

II. PATENTANMELDUNG UND ÄNDERUNGEN

A. Patentansprüche

1. Auslegung mehrdeutiger Begriffe oder Bestätigung des Anspruchswortlauts

(CLB, II.A.6.3.3)

In **T 1409/16** vertrat die Kammer die Auffassung, dass sowohl "ausschließende Disjunktionen" als auch "nicht ausschließende Disjunktionen" durch die Formulierung "entweder (...) oder" ausgedrückt werden könnten. Die Tatsache, dass in einem anderen Anspruch des angefochtenen Patents eine andere Formulierung ("und/oder") verwendet wurde (im Sinne eines nicht ausschließenden "oder"), sei an sich kein zwingender Grund für die Schlussfolgerung, dass die im strittigen Anspruch verwendete Formulierung "entweder (...) oder" eine andere Bedeutung haben müsse, d. h. dass damit ein ausschließendes "oder" ausgedrückt werde. Es gebe keine unbedingte Verpflichtung, für die Formulierung einzelner Merkmale eine völlig einheitliche Terminologie zu verwenden, wenn diese auf unterschiedliche Weise ausgedrückt werden könnten. Die Kammer befand, dass die Formulierung "entweder (...) oder" nur in den Fällen als ausschließendes "oder" ausgelegt werden könne, in denen sich die zwei genannten Situationen schon ihrer Natur nach gegenseitig ausschließen, d. h. miteinander nicht kompatibel seien. Siehe auch Kapitel I.B.2.1. "Offenkundige Vorbenutzung – Innere Struktur oder Zusammensetzung eines Erzeugnisses".

B. Einheitlichkeit der Erfindung

1. Beurteilung mangelnder Einheitlichkeit und Beurteilung von Anträgen auf Erstattung zusätzlicher Recherchegebühren im Prüfungsverfahren

(CLB, II.B.3.3.)

Nach **T 756/14** ist im Tenor einer Entscheidung über die beantragte Rückzahlung von (weiteren) Recherchegebühren deutlich zum Ausdruck zu bringen, welcher konkrete Antrag der Entscheidung zugrunde liegt, inwieweit die Prüfungsabteilung diesem Antrag entspricht und die Rückzahlung von Recherchegebühren anordnet, und wie mit einem möglichen Mehrbegehren verfahren wird. Die Zulassung einer gesonderten Beschwerde gegen eine Zwischenentscheidung im Sinne des Art. 106 (2)

II. PATENT APPLICATION AND AMENDMENTS

A. Claims

1. Interpretation of ambiguous terms or confirmation of the text of a claim

(CLB, II.A.6.3.3)

In **T 1409/16** the board considered that both "exclusive disjunctions" and "inclusive disjunctions" could be expressed by the "either (...) or" wording. The fact that another expression ("and/or") was used (in the sense of an inclusive "or") in another claim of the contested patent was not, as such, a compelling reason for concluding that the "either (...) or" wording used in the claim in question must have a different meaning, i.e. that it expressed an exclusive "or". There was no absolute obligation to use a fully coherent terminology for expressing given features if the latter could be expressed in different ways. The board held that the "either (...) or" wording could only be considered as expressing an exclusive "or" in cases where the two situations referred to were, due to their very nature, mutually exclusive, i.e. incompatible with each other. See also chapter I.B.2.1. "Public prior use – internal structure or composition of a product".

B. Unity of invention

1. Assessment of lack of unity and of requests for refund of further search fees in examination proceedings

(CLB, II.B.3.3.)

According to **T 756/14**, in the order of its decision on a requested refund of (further) search fees, the examining division must clearly specify the request which has been decided on, the extent to which it grants that request and orders a refund, and the outcome for any remaining parts of the request. Allowing a separate appeal against its interlocutory decision under Art. 106(2) EPC is a constitutive decision of the examining division which establishes the possibility of challenging the interlocutory decision by way of an

II. DEMANDE DE BREVET ET MODIFICATIONS

A. Revendications

1. Interprétation de termes ambigus ou confirmation du libellé d'une revendication

(CLB, II.A.6.3.3)

Dans l'affaire **T 1409/16**, la chambre a estimé que des disjonctions aussi bien exclusives qu'inclusives pouvaient être rendues par la formule "either (...) or" (soit (...) soit). Le seul fait que l'expression "and/or" ("et/ou") avait été employée (dans le sens d'un "ou" inclusif) dans une autre revendication du brevet contesté ne laissait pas nécessairement conclure que la formule "either (...) or" dans la revendication en cause devait avoir un sens différent, à savoir celui d'un "ou" exclusif. Il n'y a aucune obligation absolue d'employer une terminologie parfaitement uniforme pour exprimer des caractéristiques données si celles-ci peuvent être exprimées de différentes manières. La chambre a estimé que la formule "either (...) or" ne pouvait être considérée comme exprimant un "ou" exclusif que lorsque les deux situations visées s'excluaient mutuellement de par leur nature même, autrement dit lorsqu'elles étaient incompatibles. Voir également le chapitre I.B.2.1. "Usage antérieur public – Structure interne ou composition d'un produit".

B. Unité de l'invention

1. Appréciation de l'absence d'unité et évaluation des demandes de remboursement de nouvelles taxes de recherche dans la procédure d'examen

(CLB, II.B.3.3.)

Selon la décision **T 756/14**, lorsque la division d'examen statue sur une demande de remboursement de (nouvelles) taxes de recherche, elle doit clairement indiquer dans le dispositif la demande concrète sur laquelle il est statué, dans quelle mesure elle fait droit à cette demande et ordonne le remboursement de taxes de recherche, ainsi que la décision prise au sujet des éventuels autres éléments de la demande. Le fait de prévoir un recours indépendant contre une décision intermédiaire au sens de l'art. 106(2)

EPÜ ist eine konstitutive Entscheidung der Prüfungsabteilung, die die Anfechtbarkeit im Beschwerdeweg erst begründet und daher grundsätzlich ebenfalls in den Tenor aufzunehmen ist.

C. Ausreichende Offenbarung

1. Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung

1.1 Parameter

(CLB, II.C.5.5.)

Die Entscheidung **T 1845/14** betraf die Frage, ob die unbestrittene Mehrdeutigkeit zweier Parametermerkmale (SCBD und CDBI) in Anspruch 1 eine unzureichende Offenbarung zur Folge hat, wie von den Einsprechenden (Beschwerdegegnern) behauptet. Die Kammer analysierte die beiden Parameter eingehend und schloss, dass der Fachmann geeignete Messverfahren zur Feststellung der SCBD und des CDBI benötigte, um die Erfindung ausführen zu können. Entsprechende Verfahren waren dem Fachmann am Prioritätstag des Streitpatents zugänglich (ungeachtet der Mehrdeutigkeit hinsichtlich der Definition des CDBI). Eine andere Argumentation der Beschwerdegegner betraf die Befähigung des Fachmanns, die dem Patent zugrunde liegende Aufgabe zu lösen. Die Kammer analysierte den entsprechenden Beitrag der Entscheidungen T 593/09, T 815/07 und T 172/99 und nahm zudem Bezug auf die Entscheidung *Kirin-Amgen Inc v. Hoechst Marion Roussel Ltd* [2004] UKHL 46 des britischen House of Lords (Absatz 126), auf T 608/07 und im Zusammenhang damit auf die Entscheidung *Zipher Ltd v. Markem Systems Ltd* [2008] EWHC 1379 des High Court of England and Wales (in denen drei Arten von Einwänden beschrieben wurden: unzureichende Offenbarung im klassischen Sinn, unzureichende Offenbarung im Sinne der Biogen-Entscheidung (vgl. T 1727/12) und unzureichende Offenbarung aufgrund von Mehrdeutigkeit). Sie kam zu dem Schluss, dass all diesen Entscheidungen über einen mehrdeutig definierten Parameter in einem Anspruch eine Definition des Begriffs "Erfindung" zugrunde lag, die nicht auf die Kombination der im betreffenden Anspruch begrifflich definierten Merkmale gerichtet war, sondern vielmehr auf die erfinderische Idee, die der Erfinder im Sinn hatte und die den Patentinhaber bewogen hatte, für den beanspruchten Gegenstand Schutz zu begehren. In den Entscheidungen T 593/09, T 815/07 und insbesondere T 172/99 wurde für die Beurteilung der

appeal, and therefore it too should be included in the order.

C. Sufficiency of disclosure

1. Clarity and completeness of disclosure

1.1 Parameters

(CLB, II.C.5.5.)

Case **T 1845/14** concerned the question whether the undisputed ambiguities in respect of two parametric features (SCBD and CDBI) in claim 1 resulted in a lack of sufficiency, as alleged by the opponents (respondents). The board, from its detailed analysis of the two parameters, first concluded that the skilled person would have needed suitable measuring methods for determining the SCBD and CDBI to reproduce the invention. Such methods were available to the skilled person at the priority date of the patent in suit (the ambiguity concerning the definition of CDBI notwithstanding). A separate line of argument advanced by the respondents concerned the ability of the skilled person to solve the problem underlying the patent. The board analysed the contribution of decisions T 593/09, T 815/07 and T 172/99, with further reference to *Kirin-Amgen Inc v. Hoechst Marion Roussel Ltd* [2004] UKHL 46 of the United Kingdom House of Lords (paragraph 126), to T 608/07 and, in connection with it, to *Zipher Ltd v. Markem Systems Ltd* [2008] EWHC 1379 of the High Court of England and Wales (in which three types of objections were described: "classical insufficiency"; "Biogen insufficiency" (cf. T 1727/12); "insufficiency which arises through ambiguity"). The board concluded that all these decisions relating to a parameter mentioned in a claim whose definition was ambiguous were based on a definition of the term "invention" which did not refer to the combination of features defined by the terms of the claim under consideration, but rather to the inventive idea or concept that the inventor had in mind and that led the patentee to seek protection for what was claimed. Decisions T 593/09, T 815/07 and T 172/99 in particular used the same criterion for assessing sufficiency: the ability of the skilled person, seeking to reproduce what was claimed, to solve the problem underlying the patent at issue which was mentioned in the specification but was not part of the definition of the subject-matter claimed. The board in **T 1845/14**, however, was

CBE est une décision constitutive de la division d'examen, faute de laquelle la décision intermédiaire n'est pas susceptible de recours et qu'il convient donc d'intégrer également dans le dispositif.

C. Possibilité d'exécuter l'invention

1. Exposé clair et complet

1.1 Paramètres

(CLB, II.C.5.5.)

