

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

I. PATENTIERBARKEIT

A. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

1. Patentierbarkeit biologischer Erfindungen

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

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

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

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

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

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

I. PATENTABILITY

A. Exceptions to patentability

1. Patentability of biological inventions

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

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

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

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

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

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

I. BREVETABILITÉ

A. Exceptions à la brevetabilité

1. Brevetabilité des inventions biologiques

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Erzeugnisansprüche auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial

(CLB, I.B.3.3.3)

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

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

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

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

2. Product claims for plants or plant material

(CLB, I.B.3.3.3)

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

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

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

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

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

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

(CLB, I.B.3.3.3)

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

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

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

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

3. Medizinische Methoden

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

(CLB, I.B.4.3.4)

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

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

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

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

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

3. Medical methods

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

(CLB, I.B.4.3.4)

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

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

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

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

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

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

3. Méthodes de traitement médical

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

(CLB, I.B.4.3.4)

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Vorrichtungsanspruch – verkappter Verfahrensanspruch?

(CLB, I.B.4.3.4 c))

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

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

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

Die hier entscheidende Kammer sah keinen Grund, von der Entscheidung

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

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

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

3.2 Apparatus claim – disguised method claim?

(CLB, I.B.4.3.4 c))

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Revendication de dispositif – une revendication déguisée de méthode ?

(CLB, I.B.4.3.4 c))

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Begriff der Öffentlichkeit – Öffentliche Bibliotheken

(CLB, I.C.3.3.4)

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

2.3 Öffentliche Zugänglichkeit von zur Normung vorgelegten Dokumenten

(CLB, I.C.3.4.9)

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

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

2.2 The concept of "the public" – public library

(CLB, I.C.3.3.4)

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

2.3 Public availability of documents submitted for standardisation

(CLB, I.C.3.4.9)

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

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

2.2 Définition du terme "public" – Bibliothèque publique

(CLB, I.C.3.3.4)

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

2.3 Accessibilité au public des documents soumis pour normalisation

(CLB, I.C.3.4.9)

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

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

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

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

und der Gegenstand des Anspruchs 1 war nicht neu.

3. Bestimmung des Inhalts des relevanten Stands der Technik

3.1 Berücksichtigung von impliziten Merkmalen

(CLB, I.C.4.3.)

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

4. Feststellung von Unterschieden

4.1 Funktionelle Merkmale

(CLB, I.C.5.2.5)

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

3. Determining the content of the relevant prior art

3.1 Taking implicit features into account

(CLB, I.C.4.3.)

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

4. Ascertaining differences

4.1 Functional features

(CLB, I.C.5.2.5)

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

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

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

3.1 Prise en considération de caractéristiques implicites

(CLB, I.C.4.3.)

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

4. Constatation de différences

4.1 Caractéristiques fonctionnelles

(CLB, I.C.5.2.5)

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

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

5. Chemische Erfindungen und Auswählerfindungen

5.1 Erreichen eines höheren Reinheitsgrads

(CLB, I.C.6.2.4)

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

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

5. Chemical inventions and selection inventions

5.1 Achieving a higher degree of purity

(CLB, I.C.6.2.4)

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

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

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

5.1 Obtention d'un degré de pureté plus élevé

(CLB, I.C.6.2.4)

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

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

(CLB, I.C.7.2.4 b))

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

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

(CLB, I.C.7.2.4 b))

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

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

(CLB, I.C.7.2.4 b))

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

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

(CLB, I.C.8.1.5)

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

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

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

C. Erfindersche Tätigkeit

1. Aufgabe-Lösungs-Ansatz

(CLB, I.D.2.)

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

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

(CLB, I.C.8.1.5)

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

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

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

C. Inventive step

1. Problem and solution approach

(CLB, I.D.2.)

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

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

(CLB, I.C.8.1.5)

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

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

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

C. Activité inventive

1. Approche problème-solution

(CLB, I.D.2.)

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

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

2. Allgemeines zur Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik

(CLB, I.D.3.1.)

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

3. Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

3.1 Behandlung technischer und nichttechnischer Merkmale

(CLB, I.D.9.1.)

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

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

2. Determination of closest prior art in general

(CLB, I.D.3.1.)

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

3. Assessment of inventive step

3.1 Treatment of technical and non-technical features

(CLB, I.D.9.1.)

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

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

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

(CLB, I.D.3.1.)

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

3. Appréciation de l'activité inventive

3.1 Traitement de caractéristiques techniques et non techniques

(CLB, I.D.9.1.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Umfang von Änderungen in dem Dokument basiert.

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

3.2 Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes auf "Mischerfindungen"

(CLB, I.D.9.1.3)

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

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

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

(CLB, I.D.9.1.3)

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

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

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

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

(CLB, I.D.9.1.3)

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

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

3.3 Gedankliche Tätigkeiten, die auf der Visualisierung von Daten beruhen

(CLB, I.D.9.1.6 a))

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

3.3 Mental activities based on data visualisation

(CLB, I.D.9.1.6 a))

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

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

3.3 Activités mentales basées sur la visualisation de données

(CLB, I.D.9.1.6 a))

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

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

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

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

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

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

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

(CLB, I.D.9.19.10)

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

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

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

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

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

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

(CLB, I.D.9.19.10)

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

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

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

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

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

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

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

(CLB, I.D.9.19.10)

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