den Richtlinien G-IV, 7.5.1 Absatz 2 (Stand November 2016, unverändert in der Fassung vom November 2017) angemessen zusammengefasst. In T 1134/06 wurde der strenge Beweismaßstab der "mit an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit" angewandt (s. auch T 373/03, T 1875/06, T 19/05). In den Entscheidungen T 286/10 und T 2227/11 legte man die "Abwägung der Wahrscheinlichkeit" als Maßstab an (s. auch T 990/09, T 2339/09). Die Kammer im vorliegenden Fall T 545/08 stellte fest, dass es keine leichte Aufgabe ist, die verschiedenen Auffassungen miteinander in Einklang zu bringen. Jeder Versuch in dieser Richtung muss jedoch dem im Europäischen Patentübereinkommen verankerten übergeordneten Grundsatz der freien Beweiswürdigung gerecht werden (s. G 1/12, ABl. 2014, A114). Ob eine Tatsache als bewiesen angesehen werden kann, sei unter Berücksichtigung aller relevanten Beweismittel zu prüfen (G 3/97, ABl. 1999, 245). Nach Auffassung der Kammer darf der Maßstab der "Abwägung der Wahrscheinlichkeit" nicht dahin gehend missverstanden werden, dass eine Tatsache schon als bewiesen gelten kann, wenn die Waage nur ganz leicht in diese Richtung ausschlägt, also beispielsweise eine Wahrscheinlichkeit von 51 % besteht. Die Kammer gelangte zu der Überzeugung, dass die Richtlinien (G-IV, 7.5.2) zu Recht besagen: "Die Beurteilung dieser Umstände erfolgt nach dem Grundsatz des Abwägens der Wahrscheinlichkeit. Danach reicht es nicht aus, dass der behauptete Sachverhalt (z. B. der Veröffentlichungstag) lediglich wahrscheinlich ist; die

contains detailed reasoning citing the now applicable case law, as established in T 2339/09 and T 990/09; see also T 2227/11). There was thus no legal basis for subjecting internet disclosures to a different standard of proof from that generally applicable to prior-art disclosures. The opposition division's evaluation of the evidence was in line with the boards' case law, the EPO's notice concerning internet citations (OJ 8-9/2009, p. 456-462) and the EPO Guidelines for examination relating to such disclosures.

In ex parte case **T 545/08**, the contested decision was based on the assumption that document D1, an internet disclosure, belonged to the prior art. In the board's view, the crux of the matter was adequately summarised in the Guidelines G-IV, 7.5.1, second paragraph (November 2016 – unchanged in the November 2017 version of the Guidelines). T 1134/06 applied the strict standard of proof "beyond any reasonable doubt" (see also T 373/03, T 1875/06, T 19/05). Decisions T 286/10 and T 2227/11 applied the yardstick of the balance of probabilities (see also T 990/09, T 2339/09). The board in the case in issue stated that it was no easy task to try to reconcile the different views. However, any such attempt had to respect the European Patent Convention's overarching principle of free evaluation of evidence (see decision G 1/12, OJ 2014, A114). The question whether a fact could be regarded as proven had to be assessed on the basis of all the relevant evidence (G 3/97, OJ 1999, 245). In the board's view, the standard of the "balance of probabilities" should not be misunderstood as implying that a fact has to be regarded as already proven when it has a probability which is "just tipping the balance slightly", for instance, a probability of 51%. The board concluded that it was correctly stated in the Guidelines (G-IV, 7.5.2): "The standard for assessing these circumstances is the balance of probabilities. According to this standard, it is not sufficient that the alleged fact (e.g. the publication date) is merely probable; the examining division must be convinced that it is correct."

autres à la décision T 1134/06 (cf. T 286/10 avec des motifs détaillés faisant référence à la jurisprudence applicable, les décisions T 2339/09 et T 990/09 ; voir aussi T 2227/11). S'agissant des divulgations Internet, il n'existe aucune base légale permettant de déroger au régime de preuve applicable généralement aux divulgations de l'état de la technique. L'appréciation des preuves par la division d'opposition était conforme à la jurisprudence des chambres de recours, au Communiqué de l'Office européen des brevets relatif aux citations Internet (cf. JO 8-9/2009, p. 456 - 462), et aux Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB concernant les divulgations Internet.

Dans l'affaire ex parte **T 545/08**, la décision contestée était fondée sur la présomption selon laquelle le document D1, une divulgation Internet, faisait partie de l'état de la technique. En l'espèce, la chambre a estimé que la question au cœur de l'affaire était bien résumée dans les Directives G-IV, 7.5.1, deuxième paragraphe (novembre 2016 – inchangé dans la version de novembre 2017 des Directives). Dans la décision T 1134/06, la chambre a appliqué le niveau de preuve strict d'absence "de tout doute raisonnable" (cf. également les décisions T 373/03, T 1875/06, T 19/05). Les décisions T 286/10 et T 2227/11 ont appliqué le critère de l'appréciation des probabilités (cf. également T 990/09, T 2339/09). Dans la présente affaire, la chambre a indiqué qu'il n'était pas facile de concilier les différents points de vue. Cependant, toute tentative en ce sens devait respecter le principe fondamental de la Convention sur le brevet européen de libre appréciation des preuves (cf. décision G 1/12, JO 2014, A114). La question de savoir si un fait pouvait être considéré comme prouvé devait être évaluée à la lumière de toutes les preuves pertinentes (G 3/97, JO 1999, 245). Selon la chambre, le critère de l'"appréciation des probabilités" ne devait pas être entendu comme signifiant qu'un fait devait être considéré comme déjà prouvé en cas de probabilité "faisant légèrement pencher la balance d'un côté", par exemple une probabilité de 51 %. La chambre a donc conclu qu'il était à juste titre formulé dans les Directives (G-IV, 7.5.2) que : "Le critère retenu pour apprécier ces circonstances est l'appréciation des probabilités. Selon ce critère, il ne suffit pas que le fait allégué (par exemple la date de publication) soit simplement probable : la division d'examen doit être convaincue de son

Prüfungsabteilung muss darüber hinaus von seiner Richtigkeit überzeugt sein."

2.3 Anzuwendender Maßstab bei der Beweiswürdigung

2.3.1 Zugang von förmlichen Schriftstücken

(CLB, III.G.4.3.6)

In T 1/12 hatte der Beschwerdeführer (Einsprechende) am letzten Tag der Einspruchsfrist gegen das Patent Einspruch eingelegt. Jedoch war die Identität der Person, die den Einspruch eingelegt hatte nicht ableitbar. Der Beschwerdeführer behauptete jedoch, dass die EPA-Formblätter 1010 und 2300 zusammen mit der Einspruchschrift eingereicht worden seien. Nach gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekammern (insbesondere G 1/12, Nr. 31 der Gründe, ABl. 2014, A114) gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung für die Verfahren vor dem EPA. Im Rahmen des Grundsatzes der freien Beweiswürdigung war die Kammer von der fristgerechten Einreichung des Formblattes 2300 zusammen(geheftet) mit dem Formblatt 1010 überzeugt, da die vom Beschwerdeführer vorgelegten Beweismittel für eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit dieser Einreichung sprachen (J 20/85, ABl. 1987, 102 und T 1200/01). Schon der nachgewiesene Verlust im EPA von zumindest einer Seite der Eingabe des Beschwerdeführers vom 3. Juni 2009 ließ den Verlust von weiteren Seiten der gleichen Eingabe als wahrscheinlich gelten. Unter den vorgelegten Beweismitteln befanden sich eine Bestätigungskopie des Formblattes 1010 mit dem EPA-Datumstempel vom 3. Juni 2009, Erklärungen von einer Mitarbeiterin des zugelassenen Vertreters der Beschwerdeführerin und Heftklammerspuren. Die Kammer stellte somit fest, dass das Formblatt 2300 mit dem Namen der Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist beim EPA eingegangen war. Demzufolge erfüllte der Einspruch die Erfordernisse des Art. 99 (1) EPÜ und war zulässig.

G. Haupt- und Hilfsanträge

1. Nicht hinreichend bestimmter Antrag

(CLB, III.I.3.1)

In T 1138/12 beantragte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) mit Hilfsantrag II, "das Patent im Umfang derjenigen als Hilfsantrag I eingereichten Patentansprüche aufrechtzuerhalten, die als gewährbar angesehen werden". Die Kammer entschied, dass dieser

exactitude."

2.3 Degré de conviction de l'instance

2.3.1 Réception de documents officiels

(CLB, III.G.4.3.6)

Dans l'affaire T 1/12, le requérant (opposant) avait fait opposition au brevet le dernier jour du délai d'opposition. Cependant, la personne qui avait formé l'opposition ne pouvait pas être identifiée. Le requérant a toutefois prétendu que les formulaires OEB 1010 et 2300 avaient été produits avec l'acte d'opposition. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours (en particulier la décision G 1/12, point 31 des motifs, JO 2014, A114), c'est le principe de la libre appréciation des moyens de preuve qui s'applique dans les procédures devant l'OEB. S'appuyant sur le principe de la liberté de la preuve, la chambre est parvenue à la conclusion que le formulaire 2300, ainsi que le formulaire 1010 qui lui était joint, avaient été produits dans les délais, étant donné que les preuves présentées par le requérant laissent entendre que ce dépôt était très probable (J 20/85, JO 1987, 102 et T 1200/01). Vu le simple fait que l'OEB avait égaré, comme cela a été prouvé, au moins une page des documents déposés le 3 juin 2009 par le requérant, il semblait probable que d'autres pages de ces mêmes documents aient été perdues. Parmi les preuves produites se trouvaient une copie de la confirmation du formulaire 1010 portant le tampon de l'OEB daté du 3 juin 2009, des explications d'une collaboratrice du mandataire agréé du requérant ainsi que des marques d'agrafe. La chambre a donc conclu que le formulaire 2300 portant le nom de l'opposant avait été reçu par l'OEB dans les délais. Par conséquent, l'opposition satisfaisait aux exigences prévues à l'art. 99(1) CBE et était recevable.

G. Requête principale et requêtes à titre subsidiaire

1. Définition insuffisante d'une requête

(CLB, III.I.3.1)

Dans l'affaire T 1138/12, le requérant (titulaire du brevet) a demandé à titre de requête subsidiaire II le maintien du brevet sur la base des revendications de la requête subsidiaire I qui ont été considérées comme admissibles. La chambre a décidé que la requête

2.3 Standard of proof

2.3.1 Receipt of formal documents

(CLB, III.G.4.3.6)

In T 1/12, the appellant (opponent) had filed notice of opposition on the last day of the opposition period but it was not possible to identify from that notice who had actually filed it. The appellant, however, contended that it had also filed EPO Forms 1010 and 2300 together with its notice. According to the boards' settled case law (in particular G 1/12, point 31 of the Reasons, OJ 2014, A114), the principle of free evaluation of the evidence applies in EPO proceedings. Applying that principle, the board concluded that Form 2300 had been filed on time, together with Form 1010, because the appellant's evidence showed that this was considerably more likely than not (J 20/85, OJ 1987, 102 and T 1200/01). It was established that at least one page of the documents filed by the appellant on the last day of the opposition period had gone missing at the EPO, and that alone showed it was likely that other pages had been mislaid too. The evidence adduced included a confirmation copy of Form 1010 bearing an EPO stamp of that date, statements made by an employee of the appellant's professional representative and traces left by staples. The board therefore held that the EPO had received Form 2300, which bore the appellant's name as opponent, within the opposition period and that, therefore, the opposition met the requirements under Art. 99(1) EPC and was admissible.

G. Main and auxiliary requests

1. Request not sufficiently defined

(CLB, III.I.3.1)

In T 1138/12, as a second auxiliary request the appellant (patent proprietor) asked the board to maintain the patent on the basis of those claims in its first auxiliary request that it considered grantable. The board decided that this request was insufficiently defined and

Hilfsantrag II inhaltlich nicht hinreichend bestimmt und daher nicht ins Verfahren zuzulassen ist. Nach Art. 113 (2) EPÜ 1973 ist die Beschwerdekammer nämlich bei der Prüfung des Patents und bei Entscheidungen darüber an die vom Patentinhaber vorgelegte Fassung (des Patents) gebunden. Nach Art. 101 (3) EPÜ ist auf Grundlage der vom Patentinhaber vorgeschlagenen Änderungen zu prüfen und zu entscheiden, ob das Patent in geänderter Fassung die Erfordernisse des Über-einkommens erfüllt oder nicht. Schlägt der Patentinhaber wie hier mit dem höherrangigen Hilfsantrag I eine Änderung vor, beantragt damit also die Aufrechterhaltung des Patents in dieser Fassung, und ist dabei irgendein Erfordernis des EPÜ für irgendeinen Anspruch des Anspruchssatzes nicht erfüllt, gibt es keine Grundlage im EPÜ, eine weitere Prüfung der Patentierbarkeit der anderen Ansprüche dieses Anspruchssatzes durchzuführen, da das Patent in der Fassung dieses Antrags sowieso nicht aufrechterhalten werden kann. In Ermangelung einer rechtlichen Grundlage für eine weitergehende Prüfung kann die nach Hilfsantrag II formulierte Bedingung (d. h. dass die Kammer die gewährbaren Ansprüche des Hilfsantrags I nach einer entsprechenden Prüfung ermittelt hat) zur Bestimmung seines Gegenstands, d. h. eines konkreten Anspruchssatzes, auf dessen Grundlage das Patent aufrechterhalten werden kann, nicht eintreten.

2. Zurücknahme eines Antrags

(CLB, III.1.)

In **T 388/12** machte der Einsprechende vor der Kammer geltend, Hilfsantrag 4 sei vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren zurückgenommen worden und daher vor der Kammer nicht mehr anhängig. Die Kammer stellte fest, dass eine Absicht, den früheren Hilfsantrag 4 zurückzunehmen, nicht erkennbar sei. Es sei ein allgemeiner Rechtsgrundsatz, dass ein Rechtsverzicht nicht ohne weiteres vermutet werden könne (unter Verweis auf G 1/88, ABl. 1989, 189). In strikter Anwendung des Grundsatzes "a jure nemo recedere praesumitur" könne sich die Zurücknahme eines Antrags nur aus Handlungen des Beteiligten ergeben, die eine derartige Absicht eindeutig offenbarten. Eine ausdrückliche Zurücknahme eines Antrags sei dann nicht erforderlich, wenn die entsprechende Absicht dem Verhalten oder den Äußerungen des Beteiligten eindeutig zu entnehmen sei.

therefore could not be admitted into the proceedings. The reason was that, under Art. 113(2) EPC 1973, the board had to examine and decide on a patent only in the text submitted by the proprietor. Under Art. 101(3) EPC, amendments proposed by the proprietor had to be examined to decide whether the patent as amended met the requirements of the EPC or not. Where, as was the case here, the proprietor proposed an amendment in a first auxiliary request, in other words requested that the patent preferably be maintained in that amended version, and any one of the claims did not meet any of the requirements of the EPC, there was no basis in the EPC for examining the patentability of the other claims of the request because the patent could not be maintained according to that request anyway. In the absence of a legal basis for continued examination, the condition according to the second auxiliary request for determining its subject-matter, and thus a specific set of claims on the basis of which the patent could be maintained – namely that the board had identified the grantable claims of the first auxiliary request – could not be met.

2. Withdrawal of request

(CLB, III.1.)

In **T 388/12** the opponent argued before the board that auxiliary request 4 had been withdrawn by the patent proprietor in the opposition proceedings and was, therefore, no longer pending before the board. The board held that no intention to withdraw former auxiliary request 4 could be recognised. As a general principle of law, surrender of a right could not be simply presumed (with reference to G 1/88, OJ 1989, 189). Relying on a strict application of the principle "a jure nemo recedere praesumitur", the withdrawal of a request could only result from acts of the party that manifestly establish such intention. Explicit withdrawal of a request would not be required in so far as the intention of the party, as it might result from its behaviour or comments made, was unequivocal.

subsidiäre II manquant de précision et ne devait donc pas être admise dans la procédure. En vertu de l'art. 113(2) CBE 1973, la chambre de recours ne peut examiner et prendre de décision sur le brevet que dans le texte (du brevet) proposé par le titulaire du brevet. Conformément à l'art. 101(3) CBE, il doit être examiné et décidé sur la base des modifications proposées par le titulaire du brevet si le brevet sous sa forme modifiée satisfait ou non aux exigences de la convention. Si le titulaire du brevet propose une modification, comme il l'a fait en l'espèce au moyen de la requête subsidiaire I (de rang supérieur), et demande ce faisant le maintien du brevet sous cette forme et que, pour l'une quelconque des revendications du jeu de revendications, il n'est pas satisfait à une exigence de la CBE, aucune disposition de la CBE ne permet de poursuivre l'examen de la brevetabilité des autres revendications faisant partie de ce jeu de revendications, puisque, en tout état de cause, le brevet ne pourra pas être maintenu dans le texte de cette requête. En l'absence de disposition juridique permettant la poursuite de l'examen, il ne pouvait pas être satisfait à la condition formulée selon la requête subsidiaire II (qui supposait que la chambre ait identifié, sur la base d'un examen correspondant, les revendications admissibles de la requête subsidiaire I) en vue de définir l'objet de la requête subsidiaire II, c'est-à-dire un jeu de revendications précis sur la base duquel le brevet puisse être maintenu.

2. Retrait d'une requête

(CLB, III.1.)

Dans l'affaire **T 388/12**, l'opposant a fait valoir devant la chambre que la requête subsidiaire 4 avait été retirée par le titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition et n'était donc plus en instance devant la chambre. La chambre a estimé quant à elle qu'aucune intention de retirer l'ancienne requête subsidiaire 4 ne pouvait être constatée. Selon un principe général du droit, la renonciation à un droit ne peut être purement et simplement présumée ("a jure nemo recedere praesumitur") (cf. G 1/88, JO 1989, 189). Selon une application stricte de ce principe, le retrait d'une requête ne peut résulter que d'actes d'une partie qui établissent manifestement une telle intention. Le retrait explicite d'une requête ne serait pas exigé dans la mesure où l'intention de la partie, telle qu'elle peut découler de ses actes ou de ses observations, est sans équivoque.

H. Besorgnis der Befangenheit*(CLB, III.J.3.4)*

In **T 792/12** behauptete der Beschwerdeführer, die Kammer wolle sein Vorbringen nicht anhören und sei anscheinend befangen, denn sie habe ihn mehrfach unterbrochen. Die Kammer wies diese Behauptung zurück und nahm Bezug auf Art. 15 (4) VOBK, wonach der Vorsitzende die mündliche Verhandlung leitet und ihre faire, ordnungsgemäße und effiziente Durchführung sicherstellt. Der Kammer zufolge darf ein Vorsitzender das Vorbringen eines Beteiligten unterbrechen, um die effiziente Durchführung der Verhandlung sicherzustellen und insbesondere die Wiederholung von Argumenten durch einen Beteiligten zu verhindern. Ebenso darf ein Vorsitzender und jedes andere Kammermitglied ihn unterbrechen, um Fragen zu stellen, die beispielsweise als wichtig für die Entscheidungsfindung erachtet werden.

I. Formale Aspekte der Entscheidungen der Organe des EPA**1 Einspruchsabteilung***(CLB, III.K.2.2)*

In **T 1049/11** wollte der Beschwerdeführer nach der Zurückverweisung seines Falls an die Prüfungsabteilung eine andere Zusammensetzung der Abteilung erreichen, weil das erstinstanzliche Verfahren seiner Ansicht nach durch die Unfähigkeit der Prüfer behindert worden sei. Die Kammer verwies auf die Entscheidung T 2111/13, wonach die Beschwerdekammern keinerlei Befugnis haben, über die Zusammensetzung der nach der Zurückverweisung für die Anmeldung zuständigen Prüfungsabteilung zu bestimmen. Auch wenn die Kammer eine solche Befugnis hätte, glaubte sie im vorliegenden Fall nicht, dass es notwendig sei, eine andere Zusammensetzung anzuordnen. Die Fehleinschätzung der Prüfungsabteilung war im vorliegenden Fall kein ausreichender Grund für die Anordnung einer anderen Zusammensetzung der Prüfungsabteilung.

H. Suspected partiality*(CLB, III.J.3.4)*

In **T 792/12** the appellant contended that the board did not want to listen to his arguments and appeared to lack impartiality because it interrupted him on several occasions. The board rejected this contention and referred to Art. 15(4) RPBA, according to which the chairman of the board presides over the oral proceedings and ensures their fair, orderly and efficient conduct. According to the board, a chairman may interject in a party's submissions to ensure that the proceedings are efficiently conducted, in particular to avoid a party repeating arguments. In the same way, a chairman, or indeed any member of the board, may interrupt to ask questions which are, for example, considered important for reaching a decision.

I. Formal aspects of decisions of EPO departments**1. Opposition division***(CLB, III.K.2.2)*

In **T 1049/11** the appellant requested the board to order that different examiners be allocated to this case after remittal because the first-instance proceedings had been hampered by the examiners' ineptness. The board pointed out decision T 2111/13, according to which the boards of appeal do not have any power regarding the designation of the division responsible for the further prosecution of the case after remittal. However, even if the board had the necessary power, the board believed that there would be no compelling case here for ordering a changed composition. While the examining division made errors of judgement, such errors could not, in the case in hand, be a sufficient reason to order a changed composition of the examining division.

H. Soupçon de partialité*(CLB, III.J.3.4)*

Dans l'affaire **T 792/12**, le requérant a affirmé que la chambre ne voulait pas écouter ses arguments et semblait manquer d'impartialité, parce qu'elle l'avait interrompu à plusieurs reprises. La chambre a rejeté cette affirmation et s'est référée à l'art. 15(4) RPCR, en vertu duquel le président de la chambre conduit la procédure orale et en garantit le déroulement équitable, régulier et efficace. Selon la chambre, le président d'une chambre peut intervenir lorsqu'une partie expose ses moyens, afin de garantir le déroulement efficace de la procédure, et notamment pour éviter qu'une partie ne répète des arguments. De la même manière, le président d'une chambre, ou un quelconque membre de la chambre, peut interrompre une partie pour poser des questions qui sont, par exemple, considérées comme importantes pour parvenir à une décision.

I. Aspects formels des décisions des instances de l'OEB**1. Division d'opposition***(CLB, III.K.2.2)*

Dans l'affaire **T 1049/11**, le requérant a demandé à la chambre d'ordonner qu'après le renvoi de l'affaire à la division d'examen, la composition de la division soit modifiée, au motif que la procédure de première instance avait été grevée par l'incompétence des examinateurs. La chambre a fait remarquer que, conformément à la décision T 2111/13, les chambres de recours n'ont aucun pouvoir concernant la désignation des membres de la division chargée de poursuivre l'examen de la demande après le renvoi. Toutefois, même si la chambre y était habilitée, elle estimait qu'il n'y aurait pas lieu en l'espèce d'ordonner un changement de composition. Les erreurs de jugement commises par la division d'examen ne sauraient dans la présente affaire constituer une raison suffisante pour ordonner que la composition de la division d'examen soit modifiée.

2. Abschluss des internen Entscheidungsfindungsprozesses

(CLB, III.K.3.2)

In T 1138/12 stellte die Kammer fest, dass es im EPÜ nicht vorgeschrieben ist, wie lange eine Einspruchsabteilung beraten muss, um zu einer Entscheidung zu gelangen. Demnach ist es z. B. denkbar, dass sich die Mitglieder der Einspruchsabteilung nach einer der mündlichen Verhandlung vorausgegangen Vorbesprechung durch den Vortrag der Parteien in der mündlichen Verhandlung in ihrer vorläufigen Auffassung bestätigt sehen. Eine Verständigung hierüber könnte zum Beispiel mittels Augenkontakt oder Kopfnicken am Ende der Erörterung mit den Parteien erfolgen. Sowohl die Dauer als auch die Form der Beratung zwischen den Mitgliedern einer Einspruchsabteilung hängt vom Umfang und von der Komplexität der im konkreten Fall zu beratenden Themen ab. Hierbei spielt auch der Grad der Vereinbarkeit möglicherweise divergierender Auffassungen der Mitglieder der Abteilung eine wesentliche Rolle. Verpflichtend einzuhaltende Vorschriften für Beratungen der Abteilungen gibt es nach Auffassung der Kammer aber nicht.