L'affaire **T 1845/14** portait sur la question de savoir si les ambiguïtés, non contestées, des deux caractéristiques paramétriques (SCBD et CDBI) de la revendication 1 entraînaient une insuffisance de l'exposé, comme allégué par l'opposant (intimé). La chambre, sur la base de son analyse détaillée des deux paramètres, a d'abord conclu que pour reproduire l'invention, l'homme du métier aurait eu besoin de méthodes de mesure adaptées pour déterminer le SCBD et le CDBI. De telles méthodes étaient accessibles à l'homme du métier à la date de priorité du brevet litigieux (malgré l'ambiguïté de la définition du CDBI). Une argumentation distincte avancée par l'intimé portait sur l'aptitude de l'homme du métier à résoudre le problème sous-jacent au brevet. La chambre a analysé la contribution des décisions T 593/09, T 815/07 et T 172/99, en faisant également référence à la décision *Kirin-Amgen Inc c. Hoechst Marion Roussel Ltd* [2004] UKHL 46 de la Chambre des Lords du Royaume-Uni (paragraphe 126), à la décision T 608/07 et, en lien avec celle-ci, à la décision *Zipher Ltd c. Markem Systems Ltd* [2008] EWHC 1379 de la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles (dans laquelle trois types d'objection ont été décrits : "insuffisance classique", "insuffisance Biogen" (cf. T 1727/12), "insuffisance qui découle d'une ambiguïté"). La chambre a conclu que toutes ces décisions concernant un paramètre mentionné dans une revendication dont la définition était ambiguë s'appuyaient sur une définition du terme "invention" qui ne renvoyait pas à la combinaison des caractéristiques définies par les termes de la revendication considérée, mais plutôt à l'idée inventive ou au concept inventif que l'inventeur avait à l'esprit et qui a conduit le titulaire du brevet à chercher à protéger ce qui était revendiqué. Le même critère pour évaluer la suffisance a été utilisé en particulier dans les décisions T 593/09, T 815/07 et T 172/99 : l'aptitude de l'homme du métier, souhaitant

ausreichenden Offenbarung dasselbe Kriterium verwendet, nämlich die Befähigung des Fachmanns, bei der Nacharbeitung des beanspruchten Gegenstands die dem strittigen Patent zugrunde liegende Aufgabe zu lösen, die zwar in der Beschreibung erwähnt, aber nicht als Teil des beanspruchten Gegenstands definiert wird. Die Kammer in **T 1845/14** sah dagegen die Befähigung des Fachmanns, die dem angefochtenen Patent zugrunde liegende Aufgabe zu lösen, indem er versucht, die Erfindung auszuführen, nicht als geeignetes Kriterium für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung, wenn die Aufgabe nicht als Teil des beanspruchten Gegenstands definiert ist. Die Kammer sah keinen Grund, dem Begriff "Erfindung" in Zusammenhang mit ausreichender Offenbarung eine andere Bedeutung beizumessen. So gebe es keinen Grund, die Erfindung auf der Grundlage einer laut Patent mit dem beanspruchten Gegenstand zu erzielenden Wirkung zu definieren oder auf der Grundlage spezifischer Bedingungen für die Messung eines Parameters, wenn der Anspruchswortlaut dies nicht erfordere. Dadurch würde nämlich die ausreichende Offenbarung auf der Grundlage einer beschränkten Auslegung des Anspruchs beurteilt. Bei der Beurteilung anderer Patentierbarkeitsanforderungen wie Neuheit und erfindnerische Tätigkeit sei dies nicht der Fall, und es sei nicht ersichtlich, warum die ausreichende Offenbarung auf einer anderen Grundlage beurteilt werden sollte. Es gebe also keinen Grund, die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung darauf zu stützen, ob herausgefunden werden kann, welche Definition ein beanspruchter Parameter oder welche Bedingungen dessen Messung erfordere bzw. der Patentinhaber bei der Abfassung des Patents im Sinn gehabt habe, wenn diese Definition bzw. diese Bedingungen zur tatsächlichen Lösung der dem Patent zugrunde liegenden Aufgabe für erforderlich gehalten würden, aber weder die Aufgabe selbst noch eine daraus ableitbare Wirkung in den Ansprüchen definiert sei. Die Erfindung werde durch die in den Ansprüchen verwendeten Begriffe definiert, denen in ihrem Kontext die breiteste technisch sinnvolle Bedeutung zuzuweisen sei. Diese Position wird auch durch G 1/03 (ABI. EPA 2004, 413) (nichtfunktionfähige Ausführungsformen) gestützt. Da die Bedeutung des Begriffs "Erfindung" durch G 2/98 (ABI. EPA 2001, 413) und G 1/03 gestützt werde, sei eine Vorlage nicht erforderlich. Die Kammer schloss, dass bei einem unklaren Parameter, der in einem Anspruch definiert wird

convinced that the ability of the skilled person to solve the problem underlying the patent in suit, when seeking to carry out the invention, was not an appropriate criterion for assessing sufficiency where the problem was not part of the definition of the subject-matter claimed. Indeed, the board did not see any reason to consider a different meaning of the term "invention" in relation to sufficiency. There was no reason to define the invention on the basis of an effect alleged in the patent to be achieved by the claimed subject-matter or on the basis of specific conditions for measuring a parameter when the wording of the claim did not require this. This would amount to considering sufficiency on the basis of a restricted reading of the claim. This was not done when other patentability requirements, such as novelty and inventive step, were assessed and there was no apparent reason why sufficiency should be assessed on a different basis. There was, therefore, no reason to base the assessment of sufficiency on the ability to find out which definition of a parameter in a claim or which conditions for its measurement were necessary or the patentee had in mind when drafting the patent in cases when this definition or these conditions were held to be necessary to ensure that the problem underlying the patent was effectively solved, but the problem itself or an effect derivable from it was not defined in the claims. The invention was defined by the terms of the claims, which should be given their broadest technical sensible meaning in the context they appeared. This position is also supported by G 1/03 (OJ EPO 2004, 413) (non-working embodiments). Since the meaning of the term "invention" was supported by G 2/98 (OJ EPO 2001, 413) and G 1/03, there was no need for a referral. The board concluded that in the case of an unclear parameter defined in a claim whose values required in the claim were indicated in the specification to be essential to solving the problem underlying the patent at issue, the ability of the skilled person to solve that problem by reproducing what was claimed was not a suitable criterion for assessing sufficiency of disclosure when the problem or an effect derivable from it were not explicitly or implicitly part of the definition of the claimed subject-matter. This conclusion did not necessarily mean that the ambiguity of CDBI was merely an issue of clarity.

reproduire ce qui est revendiqué, à résoudre le problème sous-jacent au brevet en question qui est mentionné dans le fascicule du brevet, mais ne fait pas partie de la définition de l'objet revendiqué. Dans l'affaire **T 1845/14**, la chambre a toutefois retenu que l'aptitude de l'homme du métier, souhaitant réaliser l'invention, à résoudre le problème sous-jacent au brevet litigieux n'est pas un critère approprié pour évaluer la suffisance lorsque le problème ne fait pas partie de la définition de l'objet revendiqué. En effet, selon la chambre, rien ne justifie de recourir à une signification différente du terme "invention" lorsqu'il est question de la suffisance de l'exposé. Il n'y a nulle raison de définir l'invention sur la base d'un effet dont il est allégué dans le brevet qu'il est obtenu par l'objet revendiqué ou sur la base de conditions spécifiques pour mesurer un paramètre lorsque le libellé de la revendication ne le nécessite pas. Cela reviendrait à apprécier la suffisance sur la base d'une lecture restreinte de la revendication. Il n'est pas procédé de la sorte lorsque les autres exigences de brevetabilité, telles que la nouveauté et l'activité inventive, sont évaluées et il n'y pas de raison apparente d'évaluer la suffisance sur une base différente. Rien ne justifie donc de fonder l'évaluation de la suffisance sur l'aptitude à déterminer quelles étaient la définition d'un paramètre dans une revendication ou les conditions pour sa mesure qui étaient nécessaires ou que le titulaire du brevet avait à l'esprit au moment de rédiger le brevet lorsque cette définition ou ces conditions sont considérées comme nécessaires pour garantir la résolution effective du problème sous-jacent au brevet, mais que le problème lui-même ou un effet dérivable du problème n'était pas défini dans les revendications. L'invention est définie par les termes des revendications, auxquels il convient de donner leur sens technique le plus large dans le contexte où ils sont utilisés. Cette position est également corroborée par la décision G 1/03 (JO OEB 2004, 413) (modes de réalisation qui ne fonctionnent pas). Étant donné que le sens du terme "invention" est étayé par les décisions G 2/98 (JO OEB 2001, 413) et G 1/03, une saisine n'est pas nécessaire. La chambre a conclu que, dans le cas d'un paramètre manquant de clarté défini dans une revendication dont les valeurs requises dans la revendication sont qualifiées, dans le fascicule du brevet, d'essentielles pour la résolution du problème sous-jacent au brevet en question, l'aptitude de l'homme du métier à résoudre ce problème en reproduisant ce qui a été

und dessen anspruchsgemäßen Werte laut Beschreibung für die Lösung der dem strittigen Patent zugrunde liegenden Aufgabe wesentlich sind, die Befähigung des Fachmanns, diese Aufgabe zu lösen, indem er den beanspruchten Gegenstand nacharbeitet, kein angemessenes Kriterium für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung ist, wenn die Aufgabe oder eine daraus ableitbare Wirkung weder explizit noch implizit Teil der Definition des beanspruchten Gegenstands ist. Diese Schlussfolgerung bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Mehrdeutigkeit des CDBI lediglich die Klarheit betrifft.

In **T 54/17** wurde auf die gängige Rechtsprechung verwiesen, dass bzgl. Art. 100 b) EPÜ zwei Bedingungen erfüllt sein müssen. Zum einem muss der Fachmann der Patentschrift zumindest einen Weg zur Ausführung der beanspruchten Erfindung entnehmen können, zum anderen muss er die Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich ausführen können. In Bezug auf die erste Bedingung stimmte die Kammer dem Beschwerdegegner (Einsprechenden) zu, dass die Beschreibung kein Ausführungsbeispiel für die vom Beschwerdeführer als "zentral" bezeichnete Idee gab, nämlich Betriebsparameter einzelner Komponenten und gleichzeitig Umgebungsparameter zu erfassen und aus diesen Messwerten auf Betriebsereignisse zu schließen. Selbst wenn sich der Fachmann ein Ausführungsbeispiel vorstellen könnte, würde dies nicht ausreichen, um die zweite Bedingung zu erfüllen, nämlich dass die Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich ausführbar sein muss. Die Beschreibung war sehr allgemein gefasst, indem von der Abschaltung einer stark überhitzten Komponente gesprochen wurde, nicht aber, wie entschieden werden sollte, dass die andere, benachbarte Komponente nicht auch abgeschaltet wird. Die Kammer stellte hierzu fest, dass diese (zweite) Bedingung eine besondere Bedeutung habe, vor allem wenn der Anspruch unübliche Parameter enthalte. Die Kammer verwies auf die in T 172/99 aufgelisteten Bedingungen. Wird die Lösung eines technischen Problems mithilfe eines neu formulierten und damit unüblichen Parameters definiert, so trifft den Patentinhaber eine besondere Pflicht, sämtliche Informationen zu offenbaren. Im vorliegenden Fall waren nach Meinung der Kammer das beanspruchte "Betriebsereignis" und das beanspruchte "Reaktionsmuster" als eben solche "unüblichen Parameter" zu verstehen. Zwar haben sie einen gewissen Sinn in der deutschen

The board in **T 54/17** cited the settled case law that two requirements had to be met for the purposes of Art. 100(b) EPC: the skilled person had to be able, firstly, to derive from the patent specification at least one way of carrying out the claimed invention and, secondly, to carry out the invention over the whole range claimed. As to the first requirement, the board agreed with the respondent (opponent) that the description did not give any example of how to carry out the idea, described by the appellant as "central", of detecting operational parameters of individual components at the same time as environmental parameters and then inferring operational events from the values measured. Even if the skilled person could imagine an embodiment, that would not be enough to meet the second requirement that it be possible to carry out the invention over the whole range claimed. The description was worded very generally, referring to switching off a heavily overheated component without saying how it was to be decided not to switch off the other, neighbouring component too. The board held that this (second) requirement was particularly important, especially where a claim contained unusual parameters. Referring to the conditions listed in T 172/99, it observed that where a newly formulated and hence unfamiliar parameter was relied on to define the solution to a technical problem, the patentee was under a particular obligation to disclose all the information necessary. The board took the view that the "operational event" and the "reaction pattern" claimed in the case in hand had to be regarded as precisely such unfamiliar parameters. They had a certain meaning in German but were not readily understood as having a technical meaning for the purposes of controlling a processor system. In the board's view, the invention's contribution amounted merely to the very general idea of taking account of

revendiqué n'est pas un critère adapté pour évaluer la suffisance de l'exposé lorsque le problème ou un effet dérivable du problème ne fait pas explicitement ou implicitement partie de la définition de l'objet revendiqué. Cette conclusion ne signifie pas nécessairement que l'ambiguïté du CDBI constitue simplement une question de clarté.

Dans l'affaire **T 54/17**, il a été fait référence à la jurisprudence constante selon laquelle deux conditions doivent être remplies en ce qui concerne l'art. 100b) CBE. D'une part, l'homme du métier doit pouvoir déduire du fascicule du brevet au moins un mode de réalisation de l'invention revendiquée. D'autre part, il doit pouvoir réaliser l'invention dans toute l'étendue revendiquée. Concernant la première condition, la chambre a partagé l'argument de l'intimé (opposant) selon lequel la description ne donnait pas d'exemple de réalisation pour l'idée qualifiée de "centrale" par le requérant, à savoir le fait d'enregistrer les paramètres opérationnels de composants individuels en même temps que les paramètres environnementaux et de déduire de ces valeurs mesurées des événements opérationnels. Même si l'homme du métier pouvait imaginer un mode de réalisation, cela ne suffirait pas pour remplir la deuxième condition, à savoir que l'invention puisse être réalisée dans toute l'étendue revendiquée. La description était formulée en termes très généraux, en ce qu'il était question du débranchement d'un composant fortement surchauffé. En revanche, elle ne précisait pas selon quels critères il était décidé de ne pas débrancher également l'autre composant voisin. La chambre a retenu à cet égard que cette (deuxième) condition a une signification particulière, surtout lorsque la revendication comprend des paramètres inhabituels. La chambre a fait référence aux conditions énumérées dans la décision T 172/99. Si la solution à un problème technique est définie au moyen d'un paramètre nouvellement formulé et donc inhabituel, le titulaire du brevet est alors tenu de divulguer l'ensemble des informations. Dans l'affaire en question, il convenait justement d'entendre l'"événement opérationnel" et le "modèle de réaction" revendiqués comme des "paramètres inhabituels".

Sprache, aber nicht ohne Weiteres einen technischen Sinn im Rahmen der Steuerung eines Prozessorsystems. Der Beitrag dieser Erfindung war nach Ansicht der Kammer nur eine sehr allgemeine Idee, nämlich Umgebungsparameter in einem Überwachungs- und Steuerungsprozess zu berücksichtigen. Die Beschreibung enthielt kein Ausführungsbeispiel, das diese Idee erläutern und darstellen würde. Weiterhin war es nicht möglich diese Idee hinsichtlich der Parameter "Betriebsereignis" und "Reaktionsmuster" durch die Offenbarung der Beschreibung zu abstrahieren. Daher war die Kammer der Meinung, dass ein Fachmann die Erfindung nicht ausführen konnte (s. auch zur Unterbrechung des Verfahrens Kapitel III.D.2.).

2. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand

2.1 Gelegentliches Misslingen

(CLB, II.C.6.6.1)

In T 383/14 (Sortiertisch für die Weinlese) befand die Kammer, dass in einem Anspruch versucht werde, eine Vorrichtung unter Idealbedingungen zu definieren, also den Bedingungen einer theoretisch optimalen oder nominalen Funktionsweise. Der Fachmann, an den sich der Anspruch richte, begreife jedoch mühelos, dass die in der Praxis vorliegenden Bedingungen der Funktionsweise nicht den im Anspruch definierten Idealbedingungen entsprächen. So erkenne der Fachmann beim Lesen des Anspruchs sofort die praktische Funktionsweise nach der Weinlese und verstehe daher die strittigen Begriffe "allein" und "nur" im nicht ausschließlichen Sinne der praktischen Funktionsweise aller mechanischen Vorrichtungen, die niemals eine Zuverlässigkeits- oder Erfolgsquote von 100 % haben könnten, wobei diese im konkreten Fall der Sortierung und Kalibrierung noch geringer sei. Das Argument der Einsprechenden, dass nicht "nur" die Trauben durch die Öffnungen gelassen würden, überzeugte die Kammer daher nicht, denn diese Situation entsprach nicht der realistischen Situation der Reproduzierbarkeit des Aussortierens, sondern vielmehr der eines gelegentlichen Misslingens, die bei einem Sortiergerät absolut vorhersehbar ist und auch in der Rechtsprechung berücksichtigt wird.

environmental parameters in a monitoring and controlling process. The description did not set out any embodiment explaining and illustrating this idea. Nor could it be envisaged how this idea would work in relation to the parameters "operational result" and "reaction pattern" on the basis of what was disclosed in the description. The board therefore concluded that the skilled person was unable to carry out the invention (see also, on the interruption of proceedings, Chapter III.D.2.).

2. Reproducibility without undue burdens

2.1 Occasional failure

(CLB, II.C.6.6.1)

In T 383/14 (sorting table for grape harvest), the board held that a claim was an attempt to define a device in terms of ideal conditions, i.e. those required for its theoretically optimal or nominal operation. However, when considering a claim, the skilled person would readily understand that the conditions of actual operation would not be the ideal ones defined there. Thus, on reading the claim at issue, they would immediately grasp how the table would operate in practice after a harvest and so understand the contested term "only" not in an exclusive sense, but one compatible with the actual operation of all mechanical devices, whose reliability or success rate was always less than 100% and even lower in the specific case of sorting or grading. Thus the board was unconvinced by the opponents' argument that not "only" the grapes passed through the openings because it was unrealistic to expect as much when reproducing sorting; the fact that not only the grapes passed through resulted from an occasional failure entirely to be expected in the case of a sorting device and allowed for by the case law.

Ces termes ont une certaine signification dans la langue allemande, mais n'ont pas nécessairement un sens technique évident dans le domaine du pilotage d'un système de traitement. Selon la chambre, la contribution de cette invention n'était qu'une idée très générale, à savoir la prise en compte de paramètres environnementaux dans un procédé de surveillance et de pilotage. La description ne contenait aucun mode de réalisation qui aurait permis de clarifier et de représenter cette idée. Il n'était pas possible non plus d'abstraire cette idée concernant les paramètres "événement opérationnel" et "modèle de réaction" par la divulgation de la description. La chambre a donc estimé qu'un homme du métier ne pouvait pas réaliser l'invention (concernant l'interruption de la procédure, cf. également chapitre III.D.2.).

2. Exécution de l'invention sans effort excessif

2.1 Échec occasionnel

(CLB, II.C.6.6.1)

Dans l'affaire T 383/14 (table de tri pour la vendange), la chambre a estimé qu'une revendication cherche à définir un dispositif dans des conditions idéales, c'est-à-dire celles du fonctionnement théoriquement optimal ou nominal. Cependant, l'homme du métier à qui s'adresse la revendication conçoit aisément que les conditions de fonctionnement pratiques ne sont pas celles idéales définies par la revendication. Ainsi, l'homme du métier, à la lecture de la revendication, appréhende immédiatement le fonctionnement pratique après la vendange et comprend donc les termes litigieux "uniquement" et "seulement" dans leur sens non exclusif, conforme au fonctionnement pratique de tous les dispositifs mécaniques qui ne peuvent avoir un taux de fiabilité ou de réussite de 100 %, et qui dans le cas précis du triage ou calibrage est encore plus faible. Ainsi, l'argument des opposants selon lequel ce ne sont pas "seulement" les baies de raisin qui passent par les ouvertures n'a pas convaincu la chambre, car cette situation n'est pas la situation réaliste de la reproductibilité du tri sélectif, mais plutôt celle d'un échec occasionnel parfaitement prévisible pour un appareil de tri et également envisagé par la jurisprudence.

3. Das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung auf dem Gebiet der Biotechnologie

3.1 Hinterlegung biologischen Materials

(CLB, II.C.7.6.)

Die Kammer in **T 1338/12** wandte anders als die Prüfungsabteilung das EPÜ 1973 auf die strittige Anmeldung an, und zwar die Regel 28 EPÜ 1973 betreffend die Hinterlegung biologischen Materials. Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist es zur Erfüllung der Bedingungen des Art. 83 EPÜ 1973 nicht erforderlich, biologisches Material zu hinterlegen, wenn dieses Material für den Fachmann und die Öffentlichkeit ohne Vorbehalte oder Beschränkungen zugänglich ist, d. h. wenn das biologische Material auf andere Weise ausreichend offenbart wird (s. T 2068/11). Im vorliegenden Fall musste also festgestellt werden, ob die in R. 28 (3) EPÜ 1973 (bzw. R. 33 (1) EPÜ) vorgesehene Bedingung tatsächlich erfüllt war, d. h. ob der Stamm *T. thermophilus*, Variante GY1211 dem Fachmann oder der Öffentlichkeit zum maßgeblichen Zeitpunkt ohne Vorbehalte oder Beschränkungen zugänglich war. Nach Auffassung der Kammer war die Bedingung nicht schon dadurch erfüllt, dass der betreffende Stamm in zwei wissenschaftlichen Veröffentlichungen offenbart wurde. Die Kammer teilte nämlich nicht die Meinung des Beschwerdeführers, wonach die Verfasser einer wissenschaftlichen Veröffentlichung der Wissenschaftsgemeinde das biologische Material zugänglich machen müssten, das Gegenstand der Veröffentlichung ist, damit die Angaben in der Veröffentlichung überprüft werden könnten. Es gebe keine allgemeine Übereinkunft für alle wissenschaftlichen Veröffentlichungen und die Herausgeber wissenschaftlicher Zeitschriften. Auch seien keine Beweismittel dazu vorgelegt worden, welche Anforderungen die Herausgeber der betreffenden Zeitschriften stellten. Und selbst wenn die Herausgeber einer wissenschaftlichen Zeitschrift von den Verfassern eines wissenschaftlichen Artikels verlangen könnten, der Öffentlichkeit das biologische Material zugänglich zu machen, das Gegenstand der Veröffentlichung ist, könnten sie sich nicht vergewissern, dass dies immer der Fall ist. Ein Antrag auf Herausgabe einer Probe des biologischen Materials sei direkt an die Verfasser des wissenschaftlichen Artikels zu richten; somit liege die Weitergabe dieses biologischen Mate-

3. The requirement of sufficiency of disclosure in the biotechnology field

3.1 Deposit of living material

(CLB, II.C.7.6.)

In **T 1338/12** the board held, contrary to the examining division, that the application at issue was subject to the EPC 1973, specifically R. 28 EPC 1973 on depositing biological material. It was already the boards' firmly established case law that, where biological material was unreservedly and unrestrictedly available to the skilled person and the public – in other words, where it was sufficiently disclosed by other means – there was no need to deposit it to meet the requirements of Art. 83 EPC 1973 (see T 2068/11). What had to be established in the case in hand was therefore whether the requirement in R. 28(3) EPC 1973 (corresponding to R. 33(1) EPC) had in fact been met, i.e. whether the *T. thermophilus* strain in question had been unreservedly and unrestrictedly available to the skilled person or the public on the relevant date. The board considered that the mere fact that this strain had been disclosed in two scientific publications was not enough by itself to meet that requirement, rejecting the appellant's argument that the authors of a scientific publication about biological material had to make that material available to the scientific community to enable them to verify the data in their publication. There was no general consensus on that, applying to all scientific publications and shared by all editors of scientific journals. Nor had any evidence been produced as to what had been required by the editors of the specific journals concerned in this case. Even if editors could require that the authors of a scientific article make the biological material publicly available, they could not be sure that they had always done so. Any request for a sample of the biological material had to be addressed directly to the authors themselves, so it was always left ultimately to their discretion whether to issue it.

3. La condition de suffisance de l'exposé dans le domaine des biotechnologies

3.1 Dépôt de matière biologique

(CLB, II.C.7.6.)

Dans l'affaire **T 1338/12**, contrairement à la division d'examen, la chambre estime que la demande en question est régie par la CBE 1973, spécifiquement par la règle 28 CBE 1973 concernant le dépôt de matière biologique. Selon une jurisprudence des chambres de recours déjà bien établie, si la matière biologique est accessible à l'homme du métier et à la disposition du public, sans aucune réserve ni restriction, c'est-à-dire si la matière biologique est suffisamment divulguée par d'autres moyens, le dépôt de la matière biologique n'est pas nécessaire pour remplir les conditions de l'art. 83 CBE 1973 (cf. T 2068/11). En l'espèce, il s'agissait donc de déterminer si la condition prévue à l'alinéa 3 de la règle 28(3) CBE 1973 (correspondant à l'alinéa 1 de la règle 33 CBE) était en fait remplie, c.-à-d. si la souche *T. thermophilus*, variante GY1211, était accessible à l'homme du métier ou à la disposition du public, sans aucune réserve ni restriction, à la date pertinente. La chambre ne considère pas que la condition est remplie par le seul fait que ladite souche avait été divulguée par deux publications scientifiques. En effet, la chambre ne partage pas l'argument du requérant selon lequel les auteurs d'une publication scientifique doivent mettre à disposition de la communauté scientifique la matière biologique objet de la publication, aux fins de vérification des données de la publication. Il n'y a pas unanimité générale, commune à toutes les publications scientifiques et éditeurs de journaux scientifiques. Par ailleurs, aucune preuve n'a été produite montrant les conditions exigées par les éditeurs des journaux en question. Et même si les éditeurs d'un journal scientifique peuvent exiger des auteurs d'un article scientifique de mettre à disposition du public la matière biologique objet de la publication, ils ne peuvent pas s'assurer que tel est toujours le cas. La demande d'un échantillon de la matière biologique doit être adressée directement aux auteurs de l'article scientifique et donc la distribution de cette matière biologique reste toujours à la discrétion finale de ces auteurs.

rials schlussendlich immer im Ermessen dieser Verfasser.