3. Erste Instanz erlässt mehr als eine Entscheidung

(CLB, III.K.4.1.4)

In T 1972/13 wurde der Antrag des Anmelders auf Erstattung einer zusätzlichen Recherchegebühr mit einer zweiten Entscheidung der Prüfungsabteilung zurückgewiesen. Zuvor war Beschwerde gegen die erste Entscheidung eingelegt worden, mit der die Anmeldung zurückgewiesen worden war. Die Kammer stellte fest, dass das Verfahren vor der Prüfungsabteilung mit der ersten Entscheidung beendet worden war. Nach Zustellung dieser Entscheidung war die Prüfungsabteilung nicht befugt, über eine Berichtigung von Fehlern in der Entscheidung bzw. – da Beschwerde eingereicht worden war – die Gewährung von Abhilfe hinaus zu gehen. Daraus folgte, dass die zweite Entscheidung der Prüfungsabteilung, die nach der Zustellung der ersten und sogar nach Einlegung der Beschwerde getroffen wurde, in Überschreitung ihrer Befugnisse (*ultra vires*) erfolgte und somit nicht rechtswirksam war. Sie war also null und nichtig.

2. Completion of the internal decision-making process

(CLB, III.K.3.2)

In T 1138/12 the board noted that the EPC did not prescribe for how long an opposition division had to deliberate to reach a decision. It was therefore conceivable, for example, that the members, having discussed the case before the oral proceedings, might find their preliminary opinion confirmed by the parties' submissions at those oral proceedings and then agree that that was the case by, for instance, simply making eye contact or nodding at the end of the discussion with the parties. Both the duration and the form of an opposition division's deliberations depended on the scope and complexity of the case at hand, the degree of compatibility of the members' opinions, which might diverge, playing a major role in this regard. But there were no binding rules on divisions' deliberations.

3. Department of first instance issues more than one decision

(CLB, III.K.4.1.4)

In T 1972/13 the applicant's request for a refund of an additional search fee was refused in a second decision issued by the examining division. Before the second decision was issued, an appeal had been filed against the first decision. The board considered that the first decision refusing the application terminated the proceedings before the examining division. After notification of the decision, the examining division had no power to go beyond a correction of errors in the decision or, considering that an appeal had been filed, granting interlocutory revision. It followed that the second decision taken by the examining division after the notification of the first one, and *a fortiori* after the filing of the appeal, was *ultra vires* and thus without any legal effect. The second decision was therefore null and void.

2. Fin du processus interne de prise de décision

(CLB, III.K.3.2)

Dans l'affaire T 1138/12, la chambre a constaté que la CBE ne prévoit pas combien de temps une division d'opposition doit délibérer pour parvenir à une décision. Il est donc concevable, par exemple, que les membres de la division d'opposition, après s'être entretenus avant la procédure orale, voient leurs conclusions provisoires confirmées par l'exposé des parties au cours de ladite procédure. À l'issue des discussions avec les parties, ils pourraient alors se mettre d'accord sur ce point, par exemple par un échange de regard ou un signe de tête. La durée ainsi que la forme des consultations entre les membres d'une division d'opposition dépendent de la portée et de la complexité des questions à examiner dans chaque cas précis. À cet égard, la compatibilité des opinions, potentiellement divergentes, des membres de la division joue également un rôle important. De l'avis de la chambre, il n'existe cependant pas de dispositions contraignantes s'appliquant aux délibérations des divisions.

3. Cas où l'instance du premier degré rend plusieurs décisions

(CLB, III.K.4.1.4)

Dans l'affaire T 1972/13, la requête du demandeur visant au remboursement d'une taxe additionnelle de recherche avait été rejetée par une deuxième décision de la division d'examen. Avant que celle-ci ne soit rendue, un recours avait été formé contre la première décision. La chambre a estimé que la première décision rejetant la demande mettait fin à la procédure devant la division d'examen. Après la signification de cette décision, la division d'examen ne pouvait pas aller au-delà de la rectification d'erreurs dans la décision, ni, dès lors qu'un recours avait été formé, accorder une révision préjudicielle. Par conséquent, la deuxième décision prise par la division d'examen après la signification de la première, et *a fortiori* après la formation du recours, était entachée d'excès de pouvoir et, partant, dénuée d'effet juridique. La deuxième décision était donc nulle et non avenue.

Ob eine gesonderte Beschwerde gegen die zweite Entscheidung eingelegt worden war, war irrelevant, da eine Beschwerde gegen eine nichtige Entscheidung logischerweise keine Rechtswirkung entfalten könnte (T 1257/08).

4. Beispiele für die Nichterfüllung der Erfordernisse der Regel 111 (2) EPÜ

(CLB, III.K.4.2.3)

In **J 18/16** verwies die angefochtene Entscheidung lediglich auf eine vorangehende Formularmitteilung zu Mängeln der Anmeldung und enthielt im formularmäßig vorgesehenen Abschnitt "Weitere Angaben zu dem noch bestehenden Mangel" keine weiteren Ausführungen, warum die Eingangsstelle der Auffassung war, dass die nachträglich eingereichten Unterlagen die beanstandeten Mängel nicht beseitigten bzw. inwieweit damit unter Verstoß gegen R. 58 Satz 2 EPÜ Änderungen vorgenommen wurden, die über das hinausgingen, was zur Mängelbeseitigung erforderlich gewesen wäre. Die Kammer sah darin einen Verstoß gegen R. 111 (2) EPÜ, wonach Entscheidungen des Europäischen Patentamts, die mit der Beschwerde angefochten werden können, zu begründen sind. Dieses Begründungserfordernis dient dazu, es dem Beschwerdeführer und der Kammer zu ermöglichen, zu verstehen, ob die Entscheidung gerechtfertigt ist. Nach Art. 11 VOBK verwies die Kammer die Angelegenheit an die erste Instanz wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels zurück.

5. Entscheidungen nach Aktenlage

(CLB, III.K.4.3)

In der Sache **T 737/11** hatte der Anmelder seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgezogen und eine Entscheidung nach Aktenlage beantragt. Trotzdem fand in Abwesenheit des Anmelders eine mündliche Verhandlung statt, an deren Ende eine Entscheidung unter Verwendung des Standardformblatts erlassen wurde. Darin wurde auf zwei frühere Mitteilungen Bezug genommen. Unerwähnt blieben dagegen die mündliche Verhandlung und die Niederschrift der mündlichen Verhandlung. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass im vorliegenden Fall erhebliche Unsicherheit darüber bestand, auf welche Gründe sich die angefochtene Entscheidung stützte. Da in der schriftlichen Begrün-

The board noted that it was not relevant whether a separate appeal against the second decision had been filed, given that an appeal against a legally void decision could logically have no legal effect (T 1257/08).

4. Examples of non-compliance with the requirements of Rule 111(2) EPC

(CLB, III.K.4.2.3)

In **J 18/16** the appealed decision merely referred to a preceding communication on deficiencies in the application, and the section of the form headed "Further comments on the remaining deficiency" gave no information on why the Receiving Section had considered the subsequently filed documents not to have corrected the deficiencies noted or to what extent those documents made amendments going beyond what would have been sufficient to correct them, thereby infringing R. 58, second sentence, EPC. That, the board held, breached R. 111(2) EPC, according to which an appealable decision by the EPO had to be reasoned, a requirement that enabled the appellant and the board to assess whether the decision was justified or not. Pursuant to Art. 11 RPBA, the board remitted the case to the department of first instance on account of a substantial procedural violation.

5. Decisions according to the state of the file

(CLB, III.K.4.3)

In **T 737/11** the applicant had withdrawn its request for oral proceedings and requested a decision on the state of the file. Nevertheless, oral proceedings were held in the absence of the applicant and a decision was taken at the end, using the standard form. This referred to two previous communications. It did not, however, mention the oral proceedings or the minutes of the oral proceedings. The board concluded that in the case in issue considerable uncertainty existed as to the precise reasons on which the contested decision was based. Since the written reasoning of the contested decision failed to mention the oral proceedings and to refer to their minutes, it was not possible to interpret

La chambre a fait observer que la question de savoir si un recours indépendant avait été formé contre la deuxième décision n'était pas pertinente, étant donné qu'un recours contre une décision juridiquement nulle ne peut logiquement avoir d'effet juridique (T 1257/08).

4. Exemples de non-respect des conditions énoncées à la règle 111(2) CBE

(CLB, III.K.4.2.3)

Dans l'affaire **J 18/16**, la décision attaquée faisait simplement référence à une notification antérieure concernant des irrégularités de la demande et la section du formulaire de notification intitulée "Indications complémentaires quant aux irrégularités mentionnées ci-dessus" ne contenait pas d'autres précisions expliquant pourquoi la section de dépôt avait considéré que les documents présentés ultérieurement ne remédiaient pas aux irrégularités en question ou dans quelle mesure ces documents, en violation de la règle 58, deuxième phrase CBE, apportaient des modifications qui allaient au-delà de ce qui aurait été nécessaire pour remédier aux irrégularités. La chambre a considéré qu'il s'agissait d'une violation de la règle 111(2) CBE, selon laquelle les décisions de l'Office européen des brevets contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées. Cette exigence doit permettre au requérant et à la chambre de comprendre si la décision est justifiée. En vertu de l'art. 11 RPCR, la chambre a renvoyé l'affaire à la première instance car la procédure était entachée d'un vice majeur.

5. Décisions en l'état du dossier

(CLB, III.K.4.3)

Dans l'affaire **T 737/11**, le demandeur avait retiré sa requête en procédure orale et sollicité une décision en l'état du dossier. La procédure s'était néanmoins tenue en l'absence du demandeur et pour la décision rendue à l'issue de cette procédure, il avait été fait usage du formulaire standard. Celui-ci se référait à deux notifications antérieures, mais ne mentionnait ni la procédure orale ni le procès-verbal de ladite procédure. La chambre a estimé qu'en l'espèce, il existait une grande incertitude quant aux motifs exacts sur lesquels s'appuyait la décision contestée. Étant donné que l'exposé des motifs de la décision contestée ne mentionnait pas la procédure orale et ne se référait pas au procès-verbal de

derung der angefochtenen Entscheidung weder die mündliche Verhandlung erwähnt noch auf die Niederschrift Bezug genommen wurde, war es nicht möglich, die Entscheidungsgründe im Lichte dieser Niederschrift auszulegen. Hinzu kam, dass die Ansprüche zwischen den beiden Mitteilungen, die in der schriftlichen Begründung der angefochtenen Entscheidung erwähnt waren, substantiell geändert wurden. Nach Auffassung der Kammer war dies als wesentlicher Verfahrensmangel anzusehen.

J. Zustellung

1 Zustellungsarten

(CLB, III.O.1)

In **T 1693/13** wurde die Entscheidung durch UPS und nicht durch die Post zugestellt. Die Kammer wies darauf hin, dass R. 126 EPÜ durch Beschluss des Verwaltungsrats CA/D 6/14 vom 15. Oktober 2014 geändert wurde, wobei der Begriff "Post" durch "Postdienste" bzw. "Postdiensteanbieter" ersetzt wurde. Die Änderung trat am 1. April 2015 in Kraft. Da das Amt im vorliegenden Fall schon vor dem Inkrafttreten der geänderten R. 126 EPÜ die Entscheidung per UPS-Kurierdienst zugestellt hatte, durfte der Beschwerdeführer nach Auffassung der Kammer davon ausgehen, dass der UPS-Kurierdienst als Post im Sinne der R. 126 EPÜ a. F. betrachtet wurde, und sich in gutem Glauben darauf verlassen, dass in Bezug auf die Berechnung der Beschwerdefrist gemäß R. 126 EPÜ a. F. zwischen einer per Post versandten Entscheidung und einer per UPS-Kurierdienst versandten Entscheidung kein Unterschied gemacht wird. Diese Schlussfolgerung stützt sich auf das berechnete Vertrauen der Verfahrensbeteiligten in das Verhalten der Organe des EPA. Mit anderen Worten: nach dem von den Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer anerkannten Grundsatz des Vertrauensschutzes im Verhältnis zwischen den Beteiligten und dem EPA muss sich der Verfahrensbeteiligte darauf verlassen können, dass die Anwendung von Gesetzestexten zutreffend ist und die betreffenden Verfahrensweisen rechtlich in Ordnung sind.

2. Risikosphären und Beweislastverteilung

(CLB, III.O.4)

In **T 1934/16** bestritt der Beschwerdeführer den Erhalt der Mitteilung nach R. 82 (3) EPÜ, sodass das EPA den Zugang des Schriftstücks und den Tag des Zugangs nachweisen musste

the reasons for the decision in the light of these minutes. Furthermore, the claims had been amended substantially between the two communications to which the written reasoning of the contested decision referred. The board therefore found that a substantial procedural violation had taken place.

J. Notification

1. Forms of notification

(CLB, III.O.1)

In **T 1693/13**, the EPO had notified the contested decision using courier service UPS rather than by post. It had done so before 1 April 2015, when a new version of R. 126 EPC, amended by Administrative Council decision CA/D 6/14 of 15 October 2014 to read "postal services" and "postal service provider" in place of "post" of "posting", had come into force. The board considered that, in these circumstances, the appellant had been entitled to assume that the UPS courier service could be regarded as "post" within the meaning of R. 126 EPC as then still in force, and so to rely in good faith on its making no difference to how the appeal period was determined under that provision whether a decision had been sent by post or by UPS. The board based its finding on the legitimate expectations of parties as to the conduct of EPO organs. It followed from the protection of those legitimate expectations, a principle recognised by the boards and the Enlarged Board of Appeal, that parties had to be entitled to rely in their dealings with the EPO on due application of the law and on the lawfulness of related procedural conduct.

2. Spheres of risk and apportioning the burden of proof

(CLB, III.O.4)

In **T 1934/16** the appellant denied having received the communication under R. 82(3) EPC, so the EPO had to establish that it had reached its destination and the date on which it had

ladite procédure, il était impossible d'interpréter les motifs de cette décision à la lumière du procès-verbal. De plus, les revendications avaient été considérablement modifiées entre les deux notifications auxquelles se référait l'exposé des motifs de la décision contestée. La chambre a donc conclu qu'un vice substantiel de procédure avait été commis.

J. Significations

1. Formes de signification

(CLB, III.O.1)

Dans l'affaire **T 1693/13**, la décision avait été signifiée par UPS et non par la poste. La chambre a fait observer que la règle 126 CBE a été modifiée par la décision CA/D 6/14 du Conseil d'administration en date du 15 octobre 2014, la notion de "poste" ayant été remplacée par celles de "service postal" et de "prestataire de services postaux". La règle modifiée est entrée en vigueur le 1^{er} avril 2015. Comme, en l'occurrence, l'Office avait déjà signifié la décision par service de messagerie UPS avant l'entrée en vigueur de la règle 126 CBE modifiée, le requérant pouvait supposer, selon la chambre, que le service UPS était considéré comme la poste au sens de l'ancienne règle 126 CBE, et escompter de bonne foi qu'aucune différence ne serait opérée, aux fins du calcul du délai de recours au titre de l'ancienne règle 126 CBE, entre une décision signifiée par la poste et une décision signifiée par UPS. Cette déduction se fonde sur la confiance légitime des parties à la procédure dans le comportement des instances de l'OEB. Autrement dit, en vertu du principe de la protection de la confiance légitime, tel qu'admis par les chambres de recours et par la Grande Chambre de recours, une partie doit pouvoir se fier, dans ses rapports avec l'OEB, à la bonne application des dispositions légales et à la légalité des actes de procédure en question.

2. Risques et répartition de la charge de la preuve

(CLB, III.O.4)

Dans l'affaire **T 1934/16**, le requérant contestait avoir reçu la notification émise au titre de la règle 82(3) CBE, si bien que l'OEB avait dû établir qu'elle était parvenue à destination et établir la

(R. 126 (2) EPÜ). Nachforschungen ergaben, dass das Schriftstück an die Kanzlei des Vertreters des Beschwerdeführers zugestellt worden war. Da es eine Registriernummer trug und einen Hinweis auf die betreffende Patentanmeldenummer enthielt, konnte es zugeordnet werden. Der Beschwerdeführer nahm zu dem ihm übermittelten Ergebnis der Nachforschungen nicht sachlich Stellung, indem er etwa Tatsachen oder Argumente vorgebracht hätte, um dieses Ergebnis in Zweifel zu ziehen. Unter diesen Umständen war der Zugangsnachweis, der sich aus den Nachforschungen ergab, ein hinreichend zuverlässiger und umfassender Beleg für die ordnungsgemäße Zustellung des Schreibens. Dies steht nicht in Widerspruch zu den Entscheidungen J 9/05 und J 18/05, wo ein Bestätigungsschreiben des Postdienstes nicht für hinreichend befunden wurde, weil in diesen Fällen der Beschwerdeführer eine beträchtliche Zahl von Gegenbeweisen eingereicht und konkrete Gründe angeführt hatte, aus denen das Schreiben möglicherweise nicht bei der Kanzlei des Vertreters eingegangen war.

In **T 2054/15** entschied die Kammer, dass zwar nach R. 126 (2) EPÜ das EPA im Zweifel den Tag des Zugangs eines Schriftstücks nachzuweisen hat, dass jedoch eine Partei, die sich auf diese Rechtsvorschrift beruft, die zur Begründung dienenden Tatsachen glaubhaft machen muss. Die Beweislast des EPA enbindet diese Partei nicht von jeglicher Verpflichtung, zur Aufklärung von Umständen beizutragen, die in ihrer eigenen Sphäre liegen. Das Amt hat sowohl die Risiken, die sich in der eigenen Sphäre ergeben, als auch die sog. Transportrisiken zu tragen, doch der Empfänger trägt die Risiken, die in seinem Organisations- und Einflussbereich liegen (T 1535/10). Wenn ein eingeschriebener Brief an die Anschrift des Vertreters zugestellt wurde, obliegt es diesem nachzuweisen, dass das Schriftstück nicht von einer empfangsberechtigten Person entgegengenommen wurde oder ihn aus anderen Gründen nicht erreicht hat. Im vorliegenden Fall erbrachte das EPA den Nachweis, dass das Schriftstück an die Anschrift des Vertreters zugestellt worden war. Nach Auffassung der Kammer war der Beschwerdeführer nicht seiner Verpflichtung nachgekommen, darzulegen, warum das Schreiben ihn persönlich nicht erreichte, nachdem es in seinen Einflussbereich gelangt war. Die bloße Angabe, die Person, die den Empfang bescheinigte, sei nicht seine Angestellte und ihm nicht bekannt, war hierfür

been delivered (R. 126(2) EPC). Following the enquiry, the letter in question was found to have been delivered to the law firm of the appellant's representative. The letter had a registered number and contained a reference to the patent's application number and could therefore be identified. After being informed of the result of the enquiry, the appellant did not supply any substantive response, such as facts or arguments casting doubt on the result. In such circumstances, the evidence of the receipt produced by the enquiry was found to be reliable and complete for proving the proper delivery of the letter. This does not contradict the decisions J 9/05 and J 18/05, where a confirmation letter by the postal service was held not to be sufficient, because in those cases the appellant had filed a considerable amount of counter-evidence and pointed out specific reasons why the letter might not have been received by the representative's office.

In **T 2054/15** the board decided that pursuant to R. 126(2) EPC, in the event of a dispute, it is incumbent on the EPO to establish the date on which a letter was delivered to the addressee. However, the party seeking application of this legal provision had to set out the facts justifying it. The burden of proof on the EPO could not be taken to mean that the party was under no obligation to help clarify the circumstances within its own sphere of responsibility. The EPO was liable for risks arising both in its own sphere and during "transport", but the recipient was liable for those within its own sphere of organisation and influence (e.g. T 1535/10). When a registered letter had been delivered to the address of the representative, it was incumbent on him to establish that the letter had not been received by a person authorised to take delivery of it, or did not actually reach him for some other reason. In the case in issue, the EPO had established that the letter was delivered to the address of the representative. The board considered that the appellant had not discharged his burden of showing why the letter did not reach him personally once it was within his own sphere of control. The mere indication that the person who signed for it was not his employee and that he did not know her was not sufficient in that respect. No further declaration or other evidence had been provided. On the contrary, it appeared that a further notification sent by the EPO to the representative at the same

date de sa remise (règle 126(2) CBE). Les recherches menées avaient révélé que la lettre en question avait été remise au cabinet du mandataire représentant le requérant. La lettre comportait un numéro d'enregistrement, ainsi qu'une référence au numéro de demande de brevet, et pouvait donc être identifiée. Après avoir été informé du résultat des recherches, le requérant n'avait pas fourni de réponse sur le fond, comme des faits ou des arguments mettant en doute le résultat. Dans ces circonstances, la preuve de la réception de la lettre fournie par les recherches a été considérée comme suffisamment fiable et complète pour attester la remise en bonne et due forme de la lettre. Cela n'était pas contraire aux décisions J 9/05 et J 18/05, dans lesquelles une lettre de confirmation du service postal n'avait pas été jugée suffisante. Dans ces affaires, le requérant avait en effet produit un nombre considérable de preuves contraires et mis en évidence les raisons particulières pour lesquelles le bureau du mandataire n'avait peut-être pas reçu la lettre.

Dans l'affaire **T 2054/15**, la chambre a jugé que conformément à la règle 126(2) CBE, en cas de contestation, il incombe à l'OEB d'établir la date de la remise d'une lettre au destinataire. Cependant, la partie qui demande l'application de cette disposition juridique doit indiquer les éléments qui la justifient. Le fait que la charge de la preuve incombe à l'OEB ne saurait signifier que la partie n'est pas tenue de contribuer à clarifier les circonstances qui entrent dans sa propre sphère d'influence. L'OEB doit supporter aussi bien les risques qui relèvent de sa propre responsabilité que les risques "de transport", mais le destinataire doit supporter les risques qui relèvent de sa compétence (cf., par exemple, T 1535/10). Si une lettre recommandée a été remise à l'adresse du mandataire, c'est à lui qu'il incombe d'établir que la lettre n'a pas été remise à une personne habilitée à cet effet, ou qu'elle ne lui est pas parvenue pour un autre motif. En l'occurrence, l'OEB avait établi que la lettre avait été remise à l'adresse du mandataire. La chambre a estimé que le requérant ne s'était pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait, puisqu'il n'avait pas montré pourquoi la lettre ne lui était pas parvenue en personne après qu'elle était passée dans sa sphère de contrôle. Il ne suffisait pas à cet égard d'indiquer simplement que la signataire n'était pas sa salariée et qu'il ne la connaissait pas. Aucune autre déclaration ou preuve n'avait été

unzureichend. Es wurden keine weiteren Erklärungen oder Beweismittel vorgelegt. Im Gegenteil erschien es, als hätte ein weiteres vom EPA dem Vertreter unter derselben Anschrift zugestelltes Schriftstück, dessen Empfang von derselben Person bescheinigt wurde, den Vertreter problemlos erreicht.

K. Vertretung

1. Rechtsanwälte, die zur Vertretung berechtigt sind

(CLB, III.R.2)

In **T 1846/11** befasste sich die Kammer damit, welche Rechtsfolgen es nach sich zieht, wenn weder eine Vollmacht für einen Rechtsanwalt eingereicht wird noch eine nachträgliche Genehmigung des Beschwerdeführers für Handlungen, die ein Rechtsanwalt ohne eine solche Vollmacht vorgenommen hat. Herr K. ist ein nach Art. 134 (8) EPÜ vertretungsberechtigter Rechtsanwalt. Nach R. 152 (1) EPÜ und Art. 2 Satz 1 des Beschlusses der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Vollmachten (ABI. SA 3/2007, 128) muss ein Rechtsanwalt eine unterzeichnete Vollmacht im Original oder einen Hinweis auf eine registrierte allgemeine Vollmacht einreichen.

Im vorliegenden Fall wurde Herrn K. mitgeteilt, dass sich keine Vollmacht in der Akte befand. In Erwiderung auf die Aufforderung der Kammer reichte Herr K. innerhalb der von der Kammer gesetzten zweimonatigen Frist eine ordnungsgemäß unterzeichnete, vom 8. April 2016 datierte allgemeine Vollmacht des Beschwerdeführers (im Original und in Kopie) ein. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass diese allgemeine Vollmacht Herrn K. berechnete, in den Verfahren vor dem EPA und somit im anhängigen Beschwerdeverfahren ab 8. April 2016 den Beschwerdeführer zu vertreten. Da die allgemeine Vollmacht jedoch vom 8. April 2016 datiert war, waren Verfahrenshandlungen, die Herr K. als Vertreter vor diesem Tag vorgenommen hatte, nicht von dieser Vollmacht abgedeckt.

Die Kammer verwies auf R. 152 (11) EPÜ, wonach die Bevollmächtigung eines Zusammenschlusses von Vertretern als Bevollmächtigung für jeden Vertreter gilt, der den Nachweis erbringt, dass er in diesem Zusammenschluss tätig ist. Ein Rechtsanwalt kann jedoch nicht als Mitglied eines Zusammenschlusses von Vertretern im Sinne von R. 152 (11) EPÜ behandelt werden und fällt somit nicht unter die

address, of which the acknowledgement of receipt was also signed by the same person, did indeed reach him without any problem.