4. Das Verhältnis zwischen Artikel 83 und Artikel 84 EPÜ

4.1 Artikel 83 EPÜ und Klarheit der Ansprüche

(CLB, II.C.8.2.)

In **T 250/15**, in der es um ausreichende Offenbarung ging, stellte die Kammer fest, dass der Parameter des Anspruchs zur Kennzeichnung eines Polymers weit verbreitet und klar definiert sei. Und der Fachmann kenne mindestens zwei Verfahren zur Bestimmung dieses Parameters. Die möglichen Unsicherheiten hinsichtlich der eventuellen Abweichungen der mit den verschiedenen Verfahren erzielten Messergebnisse hätten keine Auswirkungen auf die Fähigkeit des Fachmanns, auf der Grundlage seines Wissens und der im Patent angegebenen Informationen ein geeignetes Polyamid auszuwählen; diese Schlussfolgerung entspricht der aktuellen Rechtsprechung der Beschwerdekammern. Der Einsprechende bat die Kammer, die Große Beschwerdekammer mit der Frage zu befassen, ob die Schwierigkeit, die der Fachmann bei der Feststellung haben könnte, ob ein Gegenstand in den Schutzbereich des Anspruchs fällt, mit der Klarheit des Anspruchs oder vielmehr mit der ausreichenden Offenbarung der Erfindung zu tun habe. Die Kammer erklärte unter Bezug auf T 1811/13, in den Beschwerdekammern herrsche derzeit eindeutig die Meinung vor, dass die Definition des "verbotenen Schutzbereichs" eines Anspruchs nicht im Zusammenhang mit Art. 83 EPÜ gesehen werden sollte. Wie die Kammer in T 1811/13 feststellte, bedeutet dies nicht, dass mangelnde Klarheit nicht auch eine unzureichende Offenbarung der Erfindung zur Folge haben könnte. Der Vollständigkeit halber bemerkte die Kammer in der vorliegenden Sache **T 250/15**, dass in T 626/14 unter Berücksichtigung von T 1811/13 nicht die Tatsache infrage gestellt wurde, dass es keine mangelnde Offenbarung der Erfindung darstellt, wenn der Schutzzumfang unbestimmt sei. Die Kammer in der vorliegenden Entscheidung erklärte schließlich, dass sowohl T 626/14 als auch T 464/05 eine besondere Konstellation auf einem bestimmten Gebiet der Technik betrafen. Die vorliegende Sache sei aber insofern anders, als sich der Parameter auf eine klar definierte Eigenschaft beziehe, die dem Material eigen sei. Außerdem sei nicht bestritten worden, dass der Fachmann über eine begrenzte Zahl geeigneter und allge-

4. The relationship between Article 83 and Article 84 EPC

4.1 Article 83 EPC and clarity of claims

(CLB, II.C.8.2.)

In **T 250/15** the board, ruling on sufficiency of the description, considered that the claimed parameter for characterising a polymer was widely used and clearly defined and that the skilled person knew of at least two methods of determining it. It held that the uncertainties possibly arising from any differences between the measurement results obtained by applying the different methods known would not impair the skilled person's ability to choose a suitable polyamide, using their own knowledge and the information disclosed in the patent, and observed that its finding was in line with the boards' current case law. The opponent requested that the board make a referral to the Enlarged Board of Appeal, essentially to establish whether the difficulty the skilled person might encounter in determining whether subject-matter fell within the scope of protection conferred by a claim was a matter of the claim's clarity or more one of sufficiency of disclosure. Citing T 1811/13, however, the board observed that there was now a clearly predominant opinion among the boards that the definition of the "forbidden area" of a claim should not be considered a matter relating to Art. 83 EPC. The board in T 1811/13 had added that this was not to say that a lack of clarity could not result in an insufficient disclosure of the invention. For the sake of completeness, the board in **T 250/15** held that, in view of decision T 1811/13, T 626/14 did not call into question that an imprecise scope of protection did not amount to insufficient disclosure. Lastly, the board noted that T 626/14, like T 464/05, had concerned a specific constellation in a particular technical field. The case now before it, however, differed in that the parameter concerned a clearly defined property intrinsic to the material. Moreover, it had not been disputed that a limited number of appropriate and generally known measurement methods were available to the skilled person. The board refused to make a referral to the Enlarged Board of Appeal. It also explained precisely how the facts of the case in **T 250/15** differed from those in T 593/09, T 466/05, T 225/93 and T 626/14.

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

4.1 L'article 83 CBE et la clarté des revendications

(CLB, II.C.8.2.)

Dans l'affaire **T 250/15**, sur la question de la suffisance de description, la chambre a fait remarquer que le paramètre de la revendication pour caractériser un polymère est largement utilisé et clairement défini. En outre, l'homme du métier connaît au moins deux méthodes. Les incertitudes possibles concernant d'éventuelles déviations des résultats de mesure obtenus par les différentes méthodes connues n'affectent pas la capacité de l'homme du métier de choisir un polyamide approprié sur la base de ses connaissances et des informations données dans le brevet ; cette conclusion est conforme à la jurisprudence actuelle des chambres de recours. L'opposant a demandé à la chambre de saisir la Grande Chambre de recours essentiellement pour savoir si la difficulté que peut avoir l'homme du métier pour déterminer si un objet tombe dans l'étendue de la protection couverte par la revendication concerne la clarté de la revendication ou plutôt la suffisance de l'exposé de l'invention. La chambre, par référence à la décision T 1811/13, a fait observer qu'il existe aujourd'hui une opinion clairement prédominante parmi les chambres selon laquelle la définition du "domaine interdit" d'une revendication ne devrait pas être considérée comme une question liée à l'art. 83 CBE. La chambre saisie de l'affaire T 1811/13 a ajouté que cela ne veut pas dire qu'un manque de clarté ne peut pas entraîner une divulgation insuffisante de l'invention. Dans la présente affaire **T 250/15**, la chambre, par souci d'exhaustivité, a également jugé que la décision T 626/14 ne remet pas en cause, vu la décision T 1811/13, le fait qu'un flou quant à l'étendue de la protection ne constitue pas un défaut d'exposé de l'invention. La présente chambre note enfin que la décision T 626/14, comme l'affaire T 464/05, concerne une constellation particulière dans un certain domaine technique. Le cas en l'espèce est toutefois différent en ce sens que le paramètre vise une propriété clairement définie et inhérente au matériau. En outre, il n'a pas été contesté que l'homme du métier dispose d'un nombre limité de méthodes de mesure appropriées et généralement connues. La chambre a rejeté la demande de saisine de la

mein bekannter Messverfahren verfüge. Die Kammer lehnte die Befassung der Großen Beschwerdekammer ab. Sie legte im Übrigen dar, worin genau sich der Sachverhalt in **T 250/15** von dem der Entscheidungen T 593/09, T 466/05, T 225/93 und T 626/14 unterscheidet.

In **T 1305/15** war der Kammer bewusst, dass nach der ständigen Rechtsprechung Unsicherheiten bei der Messung eines Parameters nicht unbedingt einen Einwand wegen mangelnder Offenbarung, sondern möglicherweise nur einen versteckten Klarheitseinwand nach Art. 84 EPÜ darstellten (T 608/07). Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn in der Patentschrift kein Messverfahren angegeben ist und dem Fachmann mehrere bekannte Verfahren zur Verfügung standen, die möglicherweise zu unterschiedlichen Ergebnissen führen (T 1768/15). Ist der beanspruchte Parameter (ZP in T 1305/15) zur Lösung des der Erfindung zugrunde liegenden Problems unentbehrlich, sollte das verwendete Messverfahren zu einheitlichen Werten führen, damit der Fachmann, der die Erfindung ausführt, weiß, ob das von ihm hergestellte Erzeugnis das Problem löst oder nicht (T 815/07). Aufgrund des gravierenden Mangels an Informationen bezüglich des Verfahrens zur Messung des Zetapotenzials (ZP) war das ZP an der inneren Membranoberfläche so schlecht definiert, dass der Fachmann bei dem Versuch, die Hohlfaser-membran gemäß dem angefochtenen Patent nachzuarbeiten, nicht wusste, ob die hergestellte Membran das der Erfindung zugrunde liegende Problem lösen konnte. Dies stellte für den Fachmann einen unzumutbaren Aufwand dar, da es ihn der Möglichkeit beraubte, die Erfindung wie vorgesehen zu nutzen, und führte daher zu einer mangelnden Offenbarung (mit Verweis auf T 593/09).

5. Beweisfragen

(CLB, II.C.9.)

Im Ex-parte-Verfahren **T 2340/12** bezog sich die Anmeldung auf eine Raumenergie-Implosionseinheit. Die Kammer bemerkte, ihr sei nicht klar, wie das Torsionsfeld oder die Raumenergie zu messen sei. Der Beschwerdeführer (Anmelder) machte geltend, dass über 40 000 Internetveröffentlichungen im Zusammenhang mit "Raumenergie" zu finden seien. Es wurden jedoch keine konkreten Internetveröffentlichungen angeführt, die zur Erläuterung der Begriffe Torsionsfeld oder Raumenergie beigetragen hätten. Der Anmelder verwies lediglich auf durchgeführte

The board, in **T 1305/15**, was aware that according to case law, uncertainties in the measurement of a parameter did not necessarily amount to an insufficiency objection but might merely represent a hidden clarity objection under Art. 84 EPC (T 608/07). This might be the case for example when no measurement method was specified in the patent and different known methods were available to the skilled person, possibly leading to different results (T 1768/15). However, when the claimed parameter (the ZP in T 1305/15) is crucial for solving the problem underlying the invention, the method used to measure it should produce consistent values, such that the skilled person will know when carrying out the invention whether what he produces will solve the problem or not (T 815/07). Due to the severe lack of information concerning the ZP measurement method, the ZP on the inner membrane surface was so ill defined that the skilled person, when trying to reproduce the hollow fibre membrane according to the contested patent, was at a loss whether or not the produced membrane was able to solve the problem underlying the invention. This posed an undue burden on the skilled person, depriving him of the promise of the invention, and thus amounted to insufficiency of disclosure (citing T 593/09).

5. Evidence

(CLB, II.C.9.)

In ex parte case **T 2340/12**, the application related to a space energy implosion unit. The board observed that it did not understand how the torsion field or space energy was to be measured. The appellant (applicant) claimed that over 40,000 Internet citations could be found concerning "space energy". But no specific Internet citation was cited which could serve to explain the concepts of torsion field or space energy. The applicant only referred to "indirect" measurements carried out but did not elaborate on the nature of these experiments or on their

Grande Chambre de recours. Elle a en outre expliqué en quoi spécifiquement les faits de l'espèce **T 250/15** diffèrent de ceux des affaires T 593/09, T 466/05, T 225/93 et T 626/14.

La chambre, dans l'affaire **T 1305/15**, savait que, selon la jurisprudence, les incertitudes sur la mesure d'un paramètre ne conduisaient pas nécessairement à une objection pour insuffisance de l'exposé, mais pouvaient simplement représenter une objection cachée de manque de clarté au sens de l'art. 84 CBE (T 608/07). Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'aucune méthode de mesure n'était spécifiée dans le brevet et que différentes méthodes connues étaient à la disposition de l'homme du métier, pouvant conduire à des résultats différents (T 1768/15). Toutefois, lorsque le paramètre revendiqué (le paramètre ZP dans l'affaire T 1305/15) est essentiel pour résoudre le problème qui sous-tend l'invention, la méthode utilisée pour le mesurer doit être de nature à produire des valeurs constantes, afin que l'homme du métier sache, lorsqu'il exécute l'invention, si ce qu'il produit résoudra ou non le problème (T 815/07). En raison du grave manque d'informations concernant la méthode de mesure du ZP, le ZP situé sur la surface de la membrane interne était si mal défini que l'homme du métier, cherchant à reproduire la membrane à fibres creuses selon le brevet attaqué, ne savait pas si la membrane produite était capable de résoudre le problème qui sous-tend l'invention. Cela constituait un effort excessif pour l'homme du métier, l'empêchant de réaliser comme prévu l'invention, et constituant donc une insuffisance de l'exposé (citant l'affaire T 593/09).

5. Preuve

(CLB, II.C.9.)

Dans l'affaire ex parte **T 2340/12**, la demande était relative à une unité d'implosion d'énergie spatiale. La chambre a observé qu'elle ne comprenait pas comment le champ de torsion ou l'énergie spatiale devait être mesurés. Le requérant (demandeur) a soutenu que l'on pouvait trouver plus de 40 000 citations sur Internet concernant "l'énergie spatiale". Mais aucune citation internet concrète n'avait été citée pour expliquer les concepts de champ de torsion ou d'énergie spatiale. Le demandeur s'était uniquement référé aux mesures "indirectes" effectuées

"indirekte" Messungen, ohne auf die Art dieser Versuche oder ihre Bedeutung für die beanspruchte Erfindung näher einzugehen, obwohl er in der vorläufigen Stellungnahme der Kammer dazu aufgefordert worden war. Die Prüfungsabteilung kritisierte die Versuche. Der Beschwerdeführer betonte, dass das EPÜ keine experimentellen Nachweise verlange. Des Weiteren stellte der Beschwerdeführer die Kompetenz der Prüfungsabteilung angesichts der Forderung solcher Nachweise infrage. Die Kammer wies darauf hin, dass die Anmeldung bei Erfindungen auf technologischen Gebieten ohne anerkannte theoretische oder praktische Grundlage nach der gängigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern sämtliche Details der Erfindung enthalten sollte, die erforderlich sind, um die Wirkung zu erzielen (vgl. T 541/96, Nr. 6.2 der Gründe). Dies ergebe sich als direkte Folge aus der Tatsache, dass der Fachmann bei Erfindungen auf solchen Gebieten nicht auf allgemeines und anerkanntes Fachwissen zurückgreifen kann. Die Kammer erklärte, das EPÜ enthalte keine Vorschrift, nach der die Patenterteilung davon abhängig ist, dass der Anmelder durch Versuchsergebnisse nachweist, dass die beanspruchte Erfindung zufriedenstellend funktioniert. Das Einreichen solcher Ergebnisse sei nicht als eine Pflicht des Anmelders zu betrachten, sondern vielmehr als ein Recht, das dem Anmelder Gelegenheit gebe nachzuweisen, dass sich die Prüfungsabteilung (oder die Beschwerdekammer) bei ihren ersten Feststellungen geirrt hat. Die Entscheidung enthält detaillierte Ausführungen zur Beweislast in Ex-parte-Verfahren im Zusammenhang mit dem Einwand der unzureichenden Offenbarung.

D. Priorität

1. Prioritätsrecht des Anmelders

(CLB, II.D.2.2.)

Das Streitpatent in **T 725/14** (s. auch den parallelen Fall **T 924/15**) war auf der Grundlage einer Teilanmeldung erteilt worden. Sowohl die Stammanmeldung als auch die europäische Patentanmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wurde, waren im Namen von Avantium eingereicht worden. In der Streitsache ging es um die Frage, ob das Prioritätsrecht vor der Einreichung der Stammanmeldung am 12. März 2007 mit einer Übertragungs-erklärung vom 1. März 2007 (D17) an Furanix (Patentinhaber/Beschwerdegegner) übertragen worden war und – falls dies zutrifft – ob aufgrund dieser

relevance for the claimed invention despite having been invited to do so in the provisional opinion issued by the board. The examining division raised criticisms regarding the experiments. The appellant emphasised that the EPC does not contain any requirements for such experimental evidence to be provided. The appellant further questioned the competence of the examining division to require such evidence. The board stated that in the case of inventions in fields of technology without any accepted theoretical or practical basis, the case law of the boards of appeal has established that the application should contain all the details of the invention required for the effect to be achieved (cf. T 541/96, point 6.2 of the Reasons). This was the direct consequence of the fact that the skilled person will be unable to rely on common and accepted general knowledge when dealing with inventions in such fields. The board stated that there is no provision in the EPC according to which the grant of a patent depends on the filing by the applicant of evidence that the claimed invention performs satisfactorily in the form of results of experimentation. The filing of such results is not to be seen as an obligation imposed on the applicant but, in contrast, as a right, providing the applicant with the opportunity to convince the examining division (or the board) that it erred in its initial findings. The decision includes detailed findings on the burden of proof in ex parte cases in relation to an insufficiency of disclosure objection.

D. Priority

1. Right of priority of the applicant

(CLB, II.D.2.2.)

The patent in suit in **T 725/14** (see also parallel case **T 924/15**) was granted on a divisional application. Both the parent application and the European patent application from which priority was claimed were filed in the name of Avantium. In dispute was whether the priority right had been transferred to Furanix (patent proprietor/respondent) by way of a declaration of assignment, dated 1 March 2007 (D17), before the parent application was filed on 12 March 2007, and, if so, whether this transfer invalidated the priority of the

mais n'a pas précisé la nature de ces expériences ou leur pertinence pour l'invention revendiquée bien qu'il ait été invité à le faire dans l'opinion provisoire rendue par la chambre. La division d'examen a formulé des critiques concernant les expériences. Le requérant a souligné que la CBE ne prévoit aucune obligation de fournir de telles preuves expérimentales. Le requérant a en outre mis en doute la compétence de la division d'examen pour exiger de telles preuves. La chambre a estimé que, dans le cas d'inventions dans des domaines technologiques dépourvues de tout fondement théorique ou pratique accepté, la jurisprudence des chambres de recours avait établi que la demande devait contenir tous les détails de l'invention nécessaires pour obtenir l'effet recherché (voir T 541/96, point 6.2 des motifs). Ceci était la conséquence directe du fait que l'homme du métier serait incapable de s'appuyer sur des connaissances générales de base acceptées concernant des inventions dans de tels domaines. La chambre a estimé que la CBE ne contient aucune disposition selon laquelle la délivrance d'un brevet dépend de la production, par le demandeur, de la preuve que l'invention revendiquée fonctionne de manière satisfaisante sous la forme de résultats d'expérimentation. Le dépôt de ces résultats ne doit pas être considéré comme une obligation imposée au demandeur mais, au contraire, comme un droit, lui offrant la possibilité de convaincre que la division d'examen (ou la chambre) a commis une erreur dans ses conclusions initiales. La décision contient des développements détaillés sur la charge de la preuve dans les affaires ex parte en cas d'objection pour insuffisance de l'exposé.

D. Priorité

1. Droit de priorité du demandeur

(CLB, II.D.2.2.)

Le brevet litigieux dans l'affaire **T 725/14** (voir aussi l'affaire parallèle **T 924/15**) a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire. À la fois la demande initiale et la demande de brevet européen dont la priorité était revendiquée ont été déposées au nom d'Avantium. La question litigieuse était de savoir si le droit de priorité avait été transféré à Furanix (titulaire du brevet/intimé) au moyen d'une déclaration de transfert datée du 1^{er} mars 2007 (D17) avant le dépôt de la demande initiale le 12 mars 2007, et, dans l'affirmative, si ce transfert invalidait la priorité de la demande

Übertragung die Priorität der Stammanmeldung und folglich des angefochtenen Patents ungültig war.

Die Kammer wies das Vorbringen des Beschwerdegegners zurück, wonach die Übertragung erst an dem Tag wirksam werde, an dem beim EPA ein Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs gemäß R. 22 EPÜ gestellt werde. Die R. 22 EPÜ ist für die Feststellung des Prioritätsrechts nicht von Belang. Die Übertragung des Prioritätsrechts muss anhand des nationalen Rechts beurteilt werden (vgl. z. B. T 205/14, T 1201/14). Das anwendbare Recht wird in der Regel durch die kollisionsrechtlichen Regelungen des angerufenen Gerichts ermittelt, d. h. in diesem Fall der Kammer. Solche Regelungen sind im EPÜ und in den davon abgeleiteten Rechtsvorschriften nicht vorhanden, sodass es für die Ermittlung des geltenden nationalen Rechts keine Orientierungshilfen gibt. Die Beteiligten waren sich darin einig, dass niederländisches Recht galt, und die Kammer sah keine Veranlassung, von dieser Position abzuweichen. Die Prioritätsanmeldung war eine europäische Anmeldung, die nicht durch nationales Recht geregelt und auf die somit kein nationales Recht anwendbar war. Alle übrigen Umstände deuteten auf das niederländische Recht hin: sowohl Avantium als auch Furanix waren Unternehmen nach niederländischem Recht mit eingetragenem Sitz in Amsterdam, wo auch D17 unterzeichnet worden war.

Unter Verweis auf ein Rechtsgutachten, das zur Erläuterung der Erfordernisse für die Übertragung eines Prioritätsrechts nach dem niederländischen Zivilgesetzbuch eingereicht worden war, kam die Kammer zu dem Schluss, dass die Erfordernisse für eine förmliche Übertragung auf einer gültigen Rechtsgrundlage erfüllt waren und D17 ausreichte, um die Priorität als zur Patentanmeldung gehörendes Recht nach niederländischem Recht zu übertragen. Der Wortlaut von D17 ließ eindeutig erkennen, dass das Prioritätsrecht am 1. März 2007 oder früher an Furanix übertragen worden war. Als Nachweis für die Rechtsübertragung hatte D17 erhebliche Überzeugungskraft; die vom Beschwerdegegner eingereichten Gegenbeweise waren hingegen nicht überzeugend. Der Beschwerdeführer hat den Beweis für die Übertragung des Prioritätsrechts erbracht. Der Prioritätsanspruch war somit ungültig.

Die Kammer erklärte, dass das Wort "oder" in Art. 87 EPÜ und Art. 4 der

parent application and consequently of the opposed patent.

The board rejected the respondent's argument that the transfer was only effective on the date on which a request for registration of the transfer was sent to the EPO in accordance with R. 22 EPC. R. 22 EPC had no bearing on the establishment of the priority right. The transfer of the priority right had to be assessed by applying national law (cf. e.g. T 205/14, T 1201/14). The applicable law was in general determined by the conflict of laws rules of the court seised, here the board. Such rules were absent in the EPC and the law derived from the EPC and thus no guidance was given in establishing the applicable national law. The parties agreed that the law of the Netherlands was applicable and the board saw no reason to deviate from that position. The priority application was a European application, was not regulated by any national law and thus did not require the application of any particular national law. All other circumstances pointed to the law of the Netherlands: Avantium and Furanix were both companies established under the law of the Netherlands with registered offices in Amsterdam; D17 had been signed there.

Referring to a legal opinion filed to explain the requirements for assignment of the priority right under the Dutch Civil Code, the board concluded that the requirements of a formal delivery on a valid legal basis had been met, and that D17 was sufficient to execute the assignment under the law of the Netherlands of the priority right, which was one of the rights pertaining to the patent application. The wording of D17 clearly pointed to the assignment of the priority right to Furanix on 1 March 2007 or an earlier date. As D17 was intended to provide proof of the assignment of rights, its persuasive weight was considerable. Counter-evidence submitted by the respondent was not convincing. The appellant had discharged its burden of proving the assignment of the priority right. The priority claim was thus invalid.

The board stated that the word "or" in Art. 87 EPC and Art. 4 Paris

initiale et donc du brevet frappé d'opposition.