K. Representation

1. Legal practitioners entitled to act as professional representatives

(CLB, III.R.2)

In **T 1846/11** the board considered the legal consequences that would ensue if there was no authorisation filed for a legal practitioner, or any subsequent approval by the appellant submitted for steps taken by a legal practitioner without such authorisation. Mr K. was a legal practitioner entitled to act as a representative under Art. 134(8) EPC. A legal practitioner must file the original version of a signed authorisation or a reference to a general authorisation already on file under R. 152(1) EPC and Art. 2, first sentence, of the Decision of the President of the EPO on the filing of authorisations (OJ SE 3/2007, 128).

In the case in hand Mr K. was informed that no authorisation was on file. In a reply to the board's invitation, Mr K. filed a duly signed general authorisation from the appellant dated 8 April 2016 (original and copy) within the two-month period set by the board. The board was satisfied that this general authorisation authorised Mr K. to represent the appellant in proceedings before the EPO and thus in the present appeal proceedings as from 8 April 2016. However, since the general authorisation was dated 8 April 2016, any procedural steps taken by Mr K. as representative up to that date were not covered by that authorisation itself.

The board referred to R. 152(11) EPC, which provides that the authorisation of an association of representatives is deemed to be an authorisation of any representative who can provide evidence that he/she practises within that association. However, a legal practitioner could not be treated as a member of an association of representatives within the meaning of R. 152(11) EPC and was therefore not

fournie. Au contraire, il était apparu qu'une autre notification qui avait été envoyée par l'OEB au mandataire à la même adresse, et dont l'accusé de réception avait été signé par la même personne, lui était parvenue sans problème.

K. Représentation

1. Avocats habilités à agir en qualité de mandataire agréé

(CLB, III.R.2)

Dans l'affaire **T 1846/11**, la chambre s'est penchée sur les conséquences juridiques de l'absence de pouvoir enregistré pour un avocat ou de toute approbation ultérieure par le requérant de mesures prises par un avocat en l'absence d'un tel pouvoir. M. K. est un avocat habilité à agir en qualité de mandataire en vertu de l'art. 134(8) CBE. Tout avocat doit déposer la version originale d'un pouvoir signé ou faire référence à un pouvoir général enregistré conformément à la règle 152(1) CBE et à l'art. 2, première phrase de la Décision de la Présidente de l'OEB relative au dépôt de pouvoirs (JO éd. spéc. 3/2007, 128).

Dans l'affaire en question, M. K. a été informé qu'aucun pouvoir n'avait été enregistré. En réponse à l'invitation de la chambre, M. K. a déposé un pouvoir général dûment signé par le requérant en date du 8 avril 2016 (original et copie) dans le délai de deux mois imparti par la chambre. Cette dernière a admis que ce pouvoir général habilitait M. K. à représenter le requérant dans la procédure devant l'OEB et donc dans la présente procédure de recours à compter du 8 avril 2016. Cependant, étant donné que le pouvoir général était daté du 8 avril 2016, toute mesure procédurale prise par M. K. en qualité de mandataire jusqu'à cette date n'était pas couverte par ce pouvoir.

La chambre a fait référence à la règle 152(11) CBE, selon laquelle la désignation d'un groupement de mandataires est réputée conférer pouvoir d'agir à tout mandataire qui peut prouver qu'il exerce au sein du groupement. Un avocat, cependant, ne peut pas être traité comme un membre d'un groupement de mandataires au sens de la règle 152(11) CBE et n'est donc pas couvert par la fiction juridique

Rechtsfiktion dieser Vorschrift (s. J 8/10, ABI. 2012, 470).

Unter den spezifischen Umständen dieses Falls, bei dem eine vom 8. April 2016 datierte allgemeine Vollmacht vorlag und die frühere Vollmacht mutmaßlich verlegt worden war, hätte die Kammer es ausnahmsweise zugelassen, dass der Beschwerdeführer die von Herrn K. als Vertreter im anhängigen Fall zwischen 1. Oktober 2010 und 8. April 2016 vorgenommenen Verfahrenshandlungen nachträglich genehmigt. Herr K. hat jedoch keine solche Genehmigung eingereicht. Aus den genannten Gründen konnte die Kammer nicht gelten lassen, dass Herr K. vor dem 8. April 2016 durch eine frühere Vollmacht zur Vertretung berechtigt war. Alle von Herrn K. vorgenommenen Handlungen gelten somit als nicht erfolgt (s. in analoger Anwendung R. 152 (6) EPÜ). Dementsprechend gilt die Beschwerde als nicht eingelegt. Ohne eine Beschwerde gibt es keinen Grund zur Entrichtung einer Beschwerdegebühr; diese war demzufolge zurückzuzahlen.

IV. VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Prüfungsverfahren

(CLB, IV.B)

In der Sache **T 2324/14** hatte die Prüfungsabteilung festgestellt, dass die gemäß den Art. 84 und 83 EPÜ erhobenen Einwände durch den Hilfsantrag *prima facie* nicht ausgeräumt würden, und dem Hilfsantrag gemäß R. 137 (3) EPÜ nicht zugestimmt. Gemäß R. 137 (3) EPÜ liegt es im Ermessen der Prüfungsabteilung, ob sie ihre Zustimmung zu einem Hilfsantrag verweigert. Die Kammer stellte fest, dass die Ermessensentscheidung, einer Änderung nicht zuzustimmen, wie jede andere beschwerdefähige Entscheidung begründet werden muss (R. 111 (2) EPÜ). In dieser Hinsicht habe sich die Prüfungsabteilung korrekt verhalten, als sie ihre Entscheidung begründete. Im EPÜ sei nicht definiert, was es genau bedeute, wenn eine Prüfungsabteilung einer Änderung gemäß R. 137 (3) EPÜ zustimme bzw. ihre Zustimmung verweigere, oder wie sie ihr Ermessen gemäß R. 137 (3) EPÜ auszuüben habe. Die Beschwerdekammern hätten allerdings gelten lassen, dass die Prüfungsabteilung ihre Entscheidung, einer Änderung nicht zuzustimmen, auf *Prima facie*-Überlegungen stützen könne und dass sie sich weigern könne, einer *prima facie* mangelbehafteten Änderung zuzustimmen. Ein *Prima facie*-

covered by the legal fiction of that provision (see J 8/10, OJ 2012, 470).

In the specific circumstances of the case in issue, where a general authorisation dated 8 April 2016 was on file and the previous authorisation had allegedly been misplaced, the board would exceptionally have accepted that the appellant subsequently approve the procedural steps taken by Mr K. as representative in the period from 1 October 2010 to 8 April 2016. However, Mr K. failed to file any such approval. For the above reasons, the board could not accept that Mr K. had been authorised before 8 April 2016 by a previous authorisation. The legal consequence was that the procedural steps taken by Mr K. were deemed not to have been taken (R. 152(6) EPC applied *mutatis mutandis*). Consequently the notice of appeal was deemed not to have been filed and an appeal did not exist. In the absence of an appeal, there was no basis for payment of the appeal fee, which had therefore to be reimbursed.

IV. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

A. Examination procedure

(CLB, IV.B)

In **T 2324/14** the examining division had found that the auxiliary request "*prima facie* [did] not overcome the objections under Art. 84 EPC and Art. 83 EPC", and thus it did not give its consent under R. 137(3) EPC to the auxiliary request. Under R. 137(3) EPC, the examining division has discretion to deny its consent to an auxiliary request. The board noted that like any other decision open to appeal, the discretionary decision to deny consent to an amendment must be reasoned (R. 111(2) EPC). In giving reasons for its decision, the examining division had acted correctly in this respect. The board noted that the EPC does not define what it means for an examining division to give or deny its consent to an amendment under R. 137(3) EPC or how it should exercise its discretion under R. 137(3) EPC. The boards of appeal had, however, accepted that the examining division could base its decision to deny consent to an amendment on *prima facie* considerations and that it could deny its consent to an amendment with *prima facie* deficiencies. A *prima facie* judgment was one which was made at first sight and was commonly understood to be one assumed to be correct until proven otherwise.

de ladite disposition (cf. J 8/10, JO 2012, 470).

Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, à savoir qu'un pouvoir général en date du 8 avril 2016 a été enregistré et que le précédent pouvoir aurait été égaré, la chambre aurait exceptionnellement accepté que le requérant approuve ultérieurement les mesures procédurales prises par M. K. en qualité de mandataire dans la présente affaire entre le 1^{er} octobre 2010 et le 8 avril 2016. Cependant, M. K. n'a pas produit une telle approbation. Pour les raisons susmentionnées, la chambre ne peut pas retenir que M. K. ait été habilité à agir avant le 8 avril 2016 par un pouvoir antérieur. Il en résulte, sur le plan juridique, que les mesures procédurales prises par M. K. sont réputées non avenues (cf. règle 152(6) CBE appliquée par analogie). Par conséquent, l'acte de recours est réputé ne pas avoir été déposé et il n'y a donc pas de recours. En l'absence de recours, rien ne justifie le paiement d'une taxe de recours, laquelle doit donc être remboursée.

IV. PROCÉDURE DEVANT L'OEB

A. Procédure d'examen

(CLB, IV.B)

Dans l'affaire **T 2324/14**, la division d'examen avait conclu que la requête subsidiaire ne levait pas "de prime abord les objections au titre de l'art. 84 CBE et de l'art. 83 CBE", et elle n'a donc pas donné son autorisation, telle que prévue à la règle 137(3) CBE, à la requête subsidiaire. En vertu de la règle 137(3) CBE, la division d'examen a le pouvoir de ne pas autoriser une requête subsidiaire. La chambre a noté que, comme toute autre décision contre laquelle un recours est ouvert, la décision prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation de ne pas autoriser une modification doit être motivée (règle 111(2) CBE). En motivant sa décision, la division d'examen avait agi correctement à cet égard. La chambre a observé que la CBE ne définit pas ce que cela signifie pour une division d'examen de donner ou de refuser son autorisation à une modification en vertu de la règle 137(3) CBE, ni comment elle doit exercer son pouvoir d'appréciation au titre de ladite règle. Les chambres de recours avaient toutefois admis que la division d'examen pouvait se fonder sur des considérations de prime abord pour décider de ne pas autoriser une modification et qu'elle pouvait refuser une modification présentant des

Urteil werde dem Anschein nach getroffen und gelte gemeinhin bis zum Beweis des Gegenteils als korrekt. Das Entscheidungsorgan habe demnach durch sein Prima-facie-Urteil eingeräumt, dass das Urteil einer weiteren Prüfung eventuell nicht standhalten und sich nach weiteren Ermittlungen als falsch herausstellen könnte.

Allerdings habe sich die Prüfungsabteilung anders als in ihrer Entscheidung ausgeführt bei der Prüfung des Hilfsantrags nicht auf Prima-facie-Überlegungen beschränkt. Die Ermessensentscheidung sei daher falsch, wenngleich sie auf richtigen Kriterien beruhe (s. G 7/93, Nr. 2.6 der Gründe, ABI. 1994, 775). Tatsächlich habe die Prüfungsabteilung den Hilfsantrag in vollem Umfang berücksichtigt, da sie ihre Schlussfolgerung, dass auf der Grundlage dieses Antrags kein Patent erteilt werden könne, begründen konnte. Da die Prüfungsabteilung den Hilfsantrag in vollem Umfang berücksichtigt habe, müsse die Kammer gemäß Art. 12 (4) VOBK den ersten Hilfsantrag berücksichtigen.

B. Besonderheiten des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens

1. Kostenverteilung

1.1 Handlungen oder Unterlassungen, die die rechtzeitige und effiziente Durchführung der mündlichen Verhandlung beeinträchtigen

(CLB, IV.C.6.2.2)

In der Sache **T 2377/13** hatte der zur mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer erschienene Beschwerdegegner (Einsprechende) erst zwei Tage zuvor erfahren, dass der Beschwerdeführer nicht anwesend sein würde, denn dieser hatte nur die Kammer unterrichtet. Der Beschwerdegegner beantragte eine abweichende Kostenverteilung und berief sich auf die Entscheidung T 937/04. Darin hatte die Kammer entschieden, dass ein Beteiligter, der in einem sehr späten Stadium (hier: wenige Tage vor dem Termin) beschließt, der mündlichen Verhandlung fernzubleiben, mit einer abweichenden Kostenverteilung zum Ausgleich der nutzlosen Aufwendungen der anderen Beteiligten für ihre Teilnahme an der mündlichen Verhandlung rechnen muss. Eine solche, im Ermessen der Kammer liegende Ent-

Therefore, in making a prima facie judgment, the deciding body conceded that the judgment might not survive further scrutiny and might turn out to be incorrect on further investigation.

However, contrary to the wording of the decision, the examining division had not limited its examination of the auxiliary request to prima facie considerations. The board concluded that the discretionary decision was incorrect even though it was based on correct principles (see G 7/93, point 2.6 of the Reasons, OJ 1994, 775). In fact, the examining division had considered the auxiliary request fully, since it was able to give sufficient reasons for its conclusion that a patent could not be granted on the basis of that request. Since the examining division had considered the auxiliary request fully, Art. 12(4) RPBA obliged the board to take the first auxiliary request into account.

B. Special features of opposition and appeal proceedings

1. Apportionment of costs

1.1 Acts or omissions prejudicing the timely and efficient conduct of oral proceedings

(CLB, IV.C.6.2.2)

In **T 2377/13** the respondent (opponent) attended the oral proceedings before the board, having learned that the appellant would not be there just two days beforehand because it had informed only the board of its absence. The respondent requested a different apportionment of costs, citing T 937/04 in which the board had held that, where a party decided very late on – in that instance a mere few days beforehand – not to attend the oral proceedings, it ran the risk of having costs awarded against it to compensate the other parties for any unnecessary expense they had incurred in attending. Such a decision, the board had held, was at its discretion and justified where the party had not shown due care, i.e. in cases of culpable actions of an irresponsible or even malicious nature. In **T 2377/13**, by contrast, the board held that the standard to apply in exercising its

insuffisances de prime abord. Un jugement de prime abord est un jugement rendu à première vue et considéré généralement comme correct jusqu'à preuve du contraire. Par conséquent, en rendant un jugement de prime abord, l'organe décisionnel a admis que le jugement pourrait ne pas résister à un examen plus approfondi et pourrait se révéler inexact après de plus amples vérifications.

Cependant, contrairement au libellé de la décision, la division d'examen n'avait pas limité son examen de la requête subsidiaire à des considérations de prime abord. La chambre a conclu que la décision prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation était erronée même si elle était fondée sur des principes corrects (cf. G 7/93, point 2.6 des motifs, JO 1994, 775). De fait, la division d'examen avait considéré la requête subsidiaire dans son intégralité, car elle avait été en mesure de motiver suffisamment sa conclusion selon laquelle un brevet ne pouvait pas être délivré sur la base de ladite requête. Étant donné que la division d'examen avait considéré la requête subsidiaire dans son intégralité, la chambre était tenue, en vertu de l'art. 12(4) RPCR, de prendre en considération la première requête subsidiaire.

B. Particularités de la procédure d'opposition et de la procédure de recours

1. Répartition des frais de procédure

1.1 Tout acte ou toute omission ayant nui au bon déroulement de la procédure orale ou ayant conduit à la retarder

(CLB, IV.C.6.2.2)

Dans l'affaire **T 2377/13**, l'intimé (opposant) s'est rendu à la procédure orale qui s'est tenue devant la chambre de recours afin de défendre un dossier pour lequel il n'avait été informé de la non-comparution du requérant que deux jours auparavant. En effet, le requérant avait uniquement informé la chambre de son absence. L'intimé a demandé une répartition différente des frais et a cité à cet égard la décision T 937/04. Dans la décision T 937/04, la chambre avait considéré que, dans le cas où une partie décidait à un stade très avancé, en l'occurrence peu de jours avant la tenue de la procédure orale, de ne pas assister à la procédure orale, cette partie courait le risque d'une répartition des frais différente pour compenser les coûts inutiles supportés par les autres parties afin d'assister à la procédure orale. Une telle décision à la discrétion de la

scheidung ist dann gerechtfertigt, wenn sich erweist, dass der Betreffende es an der gebotenen Sorgfalt hat fehlen lassen und ein fahrlässiges oder gar arglistiges Fehlverhalten vorliegt. Hingegen entschied die Kammer in **T 2377/13**, dass der Maßstab für ihre Ermessensausübung bezüglich der Kostenverteilung derjenige der Entscheidungen T 383/13 und T 1079/07 sei. In T 1079/07 war die Kammer dem Ansatz der Entscheidung T 937/04 nicht gefolgt. Nach T 1079/07 hat jeder Beteiligte am Verfahren vor dem EPA das Recht, in einer mündlichen Verhandlung angehört zu werden, aber nicht die Pflicht, an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen, zu der er geladen worden ist. Die Unterrichtung des EPA und der anderen Beteiligten über das beabsichtigte Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung ist keine verfahrensrechtliche Pflicht, sondern eine Frage der Höflichkeit und des Respekts. Vorliegend hätte die Kammer die mündliche Verhandlung auch bei frühzeitiger Unterrichtung durch den Beschwerdeführer nicht abgesetzt, da sie in der Sache entscheiden und die Angelegenheit am anberaumten Verhandlungstermin zum Abschluss bringen wollte. Die mündliche Verhandlung war daher keineswegs überflüssig. Zudem hätte der Beschwerdegegner, wenn er der mündlichen Verhandlung hätte fernbleiben wollen, seine Hotelreservierungen bei Ankündigung des Nichterscheinens des Beschwerdeführers umgehend stornieren und die entstandenen Kosten damit vermeiden können.

In **T 1699/15** hatte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) sein Nichterscheinen erst spät angekündigt, nämlich um 14 Uhr am Vortag der mündlichen Verhandlung. Insbesondere wegen des Fehlens objektiver Anhaltspunkte für ein bewusst irreführendes oder missbräuchliches Verhalten beschloss die Kammer, von einer abweichenden Kostenverteilung abzusehen. Die Ladung zur mündlichen Verhandlung war nicht nur durch den Hilfsantrag des Beschwerdegegners (Einsprechenden) veranlasst worden, sondern auch der Notwendigkeit geschuldet, unter anderem über die Frage des technischen Vorurteils zu verhandeln, wie in der vorläufigen Auffassung ausgeführt wurde. Da die Kammer nicht bekannt gegeben hatte, dass die mündliche Verhandlung möglicherweise abgesetzt würde, nachdem der Beschwerdeführer sein Fernbleiben angekündigt hatte, konnte der Beschwerdegegner nicht darauf vertrauen, dass er obsiegen würde, und

discretion on whether to apportion costs differently was that laid down in T 383/13 and T 1079/07. In the latter the board had diverged from T 937/04, holding that all parties to proceedings before the EPO had the right to be heard at oral proceedings to which they had been summoned, but were not obliged to attend. Informing the EPO and any other party to the proceedings of an intended absence in good time before the date scheduled was thus a matter of courtesy and respect, not a procedural obligation. In the case now in hand, the board would certainly not have cancelled the oral proceedings, even if informed well in advance of the appellant's absence, because it had wanted to be able to decide on and close the case on the date scheduled for them, and so they had definitely not been superfluous. Moreover, if the respondent had no longer wished to attend, it could have cancelled its hotel bookings as soon as it had learned of the appellant's absence, thus avoiding the costs incurred.

In **T 1699/15**, the appellant (patent proprietor) gave notice that it would not attend the oral proceedings only at a late stage: the day before them, at 2 p.m. The board decided not to apportion costs differently, in particular because there was no objective evidence to suggest deliberately ambiguous or abusive conduct. The parties had been summoned to the oral proceedings not only because of the auxiliary request of the respondent (opponent) but also in view of the need to discuss, among other matters, the question of a technical prejudice, as indicated in the board's preliminary opinion. In the absence of any further information from the board to say that the oral proceedings might be cancelled following the appellant's notice of absence, the respondent had had no guarantee that the decision would be in its favour and so had had to prepare to defend its case.

chambre était justifiée s'il s'avérait qu'une partie n'avait pas agi avec la vigilance requise, c'est-à-dire avait commis une faute par négligence ou dans l'intention de nuire. Dans l'affaire **T 2377/13**, la chambre a en revanche décidé que la norme à appliquer pour répartir différemment les frais, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, est celle des décisions T 383/13 et T 1079/07. Dans la décision T 1079/07, la chambre n'avait pas fait sienne l'approche suivie dans la décision T 937/04. Selon la décision T 1079/07, toute partie à la procédure devant l'OEB a le droit d'être entendue dans la procédure orale, mais n'a aucune obligation de participer à la procédure orale à laquelle elle a été convoquée. Ainsi, le fait, pour une partie, d'informer en temps utile l'OEB et les autres parties à la procédure de son intention de ne pas assister à une procédure orale relève de la courtoisie et du respect plutôt que d'une obligation procédurale devant être respectée. En l'espèce, la chambre n'aurait de toute façon pas annulé la procédure orale, même si le requérant l'avait prévenue à un stade précoce, puisqu'elle souhaitait être en mesure de statuer sur le dossier et ainsi le clore à la date prévue de ladite procédure orale. La procédure orale n'était donc aucunement superflue. De plus, si l'intimé avait eu l'intention de ne pas participer à la procédure orale, il aurait été en mesure d'annuler ses réservations d'hôtel dès l'annonce de la non-comparution du requérant, et il aurait donc été en mesure d'éviter les frais encourus.

Dans l'affaire **T 1699/15**, le requérant (titulaire du brevet) n'a prévenu de son absence que tardivement, la veille de la procédure orale à 14 heures. C'est notamment en raison de l'absence d'élément objectif servant d'indice à un comportement délibérément ambigu ou abusif que la chambre a décidé de ne pas ordonner une répartition différente des frais. La convocation à la procédure orale résultait non seulement de la requête subsidiaire de l'intimé (opposant), mais également de la nécessité de débattre entre autres de la question du préjugé technique comme indiqué dans l'avis préliminaire. Sans information supplémentaire de la chambre sur une annulation possible de la procédure orale suite à l'indication de l'absence du requérant, l'intimé n'avait pas de garantie d'avoir gain de cause et devait se préparer à défendre sa position en relation avec ces motifs.

musste sich darauf vorbereiten, zu den Gründen Stellung zu nehmen.

In **T 258/13** nahm der Beschwerdeführer zwei Tage vor dem anberaumten Termin seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurück, was de facto nur einem Tag im Voraus entsprach, da es schon spätnachmittags (17 Uhr) war. Dies war keine rechtzeitige Unterrichtung. Unter Berufung auf T 556/96 stellte die Kammer fest, dass der Antrag des Beschwerdeführers behandelt werden müsse, als sei er so spät eingegangen, dass der Beschwerdegegner sich bereits umfassend habe vorbereiten müssen, wobei auch der Zeitaufwand für die Anreise am Vortag der mündlichen Verhandlung zu berücksichtigen sei. Eine Kostenverteilung zugunsten des Beschwerdegegners sei angemessen. Allerdings sei in der mündlichen Verhandlung nur die Anwesenheit eines bevollmächtigten Vertreters erforderlich. Ob eine Begleitperson teilnehme oder nicht, habe keinerlei Auswirkungen auf die Durchführung der mündlichen Verhandlung; vielmehr handle es sich um eine freie Entscheidung der betreffenden Partei, an der die Gegenseite nicht beteiligt sei. Dem Beschwerdeführer auch die Kosten der Begleitperson aufzuerlegen, widerspreche dem Grundsatz der Billigkeit.

C. Einspruchsverfahren

1. Änderungen im Einspruchsverfahren

(CLB, IV.D.4)

In **T 2290/12** verwendete der Beschwerdeführer Teile eines von der Einspruchsabteilung für nicht erfindetisch befundenen Anspruchs in mehreren neuen unabhängigen Ansprüchen, in die auch Merkmale der Beschreibung aufgenommen wurden. Nach Ansicht der Kammer ist eine solche Vorgehensweise legitim, solange kein Verfahrensmisbrauch vorliegt und die Zahl der unabhängigen Ansprüche nicht unangemessen hoch ist. Da die mangelnde erfindetische Tätigkeit einen Einspruchsgrund darstellt, lag jedenfalls kein Verstoß gegen R. 80 EPÜ vor.

In dem der Entscheidung **T 1758/15** zugrunde liegenden Verfahren hatte die Einspruchsabteilung entschieden, dass vier Versuche, einen einzigen Einwand zu überwinden, genug seien. Die Entscheidung, einen weiteren Antrag nicht zuzulassen, wurde getroffen, ohne dass Anzeichen für einen Verfahrensmisbrauch festgestellt worden wären, und ohne Kenntnis des Inhalts des weiteren

In **T 258/13** the appellant withdrew its request for oral proceedings two days before the oral proceedings, which de facto amounted to only one day in view of the lateness in the day (5 p.m.). This was not notification in good time. Citing T 556/96, the board held that the appellant's request had to be treated as having been received so late that the respondent would already have had to be fully prepared, taking further into account the necessary travelling time during the day before the oral proceedings. An apportionment of costs in favour of the respondent was appropriate. However, for the oral proceedings only the presence of an authorised representative was necessary. The attendance or not of an accompanying person had no bearing on the conduct of the oral proceedings and was a matter of a deliberate choice by a party in which the other party did not need to be involved. Also to charge the appellant costs incurred by the accompanying person would contravene the principle of equity.

C. Opposition procedure

1. Amendments in opposition proceedings

(CLB, IV.D.4)

In **T 2290/12**, the appellant had used parts of a claim found by the opposition division to lack inventive step in a number of new independent claims which also included features taken from the description. The board considered such an approach to be legitimate, provided it did not amount to an abuse of procedure and the number of independent claims was not unreasonably high. Since lack of inventive of step was a ground for opposition, R. 80 EPC had in any event not been infringed.

In the proceedings underlying **T 1758/15** the opposition division had concluded that four attempts to overcome a single issue were enough. The decision not to admit a further request was taken without having identified any signs of procedural abuse and without knowing the content of the further request. The board concluded that the opposition division had not

Dans l'affaire **T 258/13**, le requérant a retiré sa requête en procédure orale deux jours avant la date de la procédure orale, voire, en réalité, un jour seulement avant cette date compte tenu de l'heure tardive (17 heures). La chambre a estimé que cela ne constituait pas une notification "en temps utile". Citant l'affaire T 556/96, la chambre a ainsi déclaré que la demande de retrait par le requérant devait être considérée comme ayant été reçue si tardivement que l'intimé devait avoir déjà achevé ses préparatifs, le temps nécessaire au déplacement, la veille de la procédure orale, devant en outre être pris en compte. Une répartition des frais en faveur de l'intimé était appropriée. Cela étant, seule la présence d'un mandataire agréé est nécessaire pour la procédure orale. La présence ou non d'un assistant n'a aucune incidence sur le déroulement de la procédure orale et relève d'un choix délibéré d'une partie, qui ne concerne pas l'autre partie. Faire supporter au requérant les frais engagés par l'assistant également serait contraire au principe de l'équité.

C. Procédure d'opposition

1. Modifications au cours de la procédure d'opposition

(CLB, IV.D.4)

Dans l'affaire **T 2290/12**, le requérant avait utilisé, dans plusieurs nouvelles revendications indépendantes, des parties d'une revendication considérée comme dénuée d'activité inventive par la division d'opposition, des caractéristiques de la description étant également incluses dans ces revendications. La chambre a estimé qu'une telle approche est légitime tant qu'aucun abus de procédure n'est commis et que le nombre de revendications indépendantes n'est pas excessif. Comme l'absence d'activité inventive constitue un motif d'opposition, la règle 80 CBE n'avait en tout cas pas été violée.

Dans l'affaire **T 1758/15**, la division d'opposition avait conclu que quatre tentatives de surmonter une seule objection étaient suffisantes et avait décidé de ne pas admettre une autre requête, alors qu'elle n'avait constaté aucun signe d'abus de procédure et qu'elle n'avait pas pris connaissance du contenu de l'autre requête. La chambre a estimé que la division d'opposition

Antrags. Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen nach R. 116 (2) und Art. 114 (2) EPÜ nicht auf angemessene Weise ausgeübt hat, was einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt.

2. Berichtigung der Bezeichnung des Einsprechenden

(CLB, IV.D.2.2.4)

In **T 579/16** bestätigte die Kammer die Möglichkeit, die Bezeichnung der Einsprechenden gemäß R. 139 Satz 1 EPÜ unter Berücksichtigung der in G 1/12 (ABl. 2014, A114) genannten Grundsätze zu berichtigen. Das Erfordernis der "Unverzüglichkeit" des Berichtigungsantrags legte die Kammer unter Hinweis auf § 121(1) des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches als "ohne schuldhaftes Zögern" aus. Demnach komme es nicht auf die objektive, sondern auf die subjektive Zumutbarkeit des alsbaldigen Handelns an. Zudem seien bei der Beurteilung der Unverzüglichkeit die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen (J 16/08).

3. Nichtberücksichtigung von spät vorgebrachten offenkundigen Vorbenutzungen

(CLB, IV.C.1.3.17 a))

In **T 1955/13** hatte die Einspruchsabteilung in der verspäteten Vorlage einer offenkundigen Vorbenutzung aus dem Hause der Einsprechenden einen Verfahrensmisbrauch gesehen und die Vorbenutzung nicht berücksichtigt. Dabei stützte sie sich auf Rechtsprechung, die jeweils in Fällen ergangen war, in denen einer Partei zur Last gelegt wurde, aktiv einen ihr bereits bekannten und aus dem eigenen Hause stammenden Stand der Technik aus verfahrenstaktischen Gründen zurückgehalten zu haben.

Die Kammer entschied, dass die offenkundige Vorbenutzung schon mangels Substantiierung nicht in das Verfahren zuzulassen war. Darüber hinaus befasste sie sich auch ausführlich mit der Nichtzulassung wegen Verfahrensmisbrauch, ohne hierüber aber eine abschließende Entscheidung zu treffen.

Die Kammer stellte fest, dass im vorliegenden Fall keine Erkenntnisse über ein bewusstes Zurückhalten bereits bekannter Information vorlagen. Für die Kammer stellte sich daher die Frage, ob nicht auch die Tatsache, dass zu Beginn des Einspruchsverfahrens die Recherche eines hauseigenen Standes der Technik

exercised its discretion under R. 116(2) and Art. 114(2) EPC in a reasonable way, which constituted a substantial procedural violation.

2. Correction of the name of the opponent

(CLB, IV.D.2.2.4)

In **T 579/16**, the board confirmed that an opponent's name could be corrected under R. 139, first sentence, EPC where the conditions set out in G 1/12 (OJ 2014, A114) were met. Drawing on the wording of Section 121(1) of the German Civil Code, it interpreted the condition that the correction request be filed "without delay" to mean that it had to be filed "without culpable delay", i.e. how promptly a requester could reasonably be expected to act had to be assessed subjectively rather than objectively, having regard also to any special circumstances of the particular case in hand (J 16/08).

3. No consideration of late-filed evidence of public prior use

(CLB, IV.C.1.3.17 a))

In **T 1955/13** the opposition division had held the opponent's late-filed allegation of its own public prior use to be an abuse of procedure, and so disregarded it, invoking decisions which, however, had both been taken in cases where a party had been accused of having deliberately withheld prior art that came from its own company in order to gain an advantage in the proceedings.

The board decided that the alleged prior use was not to be admitted into the proceedings because unsubstantiated. It went on to discuss in detail the inadmissibility of the prior use due to abuse of procedure, albeit without deciding the point.

The board considered that there was no indication in the case in hand that the opponent had deliberately withheld information already known to it. Therefore the question was whether omitting to conduct an in-house prior-art search at the start of the opposition proceedings only to submit, at a later stage (in this case shortly before the

n'avait pas exercé de manière raisonnable son pouvoir d'appréciation au titre de la règle 116(2) CBE et de l'art. 114(2) CBE, ce qui constituait un vice substantiel de procédure.

2. Correction de la désignation de l'opposant

(CLB, IV.D.2.2.4)

Dans l'affaire **T 579/16**, la chambre a confirmé que la désignation de l'opposant pouvait être rectifiée au titre de la règle 139, première phrase CBE, compte tenu des principes énoncés dans la décision G 1/12 (JO 2014, A114). Se référant à l'art. 121(1) du Code civil allemand, la chambre a interprété l'exigence de présenter la requête en rectification sans délai comme signifiant une absence de retard excessif. Aussi, la rapidité de l'action doit-elle être appréciée selon des critères subjectifs, et non objectifs. Les circonstances du cas d'espèce doivent, elles aussi, être prises en considération pour apprécier si la requête a été présentée avec la diligence requise (J 16/08).

3. Non-prise en considération d'usages antérieurs publics invoqués tardivement

(CLB, IV.C.1.3.17 a))

Dans l'affaire **T 1955/13**, la division d'opposition avait considéré que le fait d'invoquer tardivement une utilisation antérieure publique par l'opposant lui-même constituait un abus de procédure et elle n'en avait pas tenu compte. Ce faisant, elle s'était appuyée sur des décisions prononcées dans des cas où il avait été reproché à une partie d'avoir retenu délibérément des éléments de l'état de la technique qui émanaient de sa propre entreprise et lui étaient donc déjà connus, et ce pour des raisons de tactique procédurale.

La chambre a jugé que, déjà faute d'avoir été étayé, l'usage antérieur ne pouvait pas être admis dans la procédure. En outre, elle a également traité en détail la question de la non-admission pour abus de procédure sans toutefois prendre une décision finale à ce sujet.

La chambre a constaté que rien dans la présente espèce ne permettait de conclure à une rétention volontaire d'informations déjà connues. Pour la chambre, la question se posait donc de savoir si le fait que la recherche d'éléments de l'état de la technique propres à l'entreprise n'ait pas été effectuée au début de la procédure

unterlassen wurde und erst später (hier kurz vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung) ein hauseigener angeblich neuheitsschädlicher Stand der Technik vorgelegt wird, ein Handeln darstellt, das einem Verfahrensmisbrauch im Ergebnis, nämlich was die Zulassung betrifft, gleichgestellt werden muss.

Die Kammer befand, es könne zurecht davon ausgegangen werden, dass eine Einsprechende, die auf demselben technischen Gebiet wie die Patentinhaberin wirtschaftlich tätig ist, und für die damit die begründete Vermutung besteht, dass ein kollidierender Stand der Technik im eigenen Haus vorhanden sein könnte, diesen zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu recherchieren und darzulegen versucht. Dazu wäre eine geeignete Recherche spätestens mit der Vorbereitung des Einspruchs in Auftrag zu geben. Soweit dies bewusst oder aus mangelnder Sorgfalt unterlassen wurde und im Einspruchsverfahren keine Veränderung eintritt, die vernünftige Parteien zu einer erstmaligen Recherche in eine bestimmte Richtung veranlassen würde, erschien es der Kammer aus Gründen der Fairness und Gleichbehandlung nicht geboten, einen erst spät im Verfahren vorgelegten internen Stand der Technik in das Verfahren zuzulassen.

D. Beschwerdeverfahren

1. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde

1.1 Beschwerdeberechtigung – Materielle Beschwerdeberechtigung

(CLB, IV.E.2.4.2 a))

Nach Art. 107 EPÜ ist jeder Verfahrensbeteiligte, der durch eine Entscheidung beschwert ist, berechtigt, Beschwerde einzulegen. Entscheidend für das Vorliegen einer Beschwerde ist es, ob die angegriffene Entscheidung hinter dem Begehren des Beschwerdeführers zurückbleibt. In der Sache **T 735/13** stellte die Kammer fest, dass von einer Beschwerde dann nicht gesprochen werden kann, wenn der Beschwerdeführer zwar zum Entscheidungszeitpunkt mit der Entscheidung einverstanden war, es sich indessen im Nachhinein anders überlegt hat. Abzustellen ist für die Beschwerde daher auf eine Diskrepanz zwischen dem Begehren des Beschwerdeführers zum Zeitpunkt der Entscheidung und der Entscheidung selbst. Ein Einsprechender, der der Erteilung eines Patents entgegenzutreten möchte, ist gehalten darzulegen,

oral proceedings before the opposition division), purportedly novelty-destroying prior art found in house ultimately had to be treated as amounting to an abuse of procedure when it came to deciding on the submission's admissibility.

The board concluded that an opponent conducting business in the same technical field as the patent proprietor, and who therefore had reason to presume that it might find conflicting prior art in house, could rightly be expected to try to search for and file it as early as possible. That would mean conducting an appropriate search at the latest when preparing the opposition. Where such a search was omitted, be it wilfully or negligently, and nothing changed during the opposition proceedings that would prompt a reasonable party to search in a particular direction for the first time, it would be at odds with fairness and equal treatment to admit late-filed prior art found in house.

D. Appeal procedure

1. Filing and admissibility of appeal

1.1 Entitlement to appeal – party adversely affected

(CLB, IV.E.2.4.2 a))

Art. 107 EPC provides that any party to the proceedings adversely affected by a decision may appeal. For appellants to be adversely affected, the decision they are contesting must fall short of what they requested. In **T 735/13**, the board held that appellants who had agreed with a decision at the time but later changed their minds could not be regarded as adversely affected; an adverse effect required a discrepancy between the decision and what they had been requesting when it was issued. Opponents seeking to contest a patent grant had to set out why it was wrong. They could not be treated as contesting a patent's maintenance in a particular version if they did not make a case against that version based on grounds prejudicial to maintenance. It was only by citing one or more such grounds that they were able to show

d'opposition et que de tels éléments prétendument destructeurs de nouveauté n'aient été présentés que plus tard (en l'occurrence peu de temps avant la procédure orale devant la division d'opposition) ne constituait pas, en définitive, un acte assimilable à un abus de procédure, eu égard à la question de l'admissibilité du moyen invoqué.

La chambre a estimé que l'on pouvait tout à fait partir du principe qu'un opposant dont les activités économiques relèvent du même domaine technique que le titulaire du brevet et qui a donc tout lieu de supposer que des éléments de l'état de la technique interférants pourraient exister au sein de sa propre entreprise, s'efforcera de rechercher et de présenter ces éléments au plus tôt. Il conviendrait à cet effet que de telles recherches soient engagées au plus tard lors des préparatifs de l'opposition. Que cela ait été omis volontairement ou par manque de vigilance, et dès lors qu'aucun changement n'est intervenu au cours de la procédure d'opposition qui aurait été susceptible d'amener des parties raisonnables à effectuer pour la première fois une recherche dans une direction donnée, la chambre a considéré, pour des raisons d'équité et d'égalité de traitement, que l'on ne pouvait admettre dans la procédure des éléments de la technique internes qui avaient été présentés à un stade tardif.

D. Procédure de recours

1. Formation et recevabilité du recours

1.1 Personnes admises à former un recours – Partie déboutée

(CLB, IV.E.2.4.2 a))

En vertu de l'art. 107 CBE, toute partie à la procédure aux prétentions de laquelle une décision n'a pas fait droit est admise à former un recours. À cet égard, une décision contestée ne fait grief au requérant que si elle reste en deçà de ses prétentions. Dans l'affaire **T 735/13**, la chambre a fait observer qu'il ne peut pas être question de grief lorsqu'un requérant est d'accord avec la décision au moment où celle-ci est prise, mais change ultérieurement d'avis. Tout grief suppose une divergence entre les prétentions du requérant au moment de la décision et la teneur de la décision elle-même. Un opposant qui souhaite contester la délivrance d'un brevet doit présenter les motifs pour lesquels ce brevet a été délivré à tort. Un opposant ne conteste pas le maintien du brevet dans un texte donné s'il ne produit, à l'encontre de ce

aus welchen Gründen das Patent zu Unrecht erteilt worden ist. Ein Einsprechender tritt der Aufrechterhaltung des Patents in einer bestimmten Fassung dann nicht entgegen, wenn er gegen diese Fassung keine Gründe vorbringt, die einer Aufrechterhaltung entgegenstehen. Nur durch die Geltendmachung eines oder mehrerer dieser Gründe kann der Einsprechende nämlich vorbringen, mit dem Patent in seiner erteilten oder aufrechterhaltenen Fassung nicht einverstanden zu sein. Der Einsprechende hatte in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung gegen den 2. Hilfsantrag keinen der nunmehr in der Beschwerdebegründung erhobenen Einwände nach Art. 100 a), b) oder c) EPÜ geltend gemacht. Die Beschwerde wurde daher als unzulässig verworfen.

1.2 Beschwerdeberechtigung – Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten

(CLB, IV.E.2.4.3)

In T 540/13 stellte die Kammer Folgendes fest: Wenn eine Einspruchsabteilung entscheidet, dass ein Einspruch in einem Fall unzulässig ist, in dem mindestens ein anderer, zulässiger Einspruch eingelegt wurde, muss der Einsprechende des unzulässigen Einspruchs diese Entscheidung nicht mit der Beschwerde anfechten, um in einem von einer anderen Partei eingeleiteten Beschwerdeverfahren weiterhin Verfahrensbeteiligter zu sein.

1.3 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift (Regel 99 (1) EPÜ)

(CLB, IV.E.2.5.2)

In T 2561/11 ergaben sich mehrere Fragen bezüglich der Zulässigkeit der Beschwerde. Die Beschwerdeschrift war nur vom Vertreter unterzeichnet, ohne dass der Einsprechende genannt wurde. Die Kammer stellte fest, dass weder der zugelassene Vertreter noch seine Kanzlei am Einspruchsverfahren beteiligt waren. Der Vertreter war jedoch für den Einsprechenden vor der Einspruchsabteilung aufgetreten. Die Kammer war überzeugt, dass ein zum Verständnis bereiter Leser vor Ablauf der Beschwerdefrist verstanden hätte, dass die Beschwerde im Namen des Einsprechenden eingelegt worden war. Hinsichtlich der Identität des Beschwerdeführers bestand kein begründeter Zweifel. Die Kammer verwies auf G 1/12 (ABI. 2014, A114), wo festgestellt wurde, dass eine falsche Angabe des Namens und der Anschrift des Beschwerdeführers in der Beschwerde-

that they disagreed with the patent as granted or maintained. In the case in hand, the opponent had not, during the oral proceedings before the opposition division, challenged the auxiliary request at issue on the basis of any of the objections under Art. 100(a), (b) or (c) EPC now raised in its grounds of appeal, and its appeal was therefore rejected as inadmissible.

1.2 Entitlement to appeal – procedural status of the parties

(CLB, IV.E.2.4.3)

In T 540/13 the board stated that when an opposition division decided that an opposition was inadmissible in a case where at least one other admissible opposition had been filed, it was not necessary for the opponent whose opposition had been held inadmissible to appeal this decision in order to preserve its party status in appeal proceedings initiated by another party.

1.3 Form and content of notice of appeal (Rule 99(1) EPC)

(CLB, IV.E.2.5.2)

In T 2561/11 several issues arose with regard to the admissibility of the appeal. The notice of appeal had only been signed by the representative without mentioning the opponent. The board noted that neither the professional representative nor his law firm had been parties to the opposition proceedings. However, the representative had acted for the opponent before the opposition division. The board was satisfied that a reader willing to understand would have understood, before the end of the time limit for filing an appeal, that the notice of appeal had been filed on behalf of the opponent. There was no reasonable doubt as to the identity of the appellant. The board referred to G 1/12 (OJ 2014, A114), where it was established that an erroneous indication of the name and address of the appellant in the notice of appeal could be corrected under

texte, aucun motif s'opposant au maintien du brevet. Ce n'est qu'en soulevant un ou plusieurs de ces motifs que l'opposant peut en effet faire valoir qu'il n'est pas d'accord avec le texte du brevet tel que délivré ou maintenu. Or, dans la présente affaire, lors de la procédure orale devant la division d'opposition, l'opposant n'avait soulevé à l'encontre de la deuxième requête subsidiaire aucune des objections au titre de l'art. 100a), b) ou c) CBE qui figuraient désormais dans le mémoire exposant les motifs du recours. Le recours a dès lors été rejeté pour irrecevabilité.

1.2 Personnes admises à former un recours – Droits procéduraux des parties à la procédure de recours

(CLB, IV.E.2.4.3)

Dans l'affaire T 540/13, la chambre a affirmé que si la division d'opposition décide qu'une opposition est irrecevable dans une affaire où au moins une autre opposition recevable a été formée, il n'est pas nécessaire pour l'opposant à l'origine de l'opposition jugée irrecevable de former un recours contre cette décision pour conserver sa qualité de partie à la procédure dans une procédure de recours engagée par une autre partie.

1.3 Forme et contenu de l'acte de recours (règle 99(1) CBE)

(CLB, IV.E.2.5.2)

Dans l'affaire T 2561/11, plusieurs questions se sont posées concernant la recevabilité du recours. Premièrement, l'acte de recours n'avait été signé que par le mandataire et ne comportait pas la mention de l'opposant. La chambre de recours a fait observer que ni le mandataire agréé ni son cabinet n'avaient été parties à la procédure d'opposition. Cependant, le mandataire avait agi au nom de l'opposant devant la division d'opposition. La chambre était convaincue que tout lecteur animé de la volonté de comprendre aurait compris, avant l'expiration du délai de recours, que l'acte de recours avait été déposé au nom de l'opposant. On ne pouvait pas raisonnablement douter de l'identité du requérant. La chambre a renvoyé à la décision G 1/12 (JO 2014, A114) dans laquelle il a été établi qu'une erreur dans l'indication du nom et de l'adresse du requérant dans l'acte

schrift nach R. 101 (2) EPÜ berichtigt werden kann.

Die zweite Frage in **T 2561/11** ergab sich aus der Formulierung in der Beschwerdeschrift, wonach der Beschwerdeführer "gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung" Beschwerde einlegte. Die Kammer fasste die ständige Rechtsprechung zusammen, soweit sie die Formulierung "einen Antrag, in dem der Beschwerdegegenstand festgelegt wird" im Sinne der R. 99 (1) c) EPÜ betrifft, und erklärte, dass die Kammern wiederholt Beschwerden von Patentinhabern gegen eine Widerrufsentscheidung als Antrag ausgelegt haben, die Entscheidung in vollem Umfang aufzuheben, obwohl der Einspruchsabteilung Hilfsanträge vorgelegen hatten (s. T 358/08). Genauso werde bei Beschwerden gegen die Zurückweisung des Einspruchs die Beschwerde des Einsprechenden als Antrag ausgelegt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen (s. T 9/08, T 183/12 und T 256/13).

1.4 Beschwerdebegründung

(CLB, IV.E.2.6.)

Gemäß Art. 108 und R. 99 (2) EPÜ ist es für die Zulässigkeit der Beschwerde erforderlich, dass der Beschwerdeführer darlegt, aus welchen Gründen die angefochtene Entscheidung aufzuheben oder in welchem Umfang sie abzuändern ist und auf welche Tatsachen und Beweismittel sich seine Beschwerde stützt. In **T 393/15** stützte der Beschwerdeführer die Beschwerdebegründung ausschließlich auf einen Einwand unter Art. 83 EPÜ, der erstinstanzlich nicht geltend gemacht worden war. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung wurden jedoch Merkmale aus der Beschreibung in den unabhängigen Anspruch 1 des als gewährbar erachteten Antrags aufgenommen. Die Kammer wies darauf hin, dass im Einspruchsverfahren ein Antrag, der Änderungen des Patents betrifft, welche im Hinzufügen von Merkmalen bestehen, die nicht in den Ansprüchen in ihrer erteilten Fassung vorhanden waren, grundsätzlich einem Einwand unter Art. 83 EPÜ (i.V.m. Art. 101 (3) EPÜ) zugänglich ist, auch wenn der Einspruchsgrund nach Art. 100 b) EPÜ nicht geltend gemacht worden ist (s. auch T 66/14). Hieraus folgt, dass der in der Beschwerdebegründung erhobene Einwand unter Art. 83 EPÜ nicht über den rechtlichen Rahmen des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung hinausging. Die Beschwerde wurde für zulässig befunden.

R. 101(2) EPC.

A further issue in **T 2561/11** was that the notice of appeal only stated that the appellant was filing an appeal "against the decision of the opposition division". The board summarised the established jurisprudence with regard to the meaning of the expression "a request defining the subject of appeal" within the meaning of R. 99(1)(c) EPC and stated that the boards had repeatedly construed the appeal of patent proprietors against a decision to revoke the patent as a request that the decision be set aside in its entirety, even though there had been auxiliary requests before the opposition division (see T 358/08). Similarly, in appeals against the rejection of an opposition, the appeal of the opponent was construed as a request to set aside the decision under appeal and revoke the patent (see T 9/08, T 183/12 and T 256/13).

1.4 Statement of grounds of appeal

(CLB, IV.E.2.6.)

Under Art. 108 and R. 99(2) EPC, for an appeal to be admissible, the appellant must set out the reasons for setting aside the decision impugned, or the extent to which it is to be amended, and the facts and evidence on which the appeal is based. In **T 393/15**, the appellant had based its statement of grounds of appeal solely on an objection under Art. 83 EPC it had not raised at first instance. During the proceedings before the opposition division, however, features from the description had been added to independent claim 1 of the request ultimately held allowable. The board observed that a request amending a patent by adding features not in the claims as granted was as a rule open in opposition proceedings to objection under Art. 83 EPC (in conjunction with Art. 101(3) EPC), even if the ground for opposition under Art. 100(b) EPC had not been cited (see also T 66/14). Accordingly, the Art. 83 EPC objection raised on appeal did not go beyond the legal scope of the case before the opposition division, and the appeal was held admissible.

de recours peut être corrigée en vertu de la règle 101(2) CBE.