La chambre a rejeté l'argument de l'intimé selon lequel le transfert ne prenait effet qu'à la date à laquelle une demande d'inscription du transfert était envoyée à l'OEB conformément à la règle 22 CBE. La règle 22 CBE n'a aucune incidence sur l'établissement du droit de priorité. Le transfert du droit de priorité doit être établi en appliquant le droit national (cf. p. ex. T 205/14, T 1201/14). En règle générale, le droit applicable est déterminé conformément aux règles de conflit de lois de la juridiction saisie, en l'occurrence la chambre. Ni la CBE ni le droit dérivé de la CBE ne prévoient de telles règles de conflit de lois si bien qu'aucune orientation n'est fournie pour déterminer le droit national applicable. Les parties étaient d'accord sur l'applicabilité du droit néerlandais et la chambre n'a vu aucune raison de s'écarter de cette position. La demande dont la priorité était revendiquée était une demande européenne qui n'était soumise à aucune loi nationale et qui n'appelait l'application d'aucun droit national particulier. Toutes les autres circonstances conduisaient à appliquer le droit néerlandais, Avantium et Furanix étant toutes deux des entreprises instituées en vertu du droit néerlandais et ayant leur siège social à Amsterdam, où le document D17 avait été signé.

Faisant référence à un avis juridique déposé afin d'expliquer les conditions de transfert du droit de priorité en vertu du code civil néerlandais, la chambre a conclu que les conditions de délivrance officielle en vertu d'un titre juridique valable étaient remplies et que D17 suffisait pour que le transfert du droit de priorité, en tant que l'un des droits afférents à la demande de brevet, produise ses effets au regard du droit néerlandais. Il ressortait clairement du libellé de D17 que le droit de priorité avait été transféré à Furanix le 1^{er} mars 2007 ou à une date antérieure. Le document D17 avait une grande force probante puisqu'il avait pour raison d'être d'apporter la preuve du transfert de droits, alors que les preuves contraires produites par l'intimé n'étaient pas convaincantes. Le requérant s'était acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait pour prouver que le transfert du droit de priorité avait eu lieu. Par conséquent, la revendication de priorité n'était pas valable.

La chambre a affirmé que la conjonction "ou" (dans l'expression "ou

Pariser Verbandsübereinkunft (in der Formulierung "oder sein Rechtsnachfolger") unmissverständlich als "ausschließendes oder" zu lesen ist (vgl. auch z. B. J 19/87), und konnte einer Sichtweise zugunsten eines "nicht ausschließenden oder" nicht zustimmen, der zufolge die Priorität entweder vom ursprünglichen Anmelder oder von seinem Rechtsnachfolger oder sowohl vom ursprünglichen Anmelder als auch von seinem Rechtsnachfolger beansprucht werden könne.

2. Erste Anmeldung für die Erfindung

2.1 Identität der Erfindung

(CLB, II.D.4.1.)

In T 1662/14 betraf der Anspruch 1 des Hauptantrags ein Anästhetikumabgabesystem zur intravenösen Abgabe einer gewünschten Dosis von Propofol an einen Patienten. Die Kammer musste ermitteln, ob und in welchem Umfang die Euro-PCT-Anmeldung D2 Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ darstellte. Der Anmelde- und der Veröffentlichungstag von D2 lagen zwar nach dem Anmeldetag des Streitpatents (für das keine Priorität in Anspruch genommen wurde), doch beanspruchte D2 die Priorität von D3, einer US-Anmeldung des Rechtsvorgängers des Anmelders von D2, die denselben technischen Inhalt wie D2 aufwies und vor dem Anmeldetag des Streitpatents eingereicht worden war. Die Kammer prüfte, ob die Priorität von D3 wirksam beansprucht worden war.

D11 war ebenfalls eine US-Anmeldung des Rechtsvorgängers des Anmelders von D2 und hatte denselben technischen Inhalt wie die ursprüngliche Anmeldung, auf der das Streitpatent basierte. D3 war eine Teilfortsetzung von D11, sodass für D11 Rechte im Sinne von Art. 87 (4) EPÜ bestehen geblieben waren. Folglich war nicht D3, sondern D11 die erste Anmeldung in Bezug auf die darin offenbarte Erfindung. D2 konnte somit nicht wirksam die Priorität von D3 für diese Erfindung beanspruchen. Obgleich D2 die Priorität von D3 nicht wirksam für den allgemeinen, bereits in D11 enthaltenen Gegenstand beanspruchen konnte, enthielt die Offenbarung von D2 jedoch diesbezüglich spezifischere Elemente. Das heißt, D2 offenbarte ein System mit zusätzlichen, nicht in D11 offenbarten technischen Merkmalen. D11 war folglich nicht die erste Anmeldung für das spezifischere System. Der Prioritätsanspruch von D2 war somit gültig in Bezug auf dieses System, für das D3

Convention (i.e. in the phrase "or his successor in title") must unambiguously be read as an "exclusive or" (cf. also e.g. J 19/87) and could not accept a view favouring an "inclusive or", i.e. that priority can be claimed by the original applicant or its successor in title or by both the original applicant and the successor in title.

2. First application in respect of the invention

2.1 Identity of invention

(CLB, II.D.4.1.)

In T 1662/14 claim 1 of the main request was to an anesthetic agent delivery system for intravenously delivering a desired dose of propofol to a patient. The board had to determine whether and to what extent Euro-PCT application D2 was prior art according to Art. 54(3) EPC. While D2 had a filing and publication date after the date of filing of the patent in suit (which claimed no priority), it claimed priority from D3, a US application of the predecessor in title of the applicant of D2 which had the same technical content as D2 and was filed before the date of filing of the patent in suit. The board examined the validity of the priority claimed from D3.

D11 was also a US application of the predecessor in title of the applicant of D2 and had the same technical content as the original application from which the patent in suit was derived. D3 was a continuation-in-part of D11. Hence D11 had left some rights outstanding within the meaning of Art. 87(4) EPC. It followed that D11, and not D3, was the first application in respect of the invention which it disclosed. Thus, D2 could not validly claim priority from D3 for that invention. However, while for the general subject-matter already present in D11 priority from D3 could not be validly claimed by D2, the disclosure of D2 contained more specific elements in that respect. In other words, D2 disclosed a system comprising additional technical features not disclosed in D11. As a consequence, D11 was not the first application for the more specific system. Hence the priority claim of D2 was valid in respect of such a system, for which D3 was the first application.

son ayant cause") à l'art. 87 CBE et à l'art. 4 de la Convention de Paris doit clairement être interprétée comme un "ou exclusif" (cf. également J 19/87). Elle a rejeté toute interprétation inclusive de ce "ou" selon laquelle la priorité pourrait être revendiquée non seulement par le demandeur initial ou par son ayant cause, mais aussi à la fois par le demandeur initial et par son ayant cause.

2. Première demande relative à l'invention

2.1 Identité de l'invention

(CLB, II.D.4.1.)

Dans l'affaire T 1662/14, la revendication 1 selon la requête principale portait sur un système de distribution d'un agent anesthésique pour la distribution intraveineuse d'une dose souhaitée de propofol à un patient. La chambre devait déterminer si et dans quelle mesure la demande euro-PCT D2 était comprise dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) CBE. La date de dépôt et la date de publication de D2 étaient postérieures à la date de dépôt du brevet litigieux (qui ne revendiquait aucune priorité), mais D2 revendiquait la priorité de D3, une demande US qui émanait du prédécesseur en droit du demandeur de D2, qui avait un contenu technique identique à celui de D2 et qui avait été déposée avant la date de dépôt du brevet litigieux. La chambre a examiné si la revendication de la priorité de D3 était valable.

D11 était également une demande US déposée par le prédécesseur en droit du demandeur de D2 et son contenu technique était identique à celui de la demande initiale dont le brevet litigieux était issu. D3 constituait une demande "continuation-in-part" de D11, si bien que D11 avait laissé subsister des droits au sens de l'art. 87(4) CBE. Par conséquent c'est D11 et non D3 qui constituait la première demande relative à l'invention divulguée. D2 ne pouvait donc pas valablement revendiquer la priorité de D3 pour cette invention. Cependant, D2 divulguait aussi des éléments plus spécifiques en sus de l'objet général déjà compris dans D11 pour lequel il ne pouvait pas bénéficier de la priorité de D3. En d'autres termes, D2 divulguait un système comprenant des caractéristiques techniques supplémentaires non divulguées dans D11. Par conséquent, D11 ne constituait pas la première demande pour ce système plus spécifique si bien que la priorité revendiquée par D2 était

die erste Anmeldung war. Dieses spezifische System war Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ und nahm den Gegenstand des Anspruchs 1 vorweg.

3. Mehrfachprioritäten oder Teilpriorität für einen Patentanspruch

3.1 Anwendung von G 1/15 in der Rechtsprechung der Kammern

(CLB, II.D.5.3.3)

In ihrer Entscheidung **T 437/14** vom 12. März 2019 berücksichtigte die Kammer die Antworten der Großen Beschwerdekammer auf ihre in der Sache G 1/16 (ABI. EPA 2018, A70) vorgelegten Fragen zu nicht offenbarten Disclaimern. Die Feststellungen der Kammer zur Zulässigkeit der nicht offenbarten Disclaimer sind unter II.E.1.2. dieser Veröffentlichung zusammengefasst.

Bezüglich der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs und der Neuheit hatte der Einsprechende 3 argumentiert, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des neuen Hauptantrags nicht neu gegenüber D57 und D58 sei - zwei Teilanmeldungen, die auf die Anmeldung zurückgingen, auf der auch das Streitpatent basierte. Diese Teilanmeldungen offenbarten spezifische Verbindungen, die unter den Schutzbereich des Anspruchs 1 fielen, und beanspruchten wirksam die Priorität der früheren Anmeldung US 09/452,346. Anspruch 1 hingegen habe angesichts der aufgenommenen Disclaimer die Priorität von US 09/452,346 nicht wirksam beansprucht. In Bezug auf seinen Gegenstand gehörten D57 und D58 somit zum Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ.

Nach Auffassung der Kammer wäre dieser Angriff nur unter zwei Bedingungen erfolgreich: mindestens eine Ausführungsform der Teilanmeldung(en) ist im Anspruch 1 enthalten, und Anspruch 1 genießt kein Prioritätsrecht und auch kein teilweises Prioritätsrecht aus US 09/452,346 für die Teile, die sich auf diese Ausführungsformen beziehen. In ihrer früheren Zwischenentscheidung hatte die Kammer bereits befunden, dass die Ansprüche des neuen Hauptantrags auf der Beschreibung der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung basierten. Die Beschreibung der Anmeldung war identisch mit der Beschreibung von US 09/452,346, deren Priorität

That specific system belonged to the state of the art according to Art. 54(3) EPC and anticipated the subject-matter of claim 1.

3. Multiple priorities or partial priority for one claim

3.1 Application of G 1/15 in the jurisprudence of the boards

(CLB, II.D.5.3.3)

In decision **T 437/14** of 12 March 2019 the board took into account the answers of the Enlarged Board of Appeal to the questions on undisclosed disclaimers which the board had referred in case G 1/16 (OJ EPO 2018, A70). The board's findings on the admissibility of the undisclosed disclaimers are summarised under chapter II.E.1.2. of this publication.

With respect to the validity of the priority right and novelty, opponent 3 had argued that the subject-matter of claim 1 of the new main request lacked novelty over D57 and D58, two divisional applications stemming from the application on which the patent in suit was based: these disclosed specific compounds falling within the scope of claim 1 and validly claimed a priority right from earlier application US 09/452,346. However, in view of the disclaimers added to claim 1, this claim did not validly claim a priority right from US 09/452,346. Thus, for its subject-matter, D57 and D58 belonged to the state of the art under Art. 54(3) EPC.

According to the board, for this attack to succeed, two conditions would have to be fulfilled: that at least one embodiment of the divisional application/s was encompassed by claim 1, and that claim 1 did not enjoy a priority right or at least a partial priority right for the part/s relating to those embodiment/s from US 09/452,346. In its earlier interlocutory decision, the board had already decided that the claims of the new main request were based on the description of the application as filed. The description of the application was identical to the description of US 09/452,346, from which priority was claimed. Thus, leaving aside the issue of the

valable pour ce système à l'égard duquel D3 constituait bien la première demande. Ce système spécifique était compris dans l'état de la technique conformément à l'art. 54(3) CBE et antériorisait l'objet de la revendication 1.

3. Priorités multiples ou priorité partielle pour une seule revendication

3.1 Application de la décision G 1/15 dans la jurisprudence des chambres de recours

(CLB, II.D.5.3.3)

Dans la décision **T 437/14** du 12 mars 2019, la chambre a tenu compte des réponses de la Grande Chambre de recours aux questions relatives aux disclaimers non divulgués qu'elle avait soumises dans l'affaire G 1/16 (JO OEB 2018, A70). Les conclusions de la chambre concernant la recevabilité des disclaimers non divulgués sont résumés au point II.E.1.2. de la présente publication.

En ce qui concerne la validité du droit de priorité et la nouveauté, l'opposant 3 avait fait valoir que l'objet de la revendication 1 selon la nouvelle requête principale était dépourvu de nouveauté par rapport à D57 et D58, deux demandes divisionnaires, issues de la demande sur la base de laquelle le brevet litigieux avait été délivré, qui divulguaient des composés spécifiques couverts par la revendication 1 et qui revendiquaient valablement la priorité de la demande antérieure US 09/452, 346. En revanche, compte tenu des disclaimers introduits dans la revendication 1, cette dernière ne revendiquait pas valablement la priorité de la demande US 09/452, 346. De l'avis de l'opposant, D57 et D58 étaient donc compris dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) pour l'objet de cette revendication.

Selon la chambre, cette argumentation de l'opposant n'aurait pu aboutir que si les deux conditions suivantes avaient été remplies, à savoir que la revendication 1 couvre au moins un mode de réalisation de la/des demande(s) divisionnaire(s) et qu'elle ne bénéficie d'aucune priorité (même partielle) de la demande US 09/452, 346 pour la/les partie(s) liée(s) à ce(s) mode(s) de réalisation. Dans sa décision intermédiaire antérieure, la chambre avait déjà conclu que les revendications de la nouvelle requête principale étaient fondées sur la description de la demande telle que déposée. Cette description était identique à celle de la demande

tät beansprucht wurde. Lässt man also die Frage der Disclaimer außer Acht, so war der beanspruchte Gegenstand auch in der früheren Anmeldung offenbart.

Hinsichtlich der Aufnahme der beiden Disclaimer in den Anspruch 1 verwies die Kammer auf Nummer 4 der Entscheidungsgründe von G 1/03 (ABI. EPA 2004, 413); nach ihrer Überzeugung leisteten die Disclaimer keinen technischen Beitrag und genügten den Erfordernissen des Art. 123 (2) EPÜ. Sie kam deshalb zu dem Schluss, dass dem Gegenstand des Anspruchs 1 die Priorität der früheren Anmeldung zustand. Soweit in D57 und D58 spezifische Verbindungen offenbart waren, die unter den Anspruch 1 fielen und wirksam die Priorität der früheren Anmeldung beanspruchten, genoss der Anspruch 1 ein teilweises Prioritätsrecht aus der früheren Anmeldung für dieselben spezifischen Verbindungen. Anspruch 1 war ein generischer "ODER"-Anspruch, der einen unmittelbar und eindeutig im Prioritätsdokument offenbarten alternativen Gegenstand umfasste und dem somit ein teilweises Prioritätsrecht für diesen alternativen Gegenstand im Sinne von G 1/15 zustand. Folglich war die oben genannte zweite Bedingung nicht erfüllt, und D57 und D58 bildeten für die Beurteilung der Neuheit keinen Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ.

E. Änderungen

1. Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinaus – Abhängigkeiten im US-Stil

(CLB, II.E.1.3.1)

In T 1362/15 erklärte die Kammer in einer vorläufigen Stellungnahme, dass die im US-Stil formulierte Abhängigkeit der ursprünglichen Ansprüche (bei der sich die betreffenden abhängigen Ansprüche einzeln auf den unabhängigen Anspruch beziehen) offenbar keine Grundlage für die in Anspruch 10 der Hilfsanträge 2 bis 4 beanspruchte Kombination bildet. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) beantragte die Befassung der Großen Beschwerdekammer mit der Frage, ob es erstens mit Art. 123 (2) EPÜ vereinbar ist, die Merkmale mehrerer abhängiger Ansprüche in einen unabhängigen Anspruch aufzunehmen, wenn die Anmeldung in der ursprünglich einge-

disclaimers, the subject-matter claimed was also disclosed in that earlier application.

Citing point 4 of the reasoning of G 1/03 (OJ EPO 2004, 413) with regard to the insertion of the two disclaimers in claim 1, the board was satisfied that these did not provide a technical contribution and fulfilled the requirements of Art. 123(2) EPC. It therefore concluded the subject-matter of claim 1 enjoyed priority from the earlier application. As far as D57 and D58 disclosed specific compounds falling within claim 1 and validly claimed priority from the earlier application, claim 1 validly claimed a corresponding partial priority right from the earlier application for those same specific compounds. Claim 1 was, in fact, a generic "OR" claim encompassing alternative subject-matter directly and unambiguously disclosed in the priority document and was thus entitled to a partial priority for that alternative subject-matter within the meaning of G 1/15. As a consequence, the second condition mentioned above was not fulfilled and D57 and D58 did not form part of the state of the art under Art. 54(3) EPC for the purpose of assessing novelty.

E. Amendments

1. Extension beyond the content of the application as filed – "US-style" dependencies

(CLB, II.E.1.3.1)

In T 1362/15 the board issued a provisional opinion that the "US-style" dependency of the original claims (i.e. with the relevant dependent claims separately referring back to the independent claim) did not seem to provide a basis for the combination claimed in claim 10 of auxiliary requests 2 to 4. The appellant (proprietor) requested that questions be referred to the Enlarged Board to ask firstly whether it complied with Art. 123(2) EPC if the features of a plurality of dependent claims were incorporated into an independent claim in a situation in which the application as originally filed included a claims set with a "US-style" dependency and an

US 09/452, 346 dont la priorité était revendiquée. Par conséquent, abstraction faite de la question des disclaimers, l'objet revendiqué était également divulgué dans cette demande antérieure.

En ce qui concerne l'introduction des deux disclaimers dans la revendication 1, la chambre, se référant au point 4 des motifs de la décision G 1/03 (JO OEB 2004, 413), était convaincue que ces disclaimers n'apportaient aucune contribution technique et satisfaisaient aux exigences de l'art. 123(2) CBE. Elle a donc conclu que l'objet de la revendication 1 bénéficiait de la priorité de la demande antérieure. Si les documents D57 et D58 divulguaient effectivement des composés spécifiques couverts par la revendication 1 et revendiquaient valablement la priorité de la demande antérieure, la revendication 1 revendiquait elle aussi une priorité partielle valable découlant de cette demande pour ces mêmes composés. La revendication 1 était de fait une revendication générique du type "OU" couvrant des objets alternatifs divulgués directement et sans ambiguïté dans le document de priorité et, à ce titre, elle pouvait bénéficier de la priorité partielle pour l'objet alternatif concerné conformément à la décision G 1/15. Par conséquent, la deuxième condition susmentionnée n'était pas remplie et les documents D57 et D58 n'étaient pas compris dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) CBE aux fins de l'appréciation de la nouveauté.

E. Modifications

1. Extension au-delà du contenu de la demande telle que déposée – dépendances de "style US"

(CLB, II.E.1.3.1)

Dans l'affaire T 1362/15, la chambre avait émis un avis provisoire selon lequel la dépendance de "style US" des revendications initiales (c.-à-d. lorsque les revendications dépendantes pertinentes font séparément référence à la revendication indépendante) ne semblait pas fournir de base pour la combinaison revendiquée dans la revendication 10 des requêtes subsidiaires 2 à 4. Le requérant (titulaire du brevet) a demandé de soumettre deux questions à la Grande Chambre de recours. La première était de savoir s'il est conforme à l'art. 123(2) CBE d'incorporer les caractéristiques d'une pluralité de revendications dépendantes dans une

reichten Fassung einen Anspruchssatz mit Abhängigkeiten im US-Stil sowie eine Ausführungsform enthält, in der die Merkmale des unabhängigen Anspruchs und der abhängigen Ansprüche kombiniert sind; und ob zweitens der Umstand, dass die Ausführungsform möglicherweise zusätzliche Merkmale zeigt, einen Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ zur Folge haben könnte.

Die Kammer hielt diese Vorlage unter anderem aus folgenden Gründen nicht für erforderlich: Was die anstehenden Fragen anbelangt, hat die Große Beschwerdekammer die allgemeinen Grundsätze für die Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ unter anderem in G 2/98 (ABI. EPA 2001, 413) und G 2/10 (ABI. EPA 2012, 376) bereits klar definiert. Demnach muss der Fachmann der Gesamtheit der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - den beanspruchten Gegenstand unmittelbar und eindeutig entnehmen können. Bezüglich der Abhängigkeitsstruktur im US-Stil stellte die Kammer fest, dass es für die möglichen Merkmalskombinationen in den Ansprüchen einer US-Anmeldung keine Beschränkung gibt. Gemäß 35 U.S.C. 112 darf ein mehrfach abhängiger Anspruch nur nicht als Grundlage für andere mehrfach abhängige Ansprüche dienen. Dies ist jedoch keine unüberwindliche Beschränkung. Laut dem Beschwerdeführer sollte ferner, wenn der geänderte Anspruch eine Merkmalskombination mit Merkmalen aus in der ursprünglichen Fassung eingereichten abhängigen Ansprüchen enthalte, die nicht die ursprüngliche Abhängigkeit respektierten, das Vorliegen einer Ausführungsform mit allen kombinierten Merkmalen (wenngleich mit noch mehr Merkmalen) in der Offenbarung ausreichen, um das Erfordernis des Art. 123 (2) EPÜ zu erfüllen; dies sei eine relevante Rechtsfrage, in der die Kammern erheblich voneinander abwichen. Die Kammer analysierte die angeblich voneinander abweichenden Entscheidungen T 2619/11 und T 1414/11 und kam zu dem Schluss, dass beide Entscheidungen auf denselben Kriterien basieren und sich nicht widersprechen.

embodiment in which the features of the independent claim and the dependent claims were shown in combination; and secondly whether the fact that the embodiment possibly showed additional features might result in a violation of Art. 123(2) EPC.

The board did not consider this referral to be necessary for, inter alia, the following reasons: Concerning the issues at hand, the Enlarged Board has already clearly defined the general principles which govern the requirements of Art. 123(2) EPC in, inter alia, G 2/98 (OJ EPO 2001, 413) and G 2/10 (OJ EPO 2012, 376), i.e. that the skilled person must be able to derive the claimed subject-matter directly and unambiguously, using common general knowledge, and, seen objectively and relative to the date of filing, from the original application as a whole. Regarding the "US-style" claim dependency, the board noted that there was no actual limitation regarding the possible combinations of features in the claims of a US application. 35 U.S.C 112 stated only that a multiple dependent claim shall not serve as a basis for any other multiple dependent claim. This was however not an insurmountable limitation. The appellant had further argued that, in cases where the amended claim was a combination of features containing features from originally filed dependent claims that did not respect the original dependency, the existence of an embodiment in the disclosure containing all the combined features (albeit with even more features) should be enough to fulfil the requirement of Art. 123(2) EPC and this was a relevant point of law in which boards diverged considerably. The board analysed the allegedly diverging decisions T 2619/11 and T 1414/11 and came to the conclusion that both decisions relied on the same criteria and did not contradict each other.

revendication indépendante lorsque la demande telle que déposée initialement comprend un jeu de revendications présentant une dépendance de "style US" et un mode de réalisation qui combine les caractéristiques de la revendication indépendante et des revendications dépendantes. La deuxième consistait à savoir si le fait que le mode de réalisation présente éventuellement des caractéristiques supplémentaires peut entraîner une violation de l'art. 123(2) CBE.

La chambre n'a pas jugé nécessaire de saisir la Grande Chambre, entre autres pour les raisons suivantes. S'agissant des points en question, la Grande Chambre de recours a déjà clairement défini, notamment dans l'avis G 2/98 (JO OEB 2001, 413) et la décision G 2/10 (JO OEB 2012, 376), les principes généraux qui régissent les exigences de l'art. 123(2) CBE, à savoir que l'homme du métier doit être objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque l'objet revendiqué de la demande initiale considérée dans son ensemble, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré. Concernant la dépendance de "style US" des revendications, la chambre a fait observer qu'il n'existe aucune limitation réelle des combinaisons possibles des caractéristiques dans les revendications d'une demande US. L'article 112 du Titre 35 du Code des Etats-Unis précise uniquement qu'une revendication dépendante multiple ne doit servir de base à aucune autre revendication dépendante multiple. Il ne s'agit toutefois pas d'une limitation insurmontable. Le requérant avait en outre avancé que, dans les cas où la revendication modifiée est une combinaison de caractéristiques contenant des caractéristiques de revendications dépendantes initiales qui ne respectaient pas la dépendance initiale, l'existence d'un mode de réalisation dans l'exposé contenant toutes les revendications combinées (avec toutefois encore plus de caractéristiques) devrait suffire pour satisfaire à l'exigence prévue à l'art. 123(2) CBE. Selon le requérant, il s'agit en outre d'une question de droit sur laquelle la jurisprudence des chambres diverge considérablement. La chambre a analysé les décisions prétendument divergentes T 2619/11 et T 1414/11 et a conclu que ces deux décisions s'appuyaient sur les mêmes critères et ne se contredisaient pas.