Deuxièmement, l'acte de recours se bornait à indiquer que le requérant formait un recours "contre la décision de la division d'opposition". La chambre a résumé la jurisprudence établie concernant la signification de l'expression "une requête définissant l'objet du recours" visée à la règle 99(1)c) CBE et a indiqué que les chambres ont régulièrement interprété le recours du titulaire d'un brevet contre une décision de révocation de son brevet comme une requête tendant à ce que cette décision soit annulée dans son intégralité, même si des requêtes subsidiaires avaient été présentées devant la division d'opposition (cf. T 358/08). De la même manière, s'agissant des recours formés contre le rejet d'une opposition, le recours de l'opposant a été interprété comme une requête tendant à ce que la décision contestée soit annulée et à ce que le brevet soit révoqué (cf. T 9/08, T 183/12 et T 256/13).

1.4 Mémoire exposant les motifs du recours

(CLB, IV.E.2.6.)

En vertu de l'art. 108 et de la règle 99(2) CBE, pour qu'un recours soit recevable, le requérant doit présenter les motifs pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision attaquée ou la mesure dans laquelle elle doit être modifiée, ainsi que les faits et les preuves sur lesquels le recours est fondé. Dans l'affaire **T 393/15**, le requérant a fondé le mémoire exposant les motifs du recours exclusivement sur une objection au titre de l'art. 83 CBE, qui n'avait pas été soulevée en première instance. Or, dans la procédure devant la division d'opposition, des caractéristiques de la description avaient été ajoutées à la revendication indépendante 1 de la requête jugée admissible. La chambre a indiqué que dans la procédure d'opposition, une requête qui vise à modifier le brevet par l'ajout de caractéristiques ne figurant pas dans les revendications du brevet tel que délivré ouvre normalement droit à une objection au titre de l'art. 83 CBE (ensemble l'art. 101(3) CBE), même si le motif d'opposition prévu à l'art. 100b) CBE n'a pas été invoqué (cf. également T 66/14). Il s'ensuit que l'objection au titre de l'art. 83 CBE soulevée dans le mémoire exposant les motifs du recours ne dépassait pas le cadre juridique de la procédure devant la division d'opposition. Le recours a été jugé recevable.

2. Abhilfe

(CLB, IV.E.2.9.1)

In der Sache **T 2445/11** war die Anmeldung zurückgewiesen worden, weil das Erfordernis der R. 43 (2) EPÜ nicht erfüllt war. Zusammen mit der Beschwerdebegründung hatte der Beschwerdeführer einen neuen Anspruchssatz eingereicht, mit dem die Einwände ausgeräumt wurden. Die Kammer akzeptierte grundsätzlich, dass es Fälle gibt, in denen geänderte Anmeldungsunterlagen, die in der Beschwerde als Hauptantrag vorgelegt werden, zwar die Zurückweisungsgründe aufheben, aber keine Berichtigung der Entscheidung rechtfertigen, weil andere offensichtliche Mängel vorliegen: neu eingeführte und offensichtliche Mängel oder solche, die durch Bemerkungen oder Einwände in Form von obiter dicta in der Zurückweisungsentscheidung klar benannt waren und zu denen der Anmelder sich äußern konnte. In diesem Zusammenhang vertrat die Kammer die Auffassung, dass die Formulierung "erachtet ... die Beschwerde für ... begründet" in Art. 109 (1) EPÜ der Prüfungsabteilung einen Ermessensspielraum einräumt, wobei ihr bewusst sein muss, dass der Zweck der Abhilfe darin besteht, das Verfahren zu beschleunigen. Wenn aber die Anmeldung aus Gründen zurückgewiesen wurde, die danach ausgeräumt wurden, und im Verfahren bis zur Zurückweisung keine gewichtigeren Einwände ausreichend entwickelt wurden, hat es wenig Sinn, den Fall den Beschwerdekammern vorzulegen.

3. Gegenstandsprüfung und nicht angegriffene abhängige Ansprüche

(CLB, IV.E.3.2.)

In **T 2094/12** war der vom erteilten Anspruch 1 abhängige erteilte Anspruch 5 nicht angegriffen worden. Der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltene Anspruch 1 kombinierte den erteilten Anspruch 1 mit dem (nicht optionalen) Gegenstand des erteilten Anspruchs 5 und bildete nun den Hauptantrag. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags beruhte somit auf einem "abhängigen Gegenstand" gemäß G 9/91 (Abl. 1993, 408). Dort heißt es: "Auch wenn der Einspruch ausdrücklich nur gegen den Gegenstand eines unabhängigen Anspruchs eines europäischen Patents gerichtet ist, können doch auch Ansprüche, die von einem solchen unabhängigen Anspruch abhängen, auf ihre Patentierbarkeit hin geprüft werden, wenn der unabhängige Anspruch im

2. Interlocutory revision

(CLB, IV.E.2.9.1)

In **T 2445/11** the application was refused for not meeting the requirement of R. 43(2) EPC. With the statement of grounds of appeal, the appellant filed a new set of claims which overcame the objections. The board accepted in principle that there are cases where amended application documents presented on appeal as the main request overcome the grounds for refusal yet do not warrant rectification of the decision because of other obvious deficiencies: deficiencies which are newly introduced and immediately apparent, or deficiencies which are well explained by remarks or objections included as *obiter dicta* in the decision to refuse and on which the applicant has had an opportunity to comment. In this respect, the board took the view that the expression "considers the appeal to be ... well founded" in Art. 109(1) EPC left the examining division room to exercise its judgement while bearing in mind that the purpose of interlocutory revision was to speed up the procedure. But where an application had been refused on grounds that were subsequently overcome, and more fundamental objections had not been well developed in the proceedings up to the refusal, there was little point in remitting the case to the boards of appeal.

3. Subject-matter under examination and non-opposed dependent claims

(CLB, IV.E.3.2.)

In **T 2094/12** granted claim 5, which was dependent on granted claim 1, was not opposed. Claim 1 as upheld by the opposition division combined granted claim 1 with the (non-optional) subject-matter of granted claim 5 and was now the main request. The subject-matter of claim 1 of the main request was therefore based on "dependent subject-matters" as referred to in G 9/91 (OJ 1993, 408), according to which: "even if the opposition is explicitly directed only to the subject-matter of an independent claim of a European patent, subject-matters covered by claims which are depending on such an independent claim may also be examined as to patentability, if the independent claim falls in opposition or appeal proceedings, provided their validity is prima facie in doubt on the

2. Révision préjudicielle

(CLB, IV.E.2.9.1)

Dans l'affaire **T 2445/11**, la demande avait été rejetée au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de la règle 43(2) CBE. Le requérant a déposé, avec le mémoire exposant les motifs du recours, un nouveau jeu de revendications qui levait les objections en question. La chambre a admis sur un plan général qu'il y a des cas où les pièces modifiées de la demande produites dans le cadre d'un recours à titre de requête principale répondent aux motifs de rejet sans pour autant justifier qu'il soit fait droit au recours, puisqu'elles présentent d'autres irrégularités manifestes, à savoir des irrégularités nouvellement introduites et immédiatement apparentes, ou des irrégularités dûment exposées dans des remarques ou objections figurant en tant qu'opinion incidente dans la décision de rejet et au sujet desquelles le demandeur a eu la possibilité de prendre position. À cet égard, la chambre a estimé que l'expression "considère le recours comme [...] fondé" à l'art. 109(1) CBE laisse à la division d'examen une certaine marge pour exercer son pouvoir d'appréciation tout en gardant à l'esprit que la révision préjudicielle vise à accélérer la procédure. Cependant, lorsqu'une demande a été rejetée pour des motifs qui sont ultérieurement levés, et que des objections plus fondamentales n'ont pas été dûment développées au cours de la procédure qui a conduit au rejet, déférer l'affaire aux chambres de recours ne présente guère d'intérêt.

3. Objet de l'examen et revendications dépendantes non frappées d'opposition

(CLB, IV.E.3.2.)

Dans l'affaire **T 2094/12**, la revendication 5 du brevet délivré, qui dépendait de la revendication 1 du brevet délivré, n'était pas frappée d'opposition. La revendication 1, telle que maintenue par la division d'opposition, consistait en une combinaison entre la revendication 1 du brevet délivré et l'objet (non facultatif) de la revendication 5 du brevet délivré, et était devenue la requête principale. L'objet de la revendication 1 selon la requête principale était donc fondé sur des "objets dépendants" au sens de la décision G 9/91 (JO 1993, 408). Le point correspondant de cette décision s'énonce comme suit : "même si l'opposition ne vise explicitement que l'objet d'une revendication indépendante d'un brevet européen, les objets de revendications qui dépendent

Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vernichtet wird, sofern die Gültigkeit dieser abhängigen Ansprüche durch das bereits vorliegende Informationsmaterial prima facie infrage gestellt wird (s. T 293/88, ABl. 1992, 220). Es muss davon ausgegangen werden, dass ein solcher abhängiger Gegenstand durch die Erklärung nach R. 55(c) EPÜ 1973 (jetzt R. 76(2) c) EPÜ) implizit mit abgedeckt ist ...". Weil im vorliegenden Fall der Einspruch explizit gegen den erteilten Anspruch 1 gerichtet war, betraf er implizit auch den Gegenstand des erteilten Anspruchs 5, der nun den Anspruch 1 des Hauptantrags bildete. Die Einspruchsabteilung war somit auch zuständig, die Prima-facie-Gültigkeit des Patents zu prüfen. Im vorliegenden Fall befand die Einspruchsabteilung in Anwendung von G 9/91 (Nr. 11 der Gründe), dass die Gültigkeit der aufrechterhaltenen Ansprüche durch die damals aktenkundigen Beweismittel (Unterlagen) prima facie nicht infrage gestellt wurde. Um diese Entscheidung in der Sache anzufechten, musste der Beschwerdeführer (Einsprechende) deshalb nachweisen, warum die Einspruchsabteilung mit ihrer Feststellung der Prima-facie-Gültigkeit falsch lag und eine vollständige Prüfung hätte durchführen müssen. Die Überprüfung der Entscheidung muss unter denselben Bedingungen stattfinden, d. h. zunächst muss die Prima-facie-Gültigkeit geprüft werden, und erst wenn sich diese nicht bestätigt, kann eine vollständige Prüfung erfolgen. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass die vom Beschwerdeführer (Einsprechenden) vorgebrachten Argumente die Prima-facie-Gültigkeit des Patents nicht infrage stellen konnten, und wies die Beschwerde zurück.

4. Überprüfung erstinstanzlicher Ermessensentscheidungen

(CLB, IV.E.3.6)

4.1 Ermessen der Beschwerdekammern

4.1.1 Umfang der Ermessensüberprüfung

In etlichen Entscheidungen behandelten die Beschwerdekammern die Frage, in welchem Umfang sie eine Ermessensentscheidung der ersten Instanz überprüfen können. Dabei ist zu berücksichtigen, ob die erste Instanz ihr Ermessen fehlerfrei ausgeübt hat oder nicht.

basis of already available information (cf. T 293/88, OJ 1992, 220). Such dependent subject-matters have to be considered as being implicitly covered by the statement under R. 55(c) EPC 1973 (now R. 76(2)(c) EPC)". Thus, in the case in hand, because the opposition notice was explicitly directed to granted claim 1, it was implicitly also directed to the subject-matter of granted claim 5, now claim 1 of the main request. The opposition division was thus also competent to consider the prima facie validity of the patent. In the case in hand the opposition division, applying point 11 of the Reasons of G 9/91, had held that the validity of the claims as upheld was not prima facie called into doubt by the evidence (documents) then on file. Therefore, in order to challenge this decision on its merits, the appellant (opponent) had to demonstrate why the division had been wrong in this finding of prima facie validity and should have carried out a full examination. The review of the decision had to take place under the same constraint, i.e. it had to consider prima facie validity first, and only if that was not confirmed could a full examination take place. The board concluded that the arguments presented by the appellant (opponent) had failed to cast doubt on the prima facie validity of the claims and dismissed the appeal.

4. Review of first-instance decisions

(CLB, IV.E.3.6)

4.1 The boards' discretion

4.1.1 Scope for reviewing discretion

In several decisions, the boards have addressed the issue of their scope for reviewing decisions taken by departments of first instance in exercise of their discretion. Among the factors to be considered is whether or not the department of first instance exercised its discretion properly.

d'une telle revendication indépendante peuvent, si celle-ci n'est pas admise dans la procédure d'opposition ou de recours, être également examinés quant à leur brevetabilité, à condition que leur validité soit, de prime abord, douteuse compte tenu des informations existantes (cf. T 293/88, JO 1992, 220). Ces objets dépendants doivent être considérés comme implicitement couverts par la déclaration visée à la règle 55c) CBE [1973, désormais règle 76(2)c) CBE]". Par conséquent, dans l'affaire en cause, puisque l'acte d'opposition visait explicitement la revendication 1 du brevet délivré, il visait aussi implicitement l'objet de la revendication 5 du brevet délivré, devenue la revendication 1 de la requête principale. La division d'opposition était donc également compétente pour examiner la validité du brevet de prime abord. Dans l'affaire en cause, la division d'opposition, appliquant le point 11 des motifs de la décision G 9/91, avait estimé que la validité des revendications telles que maintenues n'était pas de prime abord mise en doute par les preuves (documents) présentes dans le dossier. Par conséquent, pour contester cette décision quant au fond, le requérant (opposant) devait démontrer pourquoi la division avait conclu à tort à cette validité de prime abord et aurait dû effectuer un examen complet. Le réexamen de la décision doit être soumis à la même contrainte : il doit d'abord être examiné s'il y a validité de prime abord, et c'est seulement dans la négative qu'un examen complet peut être effectué. La chambre, concluant que les arguments produits par le requérant (opposant) ne jetaient pas le doute sur la validité de prime abord, a rejeté le recours.

4. Réexamen de décisions de première instance

(CLB, IV.E.3.6)

4.1 Pouvoir d'appréciation des chambres de recours

4.1.1 Portée du réexamen de décisions prises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation

Dans plusieurs décisions, les chambres de recours ont traité de la question de savoir dans quelle mesure elles peuvent réexaminer une décision prise par l'instance du premier degré dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. À cette fin, il convient de déterminer si l'instance du premier degré a ou non exercé correctement son pouvoir d'appréciation.

Nach ständiger Rechtsprechung ist es bei einer angefochtenen Ermessensentscheidung der ersten Instanz nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die Sachlage nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu prüfen, um zu entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise ausgeübt hätte. Ein erstinstanzliches Organ, das nach dem EPÜ unter bestimmten Umständen Ermessensentscheidungen zu treffen hat, muss bei der Ausübung dieses Ermessens einen gewissen Freiraum haben, in den die Beschwerdekammern nicht eingreifen. Eine Beschwerdekammer sollte sich nur dann über die Art und Weise, in der die erste Instanz bei einer Entscheidung in einer bestimmten Sache ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass die erste Instanz ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher bzw. unangemessener Weise ausgeübt hat und damit ihr eingeräumtes Ermessen überschritten hat (s. dazu insbesondere G 7/93, ABI. 1994, 775).

Obwohl G 7/93 einen speziellen Umstand betraf, nämlich die Nichtzulassung von Änderungen nach der Mitteilung nach R. 51 (6) EPÜ 1973 durch die Prüfungsabteilung, werden die in G 7/93 formulierten Prinzipien auch auf die Überprüfung anderer Ermessensentscheidungen der ersten Instanz durch die Beschwerdekammern bezogen (T 820/14).

In T 820/14 stellte sich die Frage, ob der mit der Beschwerde erneut vorgelegte 2. Hilfsantrag, der von der Prüfungsabteilung nicht zugelassen worden war, im Beschwerdeverfahren zugelassen werden durfte und sollte. Aus Art. 12 (4) VOBK geht hervor, dass es im Ermessen der Kammer steht, im erstinstanzlichen Verfahren nicht zugelassenes Vorbringen nicht zuzulassen. Eine Verpflichtung der Kammer zur Nichtzulassung lässt sich daraus hingegen nicht ableiten. Eine Beschwerdekammer sollte, wenn die erste Instanz ihr Ermessen korrekt ausgeübt hat, diese Entscheidung **in der Regel** nicht aufheben, um das eigene Ermessen an die Stelle des Ermessens der ersten Instanz zu setzen – ungeachtet der Frage, ob die Kammer schließlich das nicht zugelassene Vorbringen zulässt, die Nichtzulassungsentscheidung aus anderen Gründen bestätigt oder der ersten

It is established case law that, on appeal against a decision taken by a department of first instance in exercise of its discretion, it is not for the board to review all the facts and circumstances of the case as if it were in that department's place and decide whether or not it would have exercised discretion in the same way. If the EPC requires that a department of first instance exercise discretion in certain circumstances, that department should have a certain degree of freedom to do so without interference from the boards. They should overrule the way in which it exercised its discretion in reaching a decision in a particular case only if they conclude that it did so in accordance with the wrong principles, without taking the right principles into account or in an arbitrary or unreasonable way, thereby exceeding the proper limits of its discretion (on this point, see, in particular, G 7/93, OJ 1994, 775).

Although G 7/93 was concerned with a specific situation, namely an examining division's refusal to admit amendments after issuing a communication under R. 51(6) EPC 1973, the boards have applied the criteria established there to their review of other discretionary decisions of the departments of first instance (T 820/14).

In T 820/14 the board had to decide whether it could and should admit an auxiliary request not admitted by the examining division but resubmitted on appeal. Art. 12(4) RPBA gave it the power to hold inadmissible submissions not admitted at first instance, but that could not be interpreted as meaning it was obliged to do so. So long as departments of first instance had exercised their discretion properly, the boards **as a rule** should not overrule their decisions and substitute their own discretion for that exercised at first instance. That applied regardless of whether not they ultimately decided to admit the previously refused submissions, uphold the refusal to admit them on different grounds or remit the case to the department of first instance and give it an opportunity to exercise its discretion anew. By the same token, however, the case law established in G 7/93 (OJ 1994, 775)

Selon la jurisprudence constante, en cas de contestation d'une décision prise par l'instance du premier degré dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la chambre n'est pas habilitée à réexaminer l'ensemble des faits de l'espèce déjà examinés en première instance pour déterminer si elle aurait ou non exercé de la même manière son pouvoir d'appréciation. Si la CBE prévoit que l'instance du premier degré doit exercer son pouvoir d'appréciation dans des circonstances déterminées, cette instance devrait disposer d'une certaine liberté pour exercer ce pouvoir, sans immixtion de la part des chambres de recours. Une chambre de recours ne devrait statuer dans un sens différent de la manière dont l'instance du premier degré a exercé son pouvoir d'appréciation que si elle parvient à la conclusion que l'instance du premier degré a exercé son pouvoir d'appréciation sur la base de principes erronés, qu'elle n'a pas tenu compte des principes corrects, ou qu'elle a exercé son pouvoir de manière arbitraire ou déraisonnable et a ainsi outrepassé les limites du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré (cf. à cet égard en particulier la décision G 7/93, JO 1994, 775).

Même si la décision G 7/93 portait sur une situation bien spécifique, à savoir la non-admission, par la division d'examen, de modifications postérieures à la notification émise au titre de la règle 51(6) CBE 1973, les principes qui y sont énoncés s'appliquent également au réexamen, par les chambres de recours, d'autres décisions prises par l'instance du premier degré dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (T 820/14).

Dans l'affaire T 820/14, la question se posait de savoir s'il était permis et s'il convenait d'admettre la deuxième requête subsidiaire qui n'avait pas été admise par la division d'examen et qui était présentée de nouveau dans le cadre du recours. Il ressort de l'art. 12(4) RPCR que les chambres ont le pouvoir de considérer comme irrecevables des moyens non admis en première instance. Il n'en découle toutefois pas d'obligation pour la chambre de ne pas accepter de tels moyens. Lorsque l'instance du premier degré a correctement exercé son pouvoir d'appréciation, une chambre de recours ne devrait pas, **en principe**, annuler la décision en question pour substituer son pouvoir d'appréciation à celui de l'instance du premier degré – indépendamment de la question de savoir si, en fin de compte, la chambre admet les moyens non acceptés, confirme la décision de non-admission

Instand durch Zurückverweisung Gelegenheit gibt, ihr Ermessen erneut auszuüben. Eine Verpflichtung der Kammer, eine korrekte Ermessensentscheidung der ersten Instanz aufrechtzuerhalten, kann aus G 7/93 (ABl. 1994, 775) jedoch nicht abgeleitet werden. Die Kammer übte ihr Ermessen dahingehend aus, dass sie den 2. Hilfsantrag zuließ.

In **T 1816/11** hatte die Prüfungsabteilung den Hauptantrag in Ausübung ihres Ermessens gemäß R. 137 (3) EPÜ nicht zugelassen. Mit ihrer Beschwerde begründung hat der Beschwerdeführer denselben Antrag erneut gestellt und seine Zulassung in das Verfahren beantragt. Die Kammer stellte fest, dass die Befugnis, solche Anträge im Rahmen von Art. 12 (4) VOBK nicht zuzulassen, im Umkehrschluss die Berechtigung zur Zulassung impliziert. Dem steht nicht entgegen, dass die Beschwerdekammern nach ihrer ständigen Rechtsprechung in ihrer Kompetenz zur Überprüfung von Ermessensentscheidungen der ersten Instanz unter bestimmten Umständen beschränkt sind. Die Kammer verwies auf G 7/93 (ABl. 1994, 775) und stellte zusammenfassend fest, dass die Entscheidung G 7/93 eine Ermessensentscheidung der Prüfungsabteilung betraf, die lediglich die Verfahrensführung vor dieser Abteilung zum Gegenstand hatte, wobei der späte Zeitpunkt der Änderung wesentlich war. Im vorliegenden Fall war der Sachverhalt hingegen anders gelagert. Die Prüfungsabteilung hatte sich nicht darauf berufen, dass der Hauptantrag verspätet eingereicht wurde; vielmehr hat die Prüfungsabteilung den Hauptantrag allein mit der Begründung nicht in das Prüfungsverfahren zugelassen, dieser erfülle u. a. nicht die Erfordernisse der Art. 84 und 56 EPÜ. Da die Ermessensentscheidung der Prüfungsabteilung, den Hauptantrag nicht zuzulassen, aus materiellrechtlichen Gründen und nicht aus verfahrensrechtlichen Gründen getroffen wurde, konnten die in der Entscheidung G 7/93 aufgestellten Grundsätze im vorliegenden Fall nicht zur Anwendung kommen. Zur Überprüfung stand vielmehr die in die Ermessensentscheidung eingeflossene materiellrechtliche Wertung (Klarheit; erfinderische Tätigkeit), die den Kern der Überprüfungscompetenz der Beschwerdekammern betrifft. Die Kammer ließ den Hauptantrag in das Beschwerdeverfahren zu.

could not be interpreted as imposing on the boards any duty to uphold a proper exercise of discretion at first instance. In the case in hand, the board exercised its own discretion and admitted the second auxiliary request.

In **T 1816/11**, the examining division had refused to admit the main request in exercise of its discretion under R. 137(3) EPC. The appellant resubmitted the request with its statement of grounds of appeal and asked the board to admit it. The board found that the power under Art. 12(4) RPBA not to admit requests implied a matching power to admit them, even if, according to the established case law, the boards' competence to review exercises of discretion at first instance was limited in certain circumstances. Summarising G 7/93 (OJ 1994, 775), the board observed that it had been concerned with a discretionary decision of an examining division relating only to the conduct in the proceedings before it, the main point being the lateness of an amendment. The case now in hand was different in that the reason for the examining division's refusal to admit the main request had not been its late filing but solely that it did not meet the requirements of Art. 84 and 56 EPC. Since the discretionary decision not to admit the request had thus been taken for substantive reasons only, and not for procedural reasons, the criteria established in G 7/93 could not apply. Rather, what the board had to review was the substantive assessment (clarity, inventive step) underlying the discretionary decision, which went to the very essence of the boards' power of review. The board thus admitted the main request on appeal.

pour d'autres motifs ou donne la possibilité à l'instance du premier degré d'exercer à nouveau son pouvoir d'appréciation en renvoyant l'affaire. On ne saurait cependant déduire de la décision G 7/93 (JO 1994, 775) que la chambre a l'obligation de maintenir une décision qui a été prise par l'instance du premier degré dans l'exercice correct de son pouvoir d'appréciation. La deuxième requête subsidiaire a été admise par la chambre, dans l'exercice de son propre pouvoir d'appréciation.

Dans l'affaire **T 1816/11**, la division d'examen avait décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 137(3) CBE, de ne pas admettre la requête principale. Avec le mémoire exposant les motifs du recours, le requérant avait présenté une nouvelle fois la même requête et demandé que celle-ci soit admise dans la procédure. La chambre a constaté que le pouvoir de ne pas admettre des requêtes en vertu de l'art. 12(4) RPCR implique a contrario le pouvoir de les admettre, même s'il ressort de la jurisprudence constante des chambres de recours que dans certaines circonstances, les chambres ont une compétence limitée en matière de réexamen de décisions rendues par une instance du premier degré dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. La chambre, se référant à l'affaire G 7/93 (JO 1994, 775), a fait observer que celle-ci concernait une décision prise par la division d'examen dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, décision dont le seul objet était la conduite de la procédure devant cette division et pour laquelle la soumission tardive d'une modification avait joué un rôle essentiel. En revanche, dans l'affaire en cause, la situation de fait était différente. La division d'examen n'avait pas fait valoir que la requête principale avait été présentée tardivement, mais avait simplement refusé d'admettre celle-ci dans la procédure au motif qu'elle ne satisfaisait pas, entre autres, aux exigences des art. 84 et 56 CBE. Étant donné que des motifs relevant du droit matériel et non du droit procédural étaient à l'origine de la décision de ne pas admettre la requête principale dans la procédure, décision que la division d'examen avait prise dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, les principes énoncés dans la décision G 7/93 n'étaient pas applicables en l'espèce. Le réexamen portait donc sur l'évaluation des exigences matérielles (clarté, activité inventive) qui étaient entrées en ligne de compte dans la décision prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. À cet égard, une telle évaluation concernait l'essence

4.1.2 Eigenes Ermessen, ein von der ersten Instanz nicht zugelassenes Vorbringen zuzulassen

In einigen Entscheidungen wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die Kammern im Rahmen von Art. 12 (4) VOBK grundsätzlich über ein eigenes Ermessen verfügen, Tatsachen, Beweismittel oder Anträge, die von der ersten Instanz im Rahmen einer korrekten Ermessensausübung nicht zugelassen wurden, im Beschwerdeverfahren zuzulassen.

In **T 945/12** verwies die Kammer auf Entscheidungen, denen zufolge eine Beschwerdekammer bei der Überprüfung von erstinstanzlichen Ermessensentscheidungen ihrerseits ihr Ermessen gemäß Art. 12 (4) VOBK unabhängig und unter angemessener Berücksichtigung des zusätzlichen Vorbringens des Beschwerdeführers ausüben muss. Dabei übt die Beschwerdekammer nicht das Ermessen der erstinstanzlichen Abteilung basierend auf der damaligen Sachlage nochmals aus, sondern berücksichtigt vielmehr zusätzliche Tatsachen und geänderte Umstände und macht von ihrem eigenen Ermessen nach Art. 12 (4) VOBK Gebrauch (s. auch T 2219/10, T 971/11).

In der Sache **T 556/13** stellte sich der Kammer die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern wie folgt dar: Wenn nach Art. 12 (4) VOBK zu entscheiden ist, ob ein zum erstinstanzlichen Einspruchsverfahren nicht zugelassener Antrag im Beschwerdeverfahren für unzulässig gehalten werden soll, läuft dies in der Regel auf eine Überprüfung der auf R. 116 EPÜ gestützten Ermessensausübung der Einspruchsabteilung hinaus, weshalb die Zulassung solcher Anträge zum Beschwerdeverfahren nach Art. 12 (4) VOBK das der Einspruchsabteilung zugewilligte Ermessen untergräbt, es sei denn, die Einspruchsabteilung hat ihr Ermessen nicht richtig ausgeübt (z. B. T 28/10). Nach Auffassung der Kammer ist die Rechtsprechung nicht so zu verstehen, dass das den Beschwerdekammern nach Art. 12 (4) VOBK eingeräumte Ermessen so eingeschränkt ist, dass die Kammer einen Antrag, den die Einspruchsabteilung aufgrund einer korrekten

4.1.2 Own discretion to admit submissions not admitted at first instance

In a number of decisions, the boards have observed that, under Art. 12(4) RPBA, they generally have their own margin of discretion to admit on appeal facts, evidence and requests refused by a department of first instance in proper exercise of its discretion.

In **T 945/12** the board referred to some decisions where it was stated that in the case of a review of first-instance discretionary decisions a board of appeal nevertheless had to exercise its discretion under Art. 12(4) RPBA independently, giving due consideration to the appellant's additional submissions. In doing so, the board of appeal was not re-exercising the discretion of the department of first instance based on the case as it was presented then, but rather taking into account additional facts and different circumstances while exercising its own discretion under Art. 12(4) RPBA (see also T 2219/10, T 971/11).

In **T 556/13** the board was aware of the line of jurisprudence of the boards of appeal establishing that, where it has to be decided under Art. 12(4) RPBA whether to hold a request not admitted into the first-instance opposition proceedings inadmissible in appeal proceedings, this usually amounts to a review of the opposition division's exercise of its discretion under R. 116 EPC and that, therefore, admitting such requests into appeal proceedings under Art. 12(4) RPBA undermines the discretion conferred on the opposition division, unless the opposition division did not properly exercise its discretion (see e.g. T 28/10). In the board's view, the jurisprudence is not to be understood as meaning that the discretion conferred on the boards of appeal under Art. 12(4) RPBA is limited to such an extent that the board must generally hold inadmissible a request which had not been admitted into the proceedings by the opposition division by a correct discretionary decision.

même de la compétence des chambres de recours en matière de réexamen. La chambre a admis la requête principale dans la procédure de recours.

4.1.2 Admission, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation des chambres, de moyens non admis en première instance

Dans certaines décisions, il a été relevé qu'en vertu de l'art. 12(4) RPCR, les chambres disposent en principe de leur propre pouvoir d'appréciation pour admettre dans la procédure de recours des faits, preuves ou requêtes que l'instance du premier degré n'a pas admis, dans l'exercice correct de son pouvoir d'appréciation.

Dans l'affaire **T 945/12**, la chambre a renvoyé à certaines décisions selon lesquelles, lorsqu'une chambre de recours est amenée à réexaminer une décision rendue par une instance du premier degré dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle doit néanmoins exercer son pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 12(4) RPCR de manière indépendante, en tenant dûment compte des moyens supplémentaires invoqués par le requérant. Ce faisant, la chambre de recours n'exerce pas de nouveau le pouvoir d'appréciation de l'instance du premier degré sur la base des faits exposés en première instance, mais tient compte, dans l'exercice de son propre pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 12(4) RPCR, de faits supplémentaires et de circonstances différentes (cf. également T 2219/10, T 971/11).

Dans l'affaire **T 556/13**, la chambre a indiqué qu'elle connaissait la jurisprudence des chambres de recours selon laquelle le fait de déterminer, en vertu de l'art. 12(4) RPCR, si une requête non admise dans la procédure d'opposition en première instance doit être considérée comme irrecevable dans la procédure de recours revient en règle générale à réexaminer l'usage fait par la division d'opposition du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la règle 116 CBE. La chambre a ajouté que selon cette jurisprudence, l'admission d'une telle requête dans la procédure de recours en vertu de l'art. 12(4) RPCR porte dès lors atteinte au pouvoir d'appréciation conféré à la division d'opposition, à moins que celle-ci ne l'ait pas exercé correctement (cf. par exemple T 28/10). Selon la chambre, cette jurisprudence ne doit pas être interprétée en ce sens que le pouvoir d'appréciation conféré aux chambres de recours par l'art. 12(4) RPCR est limité au point que la

Ermessensentscheidung nicht zum Verfahren zugelassen hat, generell für unzulässig halten muss. Somit ist nicht ausgeschlossen, dass eine Kammer einen Antrag angesichts der besonderen Tatsachen und Umstände des Einzelfalls nicht für unzulässig befindet, obwohl er von der Einspruchsabteilung zu Recht nicht zum erstinstanzlichen Verfahren zugelassen wurde. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn die Kammer mit zusätzlichen Tatsachen und geänderten Umständen oder mit zusätzlichem Vorbringen eines Beteiligten im Beschwerdeverfahren konfrontiert ist. Ein weiteres Beispiel könnte sein, dass bereits die Begründung der angefochtenen Entscheidung weitergehende Gesichtspunkte enthält, als bei der Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung auf Nichtzulassung eines Antrags relevant waren.

4.2 Ermessensüberprüfung bei (Nicht-)Zulassung eines neuen Einspruchsgrunds durch die Einspruchsabteilung

In der Sache **T 1286/14** äußerte sich die Beschwerdekammer zur beschränkten Ermessensüberprüfung durch eine Beschwerdekammer im Falle eines "neuen Einspruchsgrunds" und von fehlendem Einverständnis zu dessen Zulassung durch den Patentinhaber. Die Einspruchsabteilung hatte den verspätet vorgebrachten Einspruchsgrund wegen mangelnder Relevanz nicht in das Einspruchsverfahren zugelassen. Da der Patentinhaber (Beschwerdegegner) im Beschwerdeverfahren ausdrücklich sein Einverständnis zu seiner Einführung in das Beschwerdeverfahren verweigert hatte, durfte dieser Einspruchsgrund nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen werden. Die Kammer stellte fest, dass es ihr in einem solchen Fall lediglich obliegt zu überprüfen, ob die Einspruchsabteilung tatsächlich geprüft hat, dass dieser Grund auch *prima facie* relevant ist und dies auch in der Sache begründet wurde. Mit anderen Worten ist hier eine beschränkte Ermessensüberprüfung vonseiten einer Beschwerdekammer durchzuführen. Mithin ging die Kammer in Anlehnung an G 10/91 (ABl. 1993, 420) sachlich auch nicht auf den vorgebrachten Einspruchsgrund ein. Sie folgte daher der einer beschränkten Ermessensüberprüfung zuzuordnenden Vorgehensweise wie in den Fällen T 736/95 (ABl. 2001, 191), T 1519/08 und T 1592/09 und konnte sich nicht der auf einer Ermessensüberprüfung mit detaillierter sachlicher

Thus, it is not ruled out that, in view of the particular facts and circumstances of a particular case, the board will not hold a request inadmissible, although it was rightly not admitted into first-instance proceedings by the opposition division. This may occur, for example, if the board is confronted with additional facts and different circumstances or with additional submissions made by a party in the appeal proceedings. Another example could be that the reasons for the contested decision themselves contain considerations which go beyond those which were relevant for the opposition division's discretionary decision not to admit a request.

4.2 Review of an opposition division's discretionary decision (not) to admit a new ground for opposition

In **T 1286/14** the board addressed the limited scope for reviewing exercises of discretion to refuse a "fresh ground for opposition" where the proprietor objects to its admission on appeal. In the case at issue, the opposition division had considered a late-filed ground irrelevant and refused to admit it. Since the proprietor (respondent) had expressly refused to consent to its admission on appeal, the board could not admit it. In such circumstances, it was sufficient for the board to establish that there was evidence that the opposition division had actually examined whether the ground was *prima facie* relevant and given reasons for its finding on this. In other words, the board's duty to review the exercise of discretion was limited. Citing G 10/91 (OJ 1993, 420), it thus refrained from examining the substance of the fresh ground, thereby following the approach taken in T 736/95, OJ 2001, 191; T 1519/08 and T 1592/09 and rejecting that entailing a thorough review of the earlier exercise of discretion on its merits, as taken in e.g. T 1053/05, T 1142/09 and T 620/08.

chambre doit généralement considérer comme irrecevable une requête qui n'a pas été admise dans la procédure par la division d'opposition ayant exercé correctement son pouvoir d'appréciation. Partant, il n'est pas exclu qu'au vu des faits et circonstances d'une affaire précise, la chambre considère qu'une requête soit recevable, bien que la division ait refusé à bon escient de l'admettre dans la procédure de première instance. Tel peut être le cas, par exemple, si la chambre est en présence de faits supplémentaires et de circonstances différentes, ou de moyens supplémentaires produits par une partie lors de la procédure de recours, ou encore si les motifs de la décision contestée contiennent eux-mêmes des considérations allant au-delà de celles qui étaient pertinentes pour la décision relative à la non-admission d'une requête, telle qu'elle avait été prise par la division d'opposition dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation.

4.2 Réexamen du pouvoir d'appréciation, dans le cas où la division d'opposition (n')a (pas) admis un nouveau motif d'opposition

Dans l'affaire **T 1286/14**, la chambre s'est prononcée sur les limites du réexamen, par une chambre de recours, du pouvoir d'appréciation tel qu'il a été exercé, lorsqu'un "nouveau motif d'opposition" est invoqué et que le titulaire du brevet s'oppose à l'admission de ce motif. La division d'opposition n'avait pas admis dans la procédure le motif d'opposition invoqué tardivement, en raison de son manque de pertinence. Ce motif d'opposition n'a pu être admis dans la procédure de recours, étant donné que le titulaire du brevet (intimé) s'y était expressément opposé dans le cadre de la procédure de recours. La chambre a constaté qu'il lui appartient simplement, en pareil cas, de s'assurer que la division d'opposition a bien vérifié que le motif d'opposition est pertinent de prime abord et que cela a été motivé sur le fond. Autrement dit, une chambre de recours doit procéder dans ce cas à un réexamen limité du pouvoir d'appréciation tel qu'il a été exercé. S'appuyant sur la décision G 10/91 (JO 1993, 420), la chambre n'a donc pas examiné sur le fond le motif d'opposition invoqué. Elle a ainsi suivi une approche fondée sur un réexamen limité, telle qu'adoptée dans les affaires T 736/95, JO 2001, 191 ; T 1519/08 et T 1592/09, et ne s'est pas ralliée à celle reposant sur un réexamen détaillé quant au fond de la décision rendue par l'instance du premier degré dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, cette dernière approche ayant été mise

Überprüfung der erstinstanzlichen Ermessensentscheidung fußenden Herangehensweise anschließen, wie sie z. B. in den Fällen T 1053/05, T 1142/09 und T 620/08 durchgeführt wurde.

4.3 Ermessensüberprüfung – Aussetzung des Verfahrens

In der Sache **J 1/16** richtete sich die Beschwerde des Anmelders gegen die Entscheidung der Rechtsabteilung, die ausgesetzten Patenterteilungsverfahren bis auf Weiteres ausgesetzt zu lassen. In ihrem Orientierungssatz stellte die Kammer fest: Hat die Rechtsabteilung bei einer Entscheidung über die Fortsetzung der Aussetzung den ihr eingeräumten Ermessensspielraum erkannt und ausgeschöpft, die bei der Abwägung einzubeziehenden Aspekte umfassend herangezogen, keine sachfremden Erwägungen einfließen lassen und bei der Würdigung der Umstände keine gedanklichen Fehler erkennen lassen, ist es der Kammer verwehrt, ihr eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen der Rechtsabteilung zu setzen. Die Kammer hat die Entscheidung der Rechtsabteilung daher aufrechterhalten, inhaltlich jedoch im Hinblick auf die zwischenzeitlich veränderte Sachlage (es lag nun bereits eine zweitinstanzliche Entscheidung im nationalen Vindikationsverfahren vor) angepasst.

5. Verspätetes Vorbringen

5.1 Spät eingereichte Dokumente

(CLB, IV.C.1.3.14)

In **T 2193/14** prüfte die Kammer die Zulässigkeit von Unterlagen, die zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereicht worden waren, um die Gültigkeit des Gegenstands von erteilten abhängigen Ansprüchen infrage zu stellen, gegen die beim Einspruch kein begründeter Angriff formuliert worden war. Die Kammer übte ihr Ermessen gemäß Art. 12 (4) VOBK aus und ließ die mit der Beschwerdebegründung eingereichten Dokumente A6 bis A10 nicht zum Beschwerdeverfahren zu. Diese Dokumente hätten bereits der Einspruchsabteilung vorgelegt werden müssen und können. Da schon fraglich war, ob die Zulassung von A6 bis A10 im Einspruchsverfahren mit dem rechtlichen und faktischen Rahmen vereinbar gewesen wäre, innerhalb dessen die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs grundsätzlich durchzuführen ist (s. G 9/91, ABl. 1993, 408),

en œuvre par exemple dans les affaires T 1053/05, T 1142/09 et T 620/08.

4.3 Réexamen du pouvoir d'appréciation – Suspension de la procédure

Dans l'affaire **J 1/16**, le recours du demandeur était dirigé contre la décision de la division juridique de maintenir jusqu'à nouvel ordre la suspension de la procédure de délivrance du brevet. Dans l'exergue, la chambre a constaté qu'elle n'est pas habilitée à substituer son propre pouvoir d'appréciation à celui de la division juridique si celle-ci, appelée à décider de maintenir ou non la suspension, a correctement discerné et pleinement utilisé la marge d'appréciation qui lui est conférée, si elle a pris en considération tous les aspects pertinents à cette fin, si elle ne s'est laissée influencer par aucune considération étrangère au sujet et si elle a apprécié les faits sans commettre d'erreur de raisonnement. Par conséquent, la chambre a maintenu la décision de la division juridique, mais en a adapté la teneur, compte tenu d'un changement de situation survenu dans l'intervalle (une décision ayant été rendue entre-temps par une instance du deuxième degré concernant une action nationale en revendication du droit aux demandes de brevet).

5. Moyens invoqués tardivement

5.1 Documents produits tardivement

(CLB, IV.C.1.3.14)

Dans l'affaire **T 2193/14**, la chambre a examiné la recevabilité de documents qui avaient été produits avec le mémoire exposant les motifs du recours et qui visaient à contester la validité de l'objet de revendications dépendantes du brevet délivré, à l'encontre desquelles aucune objection motivée n'avait été soulevée dans l'acte d'opposition. La chambre a décidé d'exercer le pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 12(4) RPCR et de ne pas admettre dans la procédure de recours les documents A6 à A10 qui avaient été déposés avec le mémoire exposant les motifs du recours. Ces documents auraient déjà dû – et auraient déjà pu – être soumis à la division d'opposition. Considérant qu'il n'était déjà pas certain que l'admission de ces documents au cours de la procédure d'opposition aurait été conforme au cadre de droit et de fait dans lequel l'examen quant au fond de

und die Einspruchsschrift keinerlei diesbezügliche Argumente enthielt, war zweifelhaft, ob die Gültigkeit der abhängigen Ansprüche allein dadurch infrage gestellt wurde, dass im Formblatt EPA 2300 das Kästchen angekreuzt wurde, wonach gegen das Patent als Ganzes Einspruch eingelegt wurde.

5.2 Nicht substantiierte Anträge

(CLB, IV.E.4.2.4)

Gemäß Art. 12 (2) VOBK muss der Beschwerdeführer schriftlich begründen, warum die angefochtene Entscheidung "aufgehoben, abgeändert oder bestätigt" werden soll, und ausdrücklich und spezifisch alle Tatsachen, Argumente und Beweismittel anführen. Dies ist eine Voraussetzung dafür, dass das Vorbringen berücksichtigt wird (vgl. Art. 12 (4) VOBK). Laut **T 2598/12** gibt es logischerweise keine zeitliche Beschränkung für das Erfordernis gemäß Art. 12 (2) und (4) VOBK, wonach ein im Beschwerdeverfahren eingereichter Antrag ordnungsgemäß substantiiert sein muss. Folglich gilt das Erfordernis entsprechend für neue Anträge, die in Erwiderung auf eine Mitteilung der Kammer eingereicht werden.

5.3 Verspätet eingereichte Anträge

5.3.1 Erwiderung auf neue Einwände

(CLB, IV.E.4.4.3)

In ihrem Orientierungssatz führte die Beschwerdekammer in der Sache **T 2227/12** Folgendes aus: Wenn in der angefochtenen Entscheidung und im Beschwerdeverfahren lediglich Einwände unter den Art. 123 (2) und 84 EPÜ behandelt wurden, kann die Beschwerdekammer das Kriterium der Prima-facie-Gewährbarkeit für die Zulassung eines in der mündlichen Verhandlung eingereichten Antrags auf diese Einwände beschränken, sodass die Prüfung einer Prima-facie-Gewährbarkeit im Hinblick auf die Art. 52 (1), 54 und 56 EPÜ unterbleibt. Um einen erstmals in der mündlichen Verhandlung erörterten Einwand auszuräumen, hatte der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung Hilfsantrag 1a gestellt. Die Kammer ließ den Hilfsantrag in das Verfahren zu. Geänderte Anträge, die als Erwiderung auf neue Einwände eingereicht werden, werden nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern in der Regel zugelassen, wenn – wie hier – auch bei sorgfältiger Verfahrensführung keine Veranlassung bestand, die Änderung

and in the absence of any arguments in the notice of opposition, it was doubtful whether the validity of the dependent claims was indeed questioned simply by ticking the box in EPO Form 2300 that the patent was opposed as a whole.

5.2 Unsubstantiated requests

(CLB, IV.E.4.2.4)

According to Art. 12(2) RPBA the appellant must set out in writing the reasons as to why the decision under appeal should be "reversed, amended or upheld" and specify expressly all the facts, arguments and evidence relied on. This is a prerequisite in order for the matter to be taken into account (cf. Art. 12(4) RPBA). In **T 2598/12** it was stated that logically there is no time bar to the requirement following from Art. 12(2) and (4) RPBA that a request filed during appeal proceedings must be properly substantiated. Consequently, this requirement applies, *mutatis mutandis*, to new requests filed in response to a communication of the board.

5.3 Late-filed requests

5.3.1 Response to new objections

(CLB, IV.E.4.4.3)

The board in **T 2227/12** stated in its catchword: where only objections under Art. 123(2) and 84 EPC have been addressed in the contested decision and in the appeal proceedings, the board, in deciding whether to admit a request filed at the oral proceedings, need examine only whether it is prima facie allowable in view of those objections and need not examine its prima facie allowability under Art. 52(1), 54 and 56 EPC. The appellant in the case in hand had filed an auxiliary request at the oral proceedings with a view to overcoming an objection raised there for the first time. The board admitted the request. According to the boards' case law, amended requests filed in response to new objections were generally to be admitted if – as here – a party, no matter how diligent its procedural conduct, would have had no reason to make the amendment earlier. The contested decision had merely addressed objections under Art. 123(2) and 84 EPC although lack of novelty and lack of inventive step had also been raised as grounds for opposition.

l'opposition devrait en principe se dérouler (cf. G 9/91, JO 1993, 408), et en l'absence d'arguments dans l'acte d'opposition, il était douteux que la validité des revendications dépendantes ait effectivement été contestée par le simple fait de cocher la case du formulaire OEB 2300 selon laquelle l'opposition est formée contre le brevet dans son ensemble.

5.2 Requêtes non motivées

(CLB, IV.E.4.2.4)

En vertu de l'art. 12(2) RPCR, le requérant doit présenter par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu "d'annuler, de modifier ou de confirmer la décision attaquée" et exposer expressément et de façon précise tous les faits, arguments et justifications qui sont invoqués. Cela est une condition préalable pour que les éléments présentés soient pris en considération (cf. art. 12(4) RPCR). Dans l'affaire **T 2598/12**, il a été indiqué qu'en toute logique, il n'y a aucune limite de temps à l'exigence découlant de l'art. 12(2) et (4) RPCR, selon laquelle une requête présentée pendant la procédure de recours doit être dûment motivée. Il s'ensuit que cette exigence s'applique par analogie aux nouvelles requêtes présentées en réponse à une notification de la chambre.

5.3 Requêtes présentées tardivement

5.3.1 Réponses à des objections nouvelles

(CLB, IV.E.4.4.3)

Dans l'exergue de la décision **T 2227/12**, la chambre a indiqué ce qui suit : si la décision contestée et la procédure de recours n'ont porté que sur des objections au titre de l'art. 123(2) ou de l'art. 84 CBE, la chambre de recours peut limiter à ces objections le critère de recevabilité de prime abord qui régit l'admission d'une requête présentée lors d'une procédure orale, la recevabilité de prime abord au regard des art. 52(1), 54 et 56 CBE n'étant dès lors pas examinée. Le requérant, souhaitant répondre à une objection soulevée pour la première fois lors de la procédure orale, a présenté pendant celle-ci la requête subsidiaire 1a, que la chambre a admise dans la procédure. Selon la jurisprudence des chambres de recours, les requêtes modifiées qui sont présentées en réponse à de nouvelles objections sont en règle générale admises lorsque, comme dans la présente affaire, même en exerçant toute la diligence requise dans la conduite de la procédure, il n'y avait aucune raison d'apporter la modification à un stade antérieur. En

zu einem früheren Zeitpunkt vorzunehmen. Im vorliegenden Fall hatte die angefochtene Entscheidung indes lediglich Einwände unter Art. 123 (2) und 84 EPÜ behandelt, obwohl mit dem Einspruch auch fehlende Neuheit und fehlende erfinderische Tätigkeit geltend gemacht worden waren. Die Kammer hatte daher schon in ihrer Mitteilung darauf hingewiesen, dass für den Fall, dass es auf diese Aspekte ankommen sollte, eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung erfolgen würde.

5.3.2 Divergierende Anspruchsfassungen

(CLB, IV.E.4.4.4)

In der Entscheidung **T 1903/13** hielt die Kammer im Orientierungssatz fest, dass es im Ermessen der Kammer liegt, Hilfsanträge nicht zuzulassen, deren Gegenstand vom Gegenstand höher-rangiger Anträge abweicht, einschließlich solcher, die im Wesentlichen im erstinstanzlichen Verfahren eingereicht, mit der Erwidern des Beschwerdegegners erneut eingereicht, aber von der erstinstanzlichen Abteilung nicht geprüft wurden.

5.3.3 Rückkehr zur erteilten Fassung

(CLB, IV.E.4.5.1)

In der Sache **T 1578/13** wurde das Patent von der Einspruchsabteilung widerrufen. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der Hilfsanträge 1 bis 3, die Gegenstand der Entscheidung der Einspruchsabteilung waren. Zudem beantragte er mit dem Hilfsantrag 4, das Patent unverändert aufrechtzuerhalten. Der Wortlaut der Hilfsanträge (1 - 3) enthielt eine Änderung gegenüber dem Wortlaut des erteilten Patents, in dem der Begriff "Gaseintrittsgehäuse" in "Gasaustrittsgehäuse" geändert wurde. Der Beschwerdeführer brachte vor, dass dies eine Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers in der erteilten Fassung des Streitpatents darstelle (R. 139, 140 EPÜ). Die Kammer wies auf die Entscheidung G 1/10 (ABI. 2013, 194) hin, wonach R. 140 EPÜ nicht zur Berichtigung des Wortlauts eines Patents herangezogen werden kann. Zudem waren die Hilfsanträge auch nicht gewährbar, da die beantragte Korrektur mangels eines offensichtlichen Fehlers unzulässig war (R. 139 EPÜ) und der Schutzbereich durch die vorgenommene Änderung unzulässig erweitert worden war (Art. 123 (3) EPÜ).

The board had therefore pointed out in an earlier communication that, if it were to find that the case turned on those aspects, it would remit the case to the opposition division.

5.3.2 Diverging versions of claims

(CLB, IV.E.4.4.4)

In **T 1903/13** the board stated in its catchword that it is within the board's discretion not to admit auxiliary requests which define subject-matter "diverging" from subject-matter of higher-ranking requests, including those requests which, in essence, were filed during the first-instance proceedings and re-filed with the respondent's reply, but were not examined by the first-instance department.

5.3.3 Reverting to the patent as granted

(CLB, IV.E.4.5.1)

In **T 1578/13**, the appellant requested that its patent revoked by the opposition division be maintained on the basis of three auxiliary requests already dealt with in the contested decision. In a fourth auxiliary request, it requested that it be maintained as originally granted. In its first three auxiliary requests, the wording of the granted patent had been amended to read "gas outlet casing" instead of "gas inlet casing", which, it argued, corrected an obvious mistake in the granted version (R. 139, 140 EPC). The board first of all observed that G 1/10 (OJ 2013, 194) had ruled that R. 140 EPC could not be taken as a basis for correcting the wording of a patent, before finding that the auxiliary requests were anyway not allowable, because the correction they made was inadmissible in the absence of any obvious mistake (R. 139 EPC), while the resulting amendment would inadmissibly extend the scope of protection (Art. 123(3) EPC).

l'occurrence, la décision contestée n'avait traité que des objections au titre de l'art. 123(2) et 84 CBE, bien que l'absence de nouveauté et d'activité inventive ait également été invoquée dans le cadre de l'opposition. C'est pourquoi la chambre avait déjà indiqué dans une notification que si ces aspects devenaient déterminants, l'affaire serait renvoyée à la division d'opposition.

5.3.2 Textes des revendications divergents

(CLB, IV.E.4.4.4)

Dans l'exergue de la décision **T 1903/13**, la chambre a indiqué qu'il relève du pouvoir d'appréciation de la chambre de ne pas admettre des requêtes subsidiaires définissant un objet qui s'"écarte" de celui de requêtes de rang supérieur, y compris des requêtes subsidiaires dont la teneur essentielle a été présentée en première instance, puis de nouveau avec la réponse de l'intimé, sans avoir toutefois été examinée par l'instance du premier degré.

5.3.3 Retour au texte du brevet délivré

(CLB, IV.E.4.5.1)

Dans l'affaire **T 1578/13**, le brevet avait été révoqué par la division d'opposition. Le requérant a demandé le maintien du brevet sur la base des requêtes subsidiaires 1 à 3, qui avaient fait l'objet de la décision de la division d'opposition. Il a demandé en outre à titre de requête subsidiaire 4 le maintien du brevet dans un texte inchangé. Les requêtes subsidiaires 1 à 3 telles que formulées comportaient une modification par rapport au texte du brevet délivré, à savoir le remplacement du terme "boîtier d'entrée de gaz" par celui de "boîtier de sortie de gaz". Le requérant a fait valoir qu'il s'agissait de la rectification d'une erreur évidente dans le texte du brevet litigieux (règles 139 et 140 CBE). La chambre a renvoyé à la décision G 1/10 (JO 2013, 194), selon laquelle la règle 140 CBE ne permet pas de rectifier le texte d'un brevet. De surcroît, les requêtes subsidiaires n'étaient pas admissibles, étant donné qu'en l'absence d'une erreur évidente, la correction demandée était irrecevable (règle 139 CBE) et que la modification apportée avait pour effet d'étendre la protection de manière non admissible (art. 123(3) CBE).

Der erstmals im Beschwerdeverfahren vorgelegte Hilfsantrag 4 entsprach den erteilten Ansprüchen. Während des Einspruchsverfahrens hatte der Beschwerdeführer weder die Zurückweisung des Einspruchs noch das Patent in seiner erteilten Fassung verteidigt. Es wurde lediglich die Aufrechterhaltung in um den behaupteten offensichtlichen Fehler berichteten Fassungen beantragt. Nach Ansicht der Kammer hätte der Beschwerdeführer spätestens in der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung in Kenntnis der negativen Auffassung der Einspruchsabteilung hinsichtlich der beantragten Korrektur die erteilte Fassung verteidigen müssen. Zu diesem Zeitpunkt musste es für den Beschwerdeführer klar gewesen sein, dass eine Rückkehr zu der erteilten Fassung den Einwand nach Art. 123 (3) EPÜ unmittelbar ausräumen würde. Der Beschwerdeführer hatte somit die Prüfung dieser Anträge im erstinstanzlichen Verfahren verhindert. Ihm zu gestatten, im Beschwerdeverfahren auf die Ansprüche in der erteilten Fassung zurückzugreifen, würde der gebotenen Verfahrensökonomie zuwiderlaufen.

6. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

6.1 Unterscheidung zwischen Beschwerde, die als nicht eingelegt gilt, und unzulässiger Beschwerde

(CLB, IV.E.8.2.2)

Im Ex-parte-Verfahren **T 2406/16** wies die Geschäftsstelle der Beschwerdekammern den Beschwerdeführer darauf hin, dass die Gebühr fehlte. Der von ihm gestellte Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wurde zurückgewiesen. Die Kammer räumte zwar ein, dass gleichzeitig mit der Einreichung des Wiedereinsetzungsantrags die Beschwerdegebühr entrichtet wurde und man daher gemäß Art. 108 Satz 2 EPÜ hätte vermuten können, dass die Beschwerde als an diesem Tag eingereicht galt, gelangte aber nach einer Analyse der Rechtsprechung zu dem Schluss, dass nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern eine Beschwerde, für die die Beschwerdegebühr erst nach Ablauf der Zweimonatsfrist nach Art. 108 Satz 1 EPÜ entrichtet wird, als nicht eingereicht gilt. Im vorliegenden Fall galt daher die Beschwerde als nicht eingereicht, sodass die Beschwerdegebühr ohne Grundlage entrichtet wurde und zurückzahlen war.

The fourth auxiliary request, which the appellant had filed only on appeal, contained the claims as granted. During the opposition proceedings, the appellant, instead of requesting that the opposition be rejected or defending the patent as granted, had merely requested that the patent be maintained in versions correcting the allegedly obvious mistake. The board considered that, at the latest on learning at the oral proceedings at first instance, that the opposition division was not minded to allow the requested correction, the appellant ought to have begun defending the patent as granted. By that point, it had to have been clear to it that reverting to the patent as granted would immediately overcome the objection under Art. 123(3) EPC. Its own conduct had thus prevented examination of the granted claims at first instance, so to allow it now to revert those claims on appeal would be incompatible with due procedural economy.

6. Reimbursement of appeal fees

6.1 Distinction between an appeal deemed not to have been filed and an inadmissible appeal

(CLB, IV.E.8.2.2)

In ex parte case **T 2406/16**, the appellant received a communication from the board registrar indicating that the fee was missing, and its request for re-establishment of rights was eventually refused. The board conceded that the appeal fee had been paid together with the request for re-establishment and the wording of Art. 108, second sentence, EPC would suggest that the appeal was deemed to have been filed on that day, but, having analysed the case law, came to the conclusion that it now seemed to be settled case law of the boards of appeal that an appeal is deemed not to have been filed where the appeal fee is paid after the two-month time limit of Art. 108, first sentence, has expired. As a consequence, the appeal was deemed not to have been filed, so the appeal fee had been unduly paid and was to be reimbursed.

La requête subsidiaire 4, présentée pour la première fois lors de la procédure de recours, correspondait aux revendications du brevet délivré. Au cours de la procédure d'opposition, le requérant n'avait pas demandé le rejet de l'opposition ni défendu le texte du brevet tel que délivré. Il avait simplement demandé le maintien du brevet sur la base de textes dans lesquels l'erreur prétendument évidente avait été rectifiée. De l'avis de la chambre, le requérant aurait dû défendre le texte du brevet tel que délivré au plus tard lors de la procédure orale en première instance, compte tenu de l'avis défavorable de la division d'opposition concernant la correction demandée. À ce stade, le requérant devait assurément savoir qu'il pouvait immédiatement lever l'objection au titre de l'art. 123(3) CBE en revenant au texte du brevet délivré. Le requérant avait ainsi empêché l'examen de ces requêtes dans le cadre de la procédure de première instance. Lui permettre de revenir aux revendications du brevet délivré lors de la procédure de recours serait contraire au principe d'économie de la procédure.

6. Remboursement de la taxe de recours

6.1 Distinction entre un recours réputé ne pas avoir été formé et un recours irrecevable

(CLB, IV.E.8.2.2)

Dans l'affaire ex parte **T 2406/16**, le requérant avait reçu une notification du greffe des chambres de recours indiquant que la taxe de recours n'avait pas été payée. La requête en restitutio in integrum a finalement été rejetée. Selon la chambre, certes la taxe de recours avait été acquittée en même temps que la requête en restitutio in integrum, et le libellé de l'art. 108, deuxième phrase CBE semblait suggérer que le recours était réputé avoir été formé à cette date. Cependant, après examen de la jurisprudence, la chambre est parvenue à la conclusion qu'il semble désormais établi dans la jurisprudence des chambres qu'un recours est réputé ne pas avoir été formé lorsque la taxe de recours est acquittée après expiration du délai de deux mois prévu à l'art. 108, première phrase CBE. Le recours a donc été réputé ne pas avoir été formé, de sorte que la taxe de recours avait été indûment acquittée et devait être remboursée.

6.2 Wesentlicher Verfahrensmangel**6.2.1 Mündliche Verhandlung***(CLB, IV.E.8.4.2)*

In **T 679/14** stellte die Kammer fest, dass die wiederholte Verlegung einer mündlichen Verhandlung gegen die Grundsätze der Verfahrenseffizienz und der Rechtssicherheit verstößt. Die Kammer verwies auf die Richtlinien, E-II, 7.1 und befand, dass die von der Prüfungsabteilung – soweit aus der Akte ersichtlich – ohne triftige Gründe veranlasste fünfmalige Verlegung der mündlichen Verhandlung unter den gegebenen Umständen im vorliegenden Fall (acht Verlegungen insgesamt) einen Verfahrensmangel darstellte. Sie entschied allerdings nicht, ob es sich dabei um einen wesentlichen Verfahrensmangel handelte. Die Beschwerdegebühr wurde wegen Verstoßes gegen R. 111 (2) EPÜ (unzureichende Begründung) zurückgezahlt.

6.2.2 Ablehnung des Verlegungsantrags ohne Begründung*(CLB, IV.E.8.4.2 d))*

In **T 1750/14** hatten die Vertreter des Beschwerdeführers wiederholt und unabhängig von ihrem Antrag auf Verlegung der mündlichen Verhandlung auch eine Verlegung des Zeitpunkts nach R. 116 (1) EPÜ beantragt. In der Entscheidung der Prüfungsabteilung war nicht begründet, warum eine Verlegung dieses Zeitpunkts – ungeachtet der Ablehnung des Antrags auf Verlegung der mündlichen Verhandlung – nicht gewährt wurde. Es hieß dort nur, dass sich die Frage der Einreichung von Änderungen der Anmeldung nach diesem Zeitpunkt nicht stellte. Diese Bemerkung konnte jedoch nicht als Begründung für die Ablehnung des Antrags auf Verlegung des Zeitpunkts betrachtet werden. Die Tatsache, dass nach diesem Zeitpunkt außer Verfahrensanträgen kein weiteres Vorbringen eingereicht wurde, macht den Antrag nicht gegenstandslos. Er wurde nie zurückgenommen, und der Beschwerdeführer hatte seinen Wunsch, geänderte Ansprüche einzureichen, schon in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung geltend gemacht, als er beantragte, das Prüfungsverfahren schriftlich fortzusetzen.

Wie die Kammer vermutete, ging die Prüfungsabteilung wohl davon aus, dass der Zeitpunkt nur zusammen mit

6.2 Substantial procedural violation**6.2.1 Oral proceedings***(CLB, IV.E.8.4.2)*

In **T 679/14** the board held that it was contrary to the principles of procedural efficiency and legal certainty to repeatedly adjourn oral proceedings. Regarding postponements at the instigation of the division, the board quoted the Guidelines, E-II, 7.1, and concluded that the postponement of oral proceedings on five occasions at the instigation of the examining division without, as far as apparent from the file, serious reasons constituted a procedural deficiency in the circumstances of the case in issue (eight postponements altogether). The board nevertheless refrained from deciding whether it amounted to a substantial procedural violation. The appeal fee was reimbursed due to the violation of R. 111(2) EPC (insufficient reasons).

6.2.2 No reasons for refusal of request for postponement*(CLB, IV.E.8.4.2 d))*

In **T 1750/14** the appellant's representatives requested a postponement of the final date (under R. 116(1) EPC) repeatedly and separately from their request to postpone the date for oral proceedings. The specific reasons for not allowing any postponement of the final date – regardless of the refusal of the request for postponement of the date for oral proceedings – were not addressed in the decision of the examining division. It was only mentioned that the question of filing amendments of the application after expiry of the final date did not arise. This remark could not, however, be considered to be a reasoning for the refusal of the request for postponement of the final date. The fact that no submissions other than procedural requests were filed after the final date did not mean that the request for postponement of the final date became pointless. The request for postponement of the final date had never been withdrawn and the appellant's desire to file amended claims had been made clear even during oral proceedings before the examining division when it requested that the examination proceedings be continued in writing.

The board could only surmise that the examining division might have assumed that the final date was only to be

6.2 Vice substantiel de procédure**6.2.1 Procédure orale***(CLB, IV.E.8.4.2)*

Dans l'affaire **T 679/14**, la chambre a constaté qu'il est contraire aux principes d'économie de la procédure et de sécurité juridique d'ajourner une procédure orale à plusieurs reprises. S'agissant des reports à l'initiative de la division, la chambre a cité le point E-II, 7.1. des Directives et conclu que le fait qu'une procédure orale ait été reportée à cinq reprises à l'initiative de la division d'examen sans motifs sérieux, comme il semblait ressortir du dossier, constituait un vice de procédure dans les circonstances de l'affaire en cause (huit reports au total). La chambre n'a toutefois pas déterminé s'il s'agissait d'un vice substantiel de procédure. La taxe de recours a été remboursée en raison de la violation de la règle 111(2) CBE (motifs insuffisants).

6.2.2 Rejet non motivé d'une requête en renvoi*(CLB, IV.E.8.4.2 d))*

Dans l'affaire **T 1750/14**, les mandataires du requérant avaient demandé un report de la date butoir (fixée conformément à la règle 116(1) CBE) à plusieurs reprises, séparément de leur requête en renvoi de la date de la procédure orale. Dans sa décision, la division d'examen n'avait pas exposé les motifs spécifiques pour lesquels elle n'avait pas autorisé le report de la date butoir – indépendamment du rejet de la requête en renvoi de la date de la procédure orale. La décision indiquait simplement que la question liée au dépôt de modifications de la demande après l'expiration de la date butoir ne s'était pas posée. Cette indication ne pouvait toutefois pas être considérée comme motivant le rejet de la requête en report de la date butoir. Le fait qu'après la date butoir, il n'avait pas été produit de documents autres que des requêtes d'ordre procédural ne signifiait pas que la requête en report de la date butoir était devenue sans intérêt. La requête en report de la date butoir n'avait jamais été retirée, et le requérant avait clairement exprimé son souhait de déposer des revendications modifiées, y compris pendant la procédure orale devant la division d'examen, lorsqu'il avait demandé que la procédure d'examen se poursuive par écrit.

La chambre pouvait seulement présumer que la division d'examen était partie du principe que la date butoir ne

dem Termin der mündlichen Verhandlung verlegt werden könne, sodass der Antrag auf Verlegung des Zeitpunkts und der Antrag auf Verschiebung der mündlichen Verhandlung nicht getrennt, sondern nur zusammen behandelt werden konnten. In diesem Fall, bzw. falls die Prüfungsabteilung die beiden Anträge als anderweitig miteinander verbunden betrachtete, hätte jedoch die Argumentation des Beschwerdeführers hinsichtlich seines Antrags auf Verlegung des Zeitpunkts zumindest im Zusammenhang mit dem Antrag auf Verlegung der mündlichen Verhandlung betrachtet werden müssen.

Der Prüfungsabteilung ist somit ein wesentlicher Verfahrensfehler unterlaufen.

Wie die Kammer jedoch auch festhielt, hätte der Anmelder – und erst recht sein Vertreter – angesichts von R. 116 (1) letzter Satz EPÜ wissen müssen oder können, dass grundsätzlich weder garantiert ist, dass vor dem besagten Zeitpunkt eingereichtes schriftliches Vorbringen automatisch zum Verfahren vor dem EPA zugelassen wird, noch völlig unwahrscheinlich ist, dass auch nach diesem Zeitpunkt eingereichtes Vorbringen im Rahmen des Ermessens der Abteilung zugelassen wird. Der Anmelder hätte der Aufforderung der Prüfungsabteilung nachkommen und beispielsweise versuchen können, geänderte Anspruchssätze einzureichen, um die in der Ladung erhobenen Einwände auszuräumen. Dies hat der Anmelder von sich aus jedoch nicht getan. Ein solches Verhalten sprach nach Ansicht der Kammer nicht für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Gründen der Billigkeit im Sinne von R. 103 (1) a) EPÜ. Aus eigenem Versäumnis darf einer Partei kein Vorteil erwachsen.

E. Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer

1. Antrag auf Überprüfung nach Artikel 112a EPÜ

(CLB, IV.F.3)

In R 2/14 und R 3/15 gab die Große Beschwerdekammer dem Überprüfungsantrag statt.

In ihrer Entscheidung vom 22. April 2016 im Inter-partes-Überprüfungsverfahren R 2/14 stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass die entscheidende Argumentation der Kammer den Aspekt der Modifizierung der inaktiven SEQ ID NO: 4 durch Reklonierung der Desaturase aus *E. gracilis* betraf. Die Begründung der Kammer war aber insofern begrenzt,

postponed together with the date for the oral proceedings and that, as a consequence, the request for postponement of the final date and the request for postponement of the date for oral proceedings could not be separated from each other and could only be decided together. However, in this case, or indeed if the examining division considered those two requests to be linked in any other way, the appellant's arguments concerning the request for postponement of the final date should have been considered at least in the context of the request for postponement of the date for oral proceedings.

Therefore, the examining division had committed a substantial procedural violation.

Nevertheless the board held that the applicant – and in particular its professional representative – must or should have known, in view of the last sentence of R. 116(1) EPC that it is generally not guaranteed that any written submission is automatically admitted into the proceedings before the EPO for the sole reason that it is filed prior to the final date, nor is it entirely unlikely that a submission may be admitted at the department's discretion when filed after that date. The applicant could have followed the invitation from the examining division and attempted to file, for example, amended sets of claims with the aim of overcoming the objections raised in the summons. This, however, was not done by the applicant of its own volition. In the board's view, such procedural behaviour spoke against regarding the reimbursement of the appeal fee as equitable within the meaning of R. 103(1)(a) EPC. A party cannot gain a procedural advantage from an omission of its own.

E. Proceedings before the Enlarged Board of Appeal

1. Petition for review under Article 112a EPC

(CLB, IV.F.3)

In R 2/14 and R 3/15 the Enlarged Board allowed the petitions.

In the inter partes proceedings under review in R 2/14, the Enlarged Board noted in its decision of 22 April 2016 that the board's decisive line of argument had concerned the aspect of modifying the inactive SEQ ID NO: 4 by means of recloning the desaturase, starting from *E. gracilis*. The reasons given by the board were limited in so far as, after establishing the need for

pouvait être reportée qu'en même temps que la date de la procédure orale et que, en conséquence, la requête en report de la date butoir et la requête en renvoi de la date de la procédure orale ne pouvaient pas être disjointes et ne pouvaient être tranchées que conjointement. Si tel était le cas, ou si la division d'examen avait considéré ces deux requêtes comme liées d'une quelconque autre manière, les arguments du requérant concernant la requête en report de la date butoir auraient dû être pris en compte au moins dans le contexte de la requête en renvoi de la date de la procédure orale.

La division d'examen avait donc commis un vice substantiel de procédure.

Néanmoins, la chambre a estimé que le demandeur – et en particulier son mandataire agréé – devait savoir, ou aurait dû savoir, compte tenu de la dernière phrase de la règle 116(1) CBE, qu'il n'est généralement pas garanti qu'un document soit automatiquement admis dans la procédure devant l'OEB au seul motif qu'il a été produit avant la date butoir, ni totalement improbable qu'un document produit après cette date puisse être admis par l'instance dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Le demandeur aurait pu répondre à l'invitation de la division d'examen et essayer de déposer, par exemple, des jeux de revendications modifiés en vue de lever les objections mentionnées dans la citation. Or, le demandeur, de son propre chef, n'en a rien fait. La chambre a estimé qu'un tel comportement procédural empêchait de considérer le remboursement de la taxe de recours comme équitable au sens de la règle 103(1)a) CBE. Une partie ne saurait tirer un avantage procédural d'une omission dont elle est à l'origine.

E. Procédures devant la Grande Chambre de recours

1. Requête en révision au titre de l'article 112bis CBE

(CLB, IV.F.3)

Dans les affaires R 2/14 et R 3/15, la Grande Chambre a fait droit à la requête en révision.

Lors de la procédure inter partes à l'origine de sa décision R 2/14 du 22 avril 2016, la Grande Chambre de recours a noté que l'argumentation déterminante de la chambre concernait le fait de modifier la séquence n°4 inactive par reclonage de la désaturase à partir de *E. gracilis*. Les motifs avancés par la chambre étaient limités dans la mesure où, après avoir établi la

als diese im Anschluss an die Feststellung der Notwendigkeit einer Reklonierung sofort zu dem Ergebnis gekommen war, dass der Fachmann zwar jeden der erforderlichen Schritte durchführen könne, die Kombination dieser Schritte aber einen unzumutbaren Aufwand für ihn darstelle. Auf die beiden alternativen Ansätze des Antragstellers war sie überhaupt nicht eingegangen, sondern hatte lediglich erklärt, dass diese mit demselben Nachteil behaftet seien. Die Kammer hatte ihre Schlussfolgerung weder mit Tatsachen noch mit einer Argumentationsfolge untermauert. Somit war diese für den betroffenen Beteiligten weder verständlich noch nachvollziehbar. Die Große Beschwerdekammer gab dem Überprüfungsantrag statt.

In **R 3/15** hat die Große Beschwerdekammer die Entscheidung T 1225/13 wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs aufgrund einer Neuauslegung des Anspruchs aufgehoben. Die von der Beschwerdekammer vorgenommene neue Formulierung der Aufgabe ausgehend von einer zum ersten Mal in der Begründung der schriftlichen Entscheidung eingeführten Auslegung des Patentanspruchs 1 war bisher sowohl im Einspruchsverfahren als auch im Beschwerdeverfahren von keinem der Beteiligten vorgetragen worden. Aus dem Vorbringen der Parteien war abzuleiten, dass nicht nur der Beschwerdeführer, sondern auch die Beschwerdegegner bei der Diskussion bezüglich des Merkmals ii) von einer anderen Interpretation des Patentanspruchs 1 ausgegangen waren. Der Beschwerdeführer wurde von der Argumentation in der Entscheidung überrascht und konnte zu dieser neuen Argumentation der Beschwerdekammer zur erfinderischen Tätigkeit nicht Stellung nehmen. Hierin lag eine Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 113 EPÜ).

In **R 2/15** entschied die Große Beschwerdekammer, dass Anträge auf Überprüfung von Zwischenentscheidungen nicht generell unzulässig sind (siehe auch R 5/08). Sie erkannte keinen Grund für die Annahme, dass Art. 106 (2) EPÜ, wonach eine Entscheidung, die ein Verfahren gegenüber einem Beteiligten nicht abschließt, grundsätzlich nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar ist, auf das Überprüfungsverfahren anzuwenden sei. Weder Art. 112a EPÜ noch R. 104 bis 110 EPÜ enthalten eine Vorschrift, die Art. 106 (2) EPÜ entspricht.

In **R 8/15** befand die Große Beschwerdekammer, dass Art. 113 (1) EPÜ enger auszulegen ist als R. 102 g)

recloning, it had immediately stated its conclusion that, although the skilled person could in fact perform each of the necessary steps, combining those steps created an undue burden for him. The other two alternative approaches relied upon by the petitioner had not been discussed at all by the board; they had merely been referred to as suffering from the same negative conclusion. The board had mentioned neither facts nor a sequence of arguments that had led it to this conclusion. Therefore, the affected party could not understand the conclusion or how the board had arrived at it. The Enlarged Board allowed the petition.

In **R 3/15** the Enlarged Board set aside decision T 1225/13 on account of a breach of the right to be heard. The board had reformulated the problem based on a new interpretation of claim 1, presented for the first time in the written reasons for its decision, that none of the parties had previously made a case for, either in the opposition or the appeal proceedings. It was apparent from the parties' submissions that not only the appellant but also the respondents had assumed a different interpretation of claim 1 in the discussion on feature (ii). Thus the appellant had been surprised by the board's new line of argument on inventive step in its written decision, on which it had not had an opportunity to comment. That was a breach of the right to be heard (Art. 113 EPC).

In **R 2/15** the Enlarged Board held that petitions for review of interlocutory decisions were not generally inadmissible (see also R 5/08). The Enlarged Board saw no reason to assume that Art. 106(2) EPC, which stipulates that a decision which does not terminate proceedings as regards one of the parties can, as a rule only be appealed together with the final decision, was to be applied to the petition for review procedure. Neither Art. 112a EPC nor R. 104 to 110 EPC contained a provision corresponding to Art. 106(2) EPC.

In **R 8/15** the Enlarged Board held that Art. 113(1) EPC must be interpreted more narrowly than R. 102(g) EPC. The

nécessité du reclonage, elle a immédiatement conclu que, si l'homme du métier pouvait effectivement mettre en œuvre chacune des étapes nécessaires, la combinaison de ces étapes représentait pour lui un effort excessif. La chambre n'avait pas du tout examiné les deux autres approches avancées par le requérant et s'était bornée à tirer à leur sujet la même conclusion négative. La chambre n'avait présenté ni les faits ni les arguments qui l'avaient amenée à cette conclusion. La partie concernée n'était dès lors pas en mesure de comprendre la conclusion ou la façon dont la chambre y était arrivée. La Grande Chambre a fait droit à la requête en révision.

Dans l'affaire **R 3/15**, la Grande Chambre de recours a annulé la décision T 1225/13 en raison d'une violation du droit d'être entendu, liée à la réinterprétation d'une revendication. La chambre de recours, se fondant, pour la revendication 1, sur une interprétation énoncée pour la première fois dans les motifs de la décision écrite, avait procédé à une reformulation du problème qui n'avait été jusque-là mise en avant par aucune des parties, que ce soit pendant la procédure d'opposition ou pendant la procédure de recours. Il ressortait des moyens produits par les parties que, lors des discussions concernant la caractéristique ii), le requérant comme les intimés s'étaient appuyés sur une autre interprétation de la revendication 1. Le requérant avait été pris au dépourvu par les arguments exposés dans la décision et n'avait pas pu prendre position sur ces nouveaux arguments de la chambre de recours concernant l'activité inventive. Cela constituait une violation du droit d'être entendu (art. 113 CBE).

Dans l'affaire **R 2/15**, la Grande Chambre de recours a estimé que les requêtes en révision de décisions intermédiaires ne sont pas irrecevables de manière générale (cf. également R 5/08). Rien, selon elle, ne permet de supposer que l'art. 106(2) CBE (en vertu duquel une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut normalement faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale) doit s'appliquer à la procédure de révision. Ni l'art. 112bis CBE, ni les règles 104 à 110 CBE ne contiennent de disposition correspondant à l'art. 106(2) CBE.

Dans l'affaire **R 8/15**, la Grande Chambre de recours a considéré que l'art. 113(1) CBE doit être interprété de

EPÜ. Nach dieser Regel muss eine Kammer ihre Entscheidung begründen, ein Verstoß gegen diese Regel ist aber für sich genommen kein Überprüfungsgrund. Die Begründung kann zwar unvollständig sein, doch solange sie den Schluss zulässt, dass die Kammer im Laufe des Beschwerdeverfahrens einen bestimmten von ihr für relevant befundenen Punkt sachlich geprüft hat, liegt kein Verstoß gegen Art. 113 (1) EPÜ vor.

In **R 6/16** befand die Große Beschwerdekammer den Überprüfungsantrag des Beschwerdeführers (Patentinhabers) für unzulässig. Dieser machte eine schwerwiegende Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 113 (1) EPÜ) im Beschwerdeverfahren geltend; die schriftliche Begründung der angefochtenen Entscheidung zeige nämlich, dass die Kammer mehrere irrige Annahmen getroffen habe, die dem Antragsteller in der mündlichen Verhandlung nicht offengelegt worden seien. Die Große Kammer ging auf die zahlreichen Beanstandungen des Beschwerdeführers ein und wiederholte, dass der Anspruch auf rechtliches Gehör die Kammer nicht verpflichte, den Verfahrensbeteiligten vorab darzulegen, wie und warum sie auf der Grundlage der maßgeblichen erörterten Fragen zu ihrer Schlussfolgerung gelange. Dies geschehe im Rahmen der schriftlichen Entscheidungsbegründung (R 1/08, R 15/12, R 16/13). Gründe im Sinne des Art. 113 (1) EPÜ müssen nicht von der Kammer eingebracht werden, es genügt, wenn ein anderer Beteiligter den Einwand erhoben hat (R 2/08). Die Große Kammer kam daher zu dem Schluss, dass keine schwerwiegende Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör des Beschwerdeführers vorlag, wenn dieser selbst geltend machte, dass die Kammer einfach die Argumentation des Einsprechenden übernommen habe. Ein Verstoß gegen Art. 113 EPÜ ist auch nur dann als schwerwiegend im Sinne des Art. 112a (2) c) EPÜ anzusehen, wenn ein Kausalzusammenhang zwischen dem behaupteten Verstoß und der Endentscheidung besteht (R 1/08, R 11/09, R 19/09). In dieser Sache war das nicht der Fall.

latter requires a board to give reasons for its decision, but infringement thereof is not as such a ground for review. Reasons may be incomplete, but as long as they permit the conclusion that the board, in the course of the appeal proceedings, substantively assessed a certain point that it found to be relevant, there is no violation of Art. 113(1) EPC.

In **R 6/16** the Enlarged Board found the (proprietor) appellant's petition for review unallowable. The appellant alleged that fundamental violations of its right to be heard (Art. 113(1) EPC) had occurred in the appeal proceedings on the basis that the written reasons for the challenged decision revealed that the board had made several erroneous assumptions which had not been laid open to it in the oral proceedings. The Enlarged Board addressed the appellant's numerous complaints, reiterating that the right to be heard does not impose a legal obligation on a board to disclose in advance to the parties how and why it would come to its conclusion on the basis of the decisive issues under discussion. This is part of the reasoning given in the written decision (R 1/08, R 15/12, R 16/13). Grounds or evidence within the meaning of Art. 113(1) EPC need not emanate from the board; it is sufficient if another party raises the objection (R 2/08). The Enlarged Board thus concluded there had been no fundamental violation of the appellant's right to be heard where it itself submitted the board was merely adopting the arguments of the opponent. A violation of Art. 113 EPC can also only be considered fundamental within the meaning of Art. 112a(2)(c) EPC if there is a causal link between the alleged violation and the final decision (R 1/08, R 11/09, R 19/09). In this case, there was not.

manière plus restrictive que la règle 102g) CBE. Conformément à cette règle, une chambre doit fournir les motifs de sa décision. Cependant, la violation de cette disposition ne constitue pas en soi un motif de révision. Les motifs peuvent ne pas être exhaustifs, mais il n'y a pas violation de l'art. 113(1) CBE dès lors qu'ils permettent de conclure que pendant la procédure de recours, la chambre a évalué sur le fond une question spécifique qu'elle jugeait pertinente.

Dans l'affaire **R 6/16**, la Grande Chambre de recours a estimé que la requête en révision du requérant (titulaire du brevet) était irrecevable. Celui-ci avait affirmé qu'une violation fondamentale de son droit d'être entendu (art. 113(1) CBE) avait été commise lors de la procédure de recours, arguant qu'il découlait de l'exposé des motifs de la décision contestée que la chambre avait émis plusieurs hypothèses erronées qui ne lui avaient pas été communiquées au cours de la procédure orale. La Grande Chambre de recours a examiné les nombreux griefs du requérant et rappelé que le droit d'être entendu n'impose nullement à une chambre de divulguer à l'avance aux parties comment et pour quelles raisons elle parviendra à sa conclusion en s'appuyant sur les éléments décisifs en discussion. C'est dans sa décision écrite que la chambre énonce ses motifs (R 1/08, R 15/12, R 16/13). Il n'est pas nécessaire que les motifs au sens de l'art. 113(1) CBE émanent de la chambre ; il suffit qu'une autre partie soulève l'objection (R 2/08). La Grande Chambre de recours a donc conclu qu'il n'y avait pas eu de violation fondamentale du droit du requérant d'être entendu lorsque celui-ci a lui-même fait valoir que la chambre se bornait à adopter les arguments de l'opposant. Une violation de l'art. 113 CBE ne peut être considérée comme fondamentale au sens de l'art. 112bis(2)c) que s'il existe un lien causal entre la violation alléguée et la décision finale (R 1/08, R 11/09, R 19/09). Tel n'était pas le cas en l'espèce.

V. BESCHWERDEKAMMER IN DISZIPLINARANGELEGENHEITEN

1. Sachliche Überprüfung der Notengebung

(CLB, V.2.6.3)

Im Fall **D 20/16** betreffend die europäische Eignungsprüfung hatte der Beschwerdeführer u. a. behauptet, dass die Aufgabe A genauso wie die Vorprüfung eine Reihe von "Fragen" umfasse, bei denen die Punktevergabe schematisch und ohne Ermessen erfolge; somit könne der unabhängige Anspruch mithilfe einer Checkliste und einer Excel-Tabelle bewertet werden, in der die gewünschten Merkmale, Äquivalente und Gesamtpunktzahlen für bestimmte Kombinationen aufgelistet seien. Die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten könne die korrekte Punktevergabe beurteilen, ohne eine detaillierte Überprüfung durchzuführen oder in den Ermessensspielraum der Prüfungskommission einzugreifen.

Die Disziplinarkammer sah das nicht so. In der Vorprüfung (R. 10 ABVEP) sollen die Bewerber auf klar formulierte Fragen oder Aussagen durch Ankreuzen eines Kästchens im Multiple-Choice-Format antworten, wobei sie nur zwischen "wahr" und "falsch" wählen können, aber nicht die Möglichkeit haben, eine Begründung oder Erläuterungen hinzuzufügen. Das ist der wesentliche Unterschied zur europäischen Eignungsprüfung, insbesondere zur Aufgabe A gemäß R. 23 ABVEP, wo der Bewerber Lösungen vorschlagen kann, die seiner Ansicht nach den Erfordernissen der R. 23 ABVEP entsprechen, und seine Vorschläge ggf. sogar in einer ergänzenden Notiz begründen kann (s. R. 23 (6) ABVEP). Die Aufgabe besteht darin, die Ansprüche und die Einleitung einer europäischen Patentanmeldung auszuarbeiten, mit der die Erfindung des Mandanten geschützt wird, wobei hinsichtlich der Ausarbeitung erheblicher Spielraum für individuelle Entscheidungen besteht. Es war daher nicht ersichtlich, wie und in welchem Umfang – nach Darstellung des Beschwerdeführers – "der Fehler" auf eine "widersprüchlich oder unverständlich formulierte Frage/Aufgabe" zurückzuführen sein sollte und "als offensichtlich im Sinne von D 13/02 zu betrachten" war. Das Vorbringen des Beschwerdeführers war fast wörtlich aus der Entscheidung D 3/14 übernommen, die allerdings die Vorprüfung betraf und für den vorliegenden Fall

V. DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL

1. Objective review of the marks awarded

(CLB, V.2.6.3)

One of the arguments advanced by the appellant in EQE case **D 20/16** was that Paper A, like the pre-examination, comprised a fixed set of "questions" for which marks were awarded according to a strict scheme which did not allow any discretion, and that accordingly the independent claim could be marked using a checklist and an Excel spreadsheet listing desired features, equivalents, and total points for given combinations. The Disciplinary Board of Appeal could assess the correct marks without an in-depth review or interfering with the value judgment of the Examination Board.

The Disciplinary Board did not agree. In the pre-examination (R. 10 IPREE), candidates were expected to respond to clearly defined questions or statements in a multiple choice mode, to which they could only answer "true" or "false" by ticking a box; they had no possibility to add any reasons or explanatory notes. That was the decisive difference to the EQE, in particular Paper A under R. 23 IPREE, where the candidate could offer solutions which he found met the requirements of R. 23 IPREE, and even, if need be, give reasons for his proposals in supplementary notes (see R. 23(6) IPREE). The task set was a request to draft a set of claims and an introductory part of the description for a European patent application which would protect the client's invention, leaving considerable scope for individual decisions about the draft required. It was therefore not comprehensible how and to what extent "the mistake" could have been, as the appellant contended, "the result of an inconsistently or incomprehensibly formulated question/task and should be deemed obvious in accordance with D 13/02". The appellant's submission had been taken almost literally from decision D 3/14, which, however, pertained to the pre-examination and was not significant for the case in hand.

V. CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE

1. Vérification objective de la notation

(CLB, V.2.6.3)

Un des arguments avancés par le requérant dans l'affaire **D 20/16**, relative à l'EEQ, était qu'à l'instar de l'examen préliminaire, l'épreuve A comprenait un ensemble déterminé de "questions" pour lesquelles des points étaient attribués selon une grille stricte qui ne laissait aucune marge d'appréciation et qu'en conséquence, la revendication indépendante pouvait être notée à l'aide d'une liste de vérification et d'un tableau Excel énumérant les caractéristiques désirées, les équivalents et le total de points pour des combinaisons données. La chambre de recours statuant en matière disciplinaire pouvait évaluer l'exactitude des notes sans effectuer d'analyse approfondie, ni interférer avec le pouvoir d'appréciation du jury d'examen.

La chambre disciplinaire n'a pas partagé ce point de vue. Au cours de l'examen préliminaire (règle 10 des dispositions d'exécution du règlement relatif à l'examen européen de qualification (IPREE)), les candidats devaient répondre à des questions ou assertions bien précises à choix multiple, uniquement par "vrai" ou "faux" en cochant une case ; ils ne pouvaient ajouter ni raison, ni note explicative. Il s'agit là d'une différence déterminante par rapport à l'EEQ, en particulier l'épreuve A prévue à la règle 23 IPREE, pendant laquelle le candidat peut proposer des solutions répondant selon lui aux exigences de la règle 23 IPREE et même motiver, au besoin, ses propositions dans des notes supplémentaires (cf. règle 23(6) IPREE). L'épreuve est de rédiger un jeu de revendications et la partie introductive de la description pour une demande de brevet européen qui protégerait l'invention du client, ce qui laisse aux candidats une grande liberté dans la rédaction de leur réponse. Il était par conséquent difficile de comprendre en quoi et dans quelle mesure l'"erreur" pouvait, comme le prétendait le requérant, être "le résultat d'une question/épreuve formulée de manière incohérente ou incompréhensible et devait être réputée manifeste au sens de D 13/02". Le moyen invoqué par le requérant avait été tiré presque mot pour mot de la décision D 3/14, laquelle concernait toutefois l'examen préliminaire et n'était

nicht relevant war.

Die Mitglieder der Prüfungskommission haben einen breiten Ermessensspielraum, was die Punktevergabe bei der Bewertung der vom Bewerber vorgeschlagenen Lösung betrifft. Die Disziplinarkammer konnte nicht beurteilen, ob z. B. die Aufnahme oder der Ausschluss des Merkmals d2b im unabhängigen Anspruch ein Beispiel für eine widersprüchlich oder unverständlich formulierte Frage/Aufgabe war, ohne den gesamten Prüfungsinhalt im Detail zu überprüfen oder in den Ermessensspielraum der Prüfungskommission einzugreifen.

VI. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE – EURO-PCT-ANMELDUNGEN

1. Zuständigkeit des EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltes Amt

(CLB, VI.3)

In **J 19/16** kam die Juristische Beschwerdekammer zu dem Schluss, dass dem in der internationalen Phase eingetretenen Rechtsverlust, d. h. der Fiktion der Zurücknahme der Anmeldung, in der nationalen Phase nicht mehr abgeholfen werden kann.

Die Juristische Beschwerdekammer wies darauf hin, dass mögliche Mängel in der internationalen Anmeldung, die in der internationalen Phase aufgetreten sind, nach Maßgabe von Art. 24 (1) ii) PCT generell für die Wirkung der Anmeldung als europäische Direktanmeldung relevant seien und sich in der Regel auf Letztere auswirkten. Die Tatsache, dass das Bestimmungsamt (erst) nach dem wirksamen Eintritt in die nationale Phase für die Bearbeitung oder Prüfung der Anmeldung zuständig sei (Art. 23, 22 PCT), hindere das Anmeldeamt nicht daran, eine Verfahrenshandlung in Bezug auf die Nichtzahlung der gemäß Art. 3 (4) iv), R. 27.1 PCT in der internationalen Phase vorgeschriebenen Gebühren vorzunehmen. Auch enthalte der PCT keine Vorschrift, die – ergänzend zu Art. 23 PCT – dem Anmeldeamt generell die Zuständigkeit für Verfahrenshandlungen abspräche, nachdem die Anmeldung in die nationale Phase eingetreten sei. Damit seien parallele Zuständigkeiten von Anmelde- und Bestimmungsamt für ein und dieselbe Anmeldung nicht ausgeschlossen.

The members of the Examination Board have a broad discretion when awarding marks based on their assessment of the candidate's solution. It was not possible for the Disciplinary Board to assess whether, for example, the inclusion or exclusion of feature d2b in the independent claim was an example of an inconsistently or incomprehensibly formulated question/task, without conducting an in-depth review of the entire content of the examination or interfering with value judgements of the Examination Board.

VI. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY – EURO-PCT APPLICATIONS

1. Competence of the EPO acting as designated or elected Office

(CLB, VI.3)

In **J 19/16** the Legal Board came to the conclusion that the loss of rights, i.e. the deemed withdrawal of the application, which had occurred in the international phase could no longer be remedied in the national phase.

The Legal Board pointed out that, under Art. 24(1)(ii) PCT, possible deficiencies in the international application occurring during the international phase were generally relevant for the application's effect as a direct European application and as a rule came to bear in respect of the latter. Furthermore, the competence of the designated Office to process or examine the application (only) after effective entry into the national phase (Art. 23 and 22 PCT) did not prevent the receiving Office from taking a procedural step regarding the non-payment of fees prescribed under Art. 3(4)(iv) and R. 27.1 PCT in the international phase. Nor did the PCT contain a provision – complementary to the provision of Art. 23 PCT – which generally denied the competence of the receiving Office to take procedural steps once the application had entered the national phase. Hence, parallel competences of the receiving Office and the designated Office in respect of the same application were not excluded.

pas pertinente pour la présente affaire.

Les membres du jury d'examen disposent d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'ils attribuent leurs points après avoir examiné la solution proposée par le candidat. La chambre disciplinaire a estimé qu'elle n'était pas en mesure d'évaluer si, par exemple, l'inclusion ou l'exclusion de la caractéristique d2b de la revendication indépendante était l'illustration d'une question/consigne formulée de manière incohérente ou incompréhensible sans effectuer d'analyse approfondie du contenu de l'examen dans son ensemble, ni interférer avec le pouvoir d'appréciation du jury d'examen.

VI. L'OEB AGISSANT EN QUALITÉ D'ADMINISTRATION PCT – DEMANDES EURO-PCT

1. Compétence de l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu

(CLB, VI.3)

Dans la décision **J 19/16**, la chambre de recours juridique est parvenue à la conclusion qu'il n'était plus possible, dans la phase nationale, de remédier à une perte de droits – à savoir la fiction du retrait de la demande – qui s'est produite lors de la phase internationale.

La chambre de recours juridique a fait observer qu'en vertu de l'art. 24(1)(ii) PCT, des irrégularités dans la demande internationale qui se sont produites au cours de la phase internationale sont généralement pertinentes en ce qui concerne les effets de la demande en tant que demande européenne directe et ont, en principe, une incidence sur cette dernière. En outre, bien que l'office désigné soit compétent pour traiter ou examiner la demande (seulement) après l'entrée effective dans la phase nationale (art. 22 et 23 PCT), rien n'empêche l'office récepteur d'accomplir un acte de procédure à la suite du non-paiement, lors de la phase internationale, de taxes prescrites par l'art. 3(4)(iv) PCT et la règle 27.1 PCT. Le PCT ne contient par ailleurs aucune disposition qui complète l'art. 23 PCT et interdit de manière générale à l'office récepteur d'accomplir des actes de procédure après l'entrée de la demande dans la phase nationale. Il n'est par conséquent pas exclu que l'office récepteur et l'office désigné exercent des compétences en parallèle pour une même demande.

Die Juristische Beschwerdekammer erklärte, als weitere Ausnahme vom Grundprinzip des Art. 24 (1) ii) PCT könne das EPA als Bestimmungsamt gemäß Art. 24 (2) PCT die Wirkung der internationalen Anmeldung als europäische Patentanmeldung nach Art. 11 (3) PCT aus anderen Gründen aufrechterhalten, wenn der Rechtsverlust auf einen Fehler des Anmelders zurückzuführen sei. Die Zweimonatsfrist nach Art. 25 PCT sei nicht auf Umstände anzuwenden, die nach Art. 24 (2) PCT zu berücksichtigen seien. Die Juristische Beschwerdekammer entschied, dass eine etwaige Frist für die Stellung eines Antrags auf Entschuldigung nach Art. 24 (2) PCT einzig und allein dem nationalen Recht unterliegt.

The Legal Board stated that, as a further exception to the principle underlying Art. 24(1)(ii) PCT, the EPO acting as designated Office by virtue of Art. 24(2) PCT could maintain the effect of the international application as a European patent application pursuant to Art. 11(3) PCT for other reasons, if the loss of rights occurred due to a mistake made by the applicant. The two-month time limit pursuant to Art. 25 PCT was not to be applied to circumstances that were to be considered under Art. 24(2) PCT. Thus, the Legal Board decided that the time limit, if any, for making a request to be excused under Art. 24(2) PCT was subject to national law, and to national law only.

Selon la chambre de recours juridique, par dérogation au principe sous-jacent à l'art. 24(1)ii) PCT, l'OEB agissant en qualité d'office désigné peut, en vertu de l'art. 24(2) PCT, maintenir les effets de la demande internationale en tant que demande de brevet européen visés à l'art. 11(3) PCT pour d'autres motifs si la perte de droits est imputable à une erreur commise par le déposant. Le délai de deux mois prévu à l'art. 25 PCT n'est pas applicable à des situations qui doivent être prises en compte au regard de l'art. 24(2) PCT. La chambre a donc décidé qu'un éventuel délai pour présenter une requête visant à être excusé au titre de l'art. 24(2) PCT relevait exclusivement du droit national.