2. Disclaimer

2.1 Zufällige Vorwegnahme

(CLB, II.E.1.7.3 a))

In **T 1218/14** stellte die Kammer die Bedeutung des Kriteriums aus G 1/03 (ABI. EPA 2004, 413) klar, wonach eine zufällig neuheitsschädliche Offenbarung ohne jede Bedeutung für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu sein hat. Die Feststellung, dass der beanspruchte Gegenstand gegenüber D1 als Sekundärdokument erfinderisch ist, bedeutete nicht, dass D1 im Sinne dieses Kriteriums für die erfinderische Tätigkeit ohne Bedeutung war. Das Kriterium ist nicht als Alternative oder zusätzliches Kriterium zu verstehen, sondern als Konsequenz aus dem in G 1/03 und G 1/16 (ABI. EPA 2018, A70) aufgestellten Kriterium, wonach die betreffende Offenbarung – technisch betrachtet – so unerheblich für die beanspruchte Erfindung sein und so weitab von ihr liegen muss, dass der Fachmann sie, als er die Erfindung gemacht oder ausgeführt hat, nicht berücksichtigt hätte.

2.2 Der nicht offenbarte Disclaimer darf nicht mit der erfindungsgemäßen Lehre in Zusammenhang stehen

(CLB, II.E.1.7.3 f))

In **G 1/16** (ABI. EPA 2018, A70) bestätigte die Große Beschwerdekammer, dass der nicht offenbarte Disclaimer nicht mit der erfindungsgemäßen Lehre in Zusammenhang stehen darf, und stellte klar, dass die richtige Frage in diesem Kontext nicht lautet, ob ein nicht offenbarter Disclaimer die ursprüngliche technische Lehre quantitativ beschränkt – was unweigerlich der Fall ist –, sondern ob er sie qualitativ dahin gehend ändert, dass sich die Position des Anmelders oder des Patentinhabers in Bezug auf andere Patentierbarkeitserfordernisse verbessert.

In **T 660/14** enthielt Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 zwei zusätzliche Merkmale, denen zufolge das Bedien- und das Steuerelement der beanspruchten Fahrradsteuervorrichtung schwenkbar bezüglich nicht gemeinsamer, versetzter Achsen und nicht gemeinsam schwenkbar bezüglich einer der versetzten Achsen waren. Die Kammer befand in Anwendung des Kriteriums aus G 1/03 (ABI. EPA 2004, 413) in der Auslegung durch G 1/16 (ABI. EPA 2018, A70), dass die Disclaimer einen technischen Beitrag zum offenbarten Gegenstand leisteten.

2. Disclaimers

2.1 Accidental anticipation

(CLB, II.E.1.7.3 a))

In **T 1218/14** the board clarified the meaning of the criterion mentioned in G 1/03 (OJ EPO 2004, 413) that an accidentally novelty-destroying disclosure had to be completely irrelevant for inventive step. The finding that the claimed subject-matter was inventive in view of D1 as a secondary document did not mean that D1 was irrelevant to inventive step within the meaning of this criterion. This criterion had to be understood not as an alternative, or additional criterion, but as a consequence of the criterion in G 1/03 and G 1/16 (OJ EPO 2018, A70) that, from a technical point of view, said disclosure was so unrelated and remote that the person skilled in the art would never have taken it into consideration when making or working the invention.

2.2 Undisclosed disclaimer must not be related to the teaching of the invention

(CLB, II.E.1.7.3 f))

In **G 1/16** (OJ EPO 2018, A70) the Enlarged Board had endorsed the concept that the undisclosed disclaimer may not be related to the teaching of the invention and specified that the question to be asked in this context is not whether an undisclosed disclaimer quantitatively reduces the original technical teaching – this is inevitably the case – but rather whether it qualitatively changes it in the sense that the applicant's or patent proprietor's position with regard to other requirements for patentability is improved.

In **T 660/14** claim 1 of auxiliary request 4 contained two additional features according to which the operating and control members of the claimed bicycle control device were pivotable about non-common offset axes and were not pivotable commonly about either of the offset axes. The board, applying the criterion of G 1/03 (OJ EPO 2004, 413) as interpreted by G 1/16 (OJ EPO 2018, A70), considered that the disclaimers provided a technical contribution to the subject-matter disclosed. Claims 7 and 8 as filed addressed the operating

2. Disclaimer

2.1 Anteriorisation fortuite

(CLB, II.E.1.7.3 a))

Dans l'affaire **T 1218/14**, la chambre a clarifié la signification du critère mentionné dans la décision G 1/03 (JO OEB 2004, 413), selon lequel une divulgation qui détruit fortuitement la nouveauté doit être totalement dénuée de pertinence pour l'activité inventive. Le fait de conclure que l'objet revendiqué était inventif par rapport au document D1 en tant que document secondaire ne signifiait pas que le document D1 était dénué de pertinence pour l'activité inventive au sens de ce critère. Ce critère doit être considéré non pas comme un critère alternatif ou supplémentaire, mais comme une conséquence du critère énoncé dans les décisions G 1/03 et G 1/16 (JO OEB 2018, A70), en vertu duquel, d'un point de vue technique, ladite divulgation doit être à ce point étrangère et éloignée que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation ou de l'élaboration de l'invention.

2.2 Le disclaimer non divulgué ne doit pas être lié à l'enseignement de l'invention

(CLB, II.E.1.7.3 f))

Dans la décision **G 1/16** (JO OEB 2018, A70), la Grande Chambre de recours a confirmé que le disclaimer non divulgué ne doit pas être lié à l'enseignement de l'invention et précisé que la question qui se pose n'est pas celle de savoir si un disclaimer non divulgué réduit l'enseignement technique initial sur le plan quantitatif (ce qui est inévitablement le cas), mais s'il modifie cet enseignement sur le plan qualitatif, de telle sorte que le demandeur ou le titulaire du brevet se trouve dans une meilleure position au regard des autres conditions de brevetabilité.

Dans l'affaire **T 660/14**, la revendication 1 de la requête subsidiaire 4 contenait deux caractéristiques supplémentaires selon lesquelles les éléments d'actionnement et de commande du dispositif revendiqué de commande de bicyclette pouvaient pivoter selon des axes décalés non communs et ne pouvaient pas pivoter ensemble selon l'un quelconque des axes décalés. La chambre, appliquant le critère de la décision G 1/03 (JO OEB 2004, 413) tel qu'interprété dans la décision G 1/16 (JO OEB 2018, A70), a estimé que les

In den Ansprüchen 7 und 8 in der ursprünglich eingereichten Fassung waren das Bedien- und das Steuerelement so angeordnet, dass sie schwenkbar bezüglich paralleler und/oder versetzter Achsen waren. Wie in der Beschreibung erwähnt, konnte dies als ergonomischer Vorteil betrachtet werden. Die Kammer schloss daraus, dass die Disclaimer einen technischen Unterschied gegenüber der ursprünglichen Anmeldung in den geänderten Anspruch einführten. Die bezüglich der Achsen schwenkbare Anordnung des Bedien- und des Steuerelements hatte technischen Charakter, nicht zuletzt durch die Offenbarung der ergonomischen Vorteile, woraus die Kammer schloss, dass die Ausklammerung dieser Anordnung ebenfalls technischen Charakter haben musste. Die Kammer befand, dass diese Feststellung auch durch die Überlegung bestätigt wurde, ob eine rein quantitative Änderung der ursprünglichen technischen Lehre eingetreten ist oder ob sich durch die Aufnahme der nicht offenbarten Disclaimer eine qualitative Änderung ergeben hat (G 1/16). Durch Ausklammerung sowohl der gemeinsamen versetzten Achsen als auch des gemeinsamen Schwenkens bezüglich einer der versetzten Achsen waren die ergonomischen Erwägungen der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung geändert worden, was insofern zu einer qualitativen Änderung der ursprünglich offenbarten technischen Lehre führte, als die Position des Patentinhabers im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit verändert wurde.

Mit Verweis auf die Beantwortung ihrer Vorlagefragen zu nicht offenbarten Disclaimern durch die Große Beschwerdekammer in G 1/16 (ABI. EPA 2018, A70) erinnerte die Kammer in **T 437/14** daran, dass der korrekte Test für nicht offenbarte Disclaimer der ist, ob die Kriterien aus G 1/03 (ABI. EPA 2004, 413) erfüllt sind. Der Goldstandard-Test gemäß G 2/10 (ABI. EPA 2012, 376) sei nicht der relevante Test. Die Kammer hatte bereits in ihrer Zwischenentscheidung vom 17. Oktober 2016 entschieden, dass die in Anspruch 1 aufgenommenen Disclaimer nicht offenbarte Disclaimer sind, dass sie die Neuheit gegenüber zufälligen Vorwegnahmen nach Art. 54 (2) EPÜ wiederherstellen und dass sie nicht mehr ausklammern als zur Wiederherstellung der Neuheit gegenüber diesen Vorwegnahmen notwendig ist. In der vorliegenden Entscheidung befand die Kammer außerdem, dass es keinen Anhaltspunkt dafür gab, dass die Disclaimer einen technischen Beitrag

member and the control member being arranged to be pivotable about parallel and/or offset axes. As indicated in the description, this may be seen as providing ergonomic advantages. The board concluded from this that the disclaimers introduced a technical difference to the amended claim when compared to the content of the original application. The pivotable arrangement of the operating and control members about the axes was of a technical nature, not least through the disclosure of the ergonomic benefits; the board concluded the disclaiming of this arrangement would have to be as well. The board held that this finding was furthermore confirmed by considering whether merely a quantitative change to the original technical teaching had occurred or indeed whether a qualitative change had resulted from the introduction of the undisclosed disclaimers (G 1/16). By disclaiming both common offset axes and common pivoting about either of the offset axes, the ergonomic considerations identified in the application as filed had been modified, resulting in a qualitative change to the originally disclosed technical teaching in the sense that the proprietor's position with regard to inventive step would be changed.

In **T 437/14**, taking into account the answers to the questions on undisclosed disclaimers which it referred to the Enlarged Board in case G 1/16 (OJ EPO 2018, A70), the board recalled that, for undisclosed disclaimers, the proper test is whether the criteria of G 1/03 (OJ EPO 2004, 413) are fulfilled. The gold standard test referred to in G 2/10 (OJ EPO 2012, 376) is not the relevant test. The board had already decided in its interlocutory decision of 17 October 2016 that the disclaimers inserted into claim 1 were undisclosed disclaimers, that they established novelty over accidental anticipations under Art. 54(2) EPC and that they did not remove more than what was necessary to restore novelty over those documents. In the present decision the board further considered that there was no evidence that the disclaimers provided a technical contribution adding subject-matter extending beyond the content of the application as filed. In particular, the

disclaimers apportaient une contribution technique à l'objet divulgué. Les revendications 7 et 8 telles que déposées portaient sur l'élément d'actionnement et l'élément de commande disposés de façon à pouvoir pivoter selon des axes parallèles et/ou décalés. Comme indiqué dans la description, cela pouvait être considéré comme offrant des avantages ergonomiques. La chambre en a conclu que les disclaimers introduisaient dans la revendication modifiée une différence technique par rapport au contenu de la demande initiale. L'arrangement rotatif des éléments d'actionnement et de commande selon les axes était de nature technique, du fait notamment de la divulgation des bénéfices ergonomiques. Aussi la chambre en a-t-elle conclu que l'exclusion par disclaimer de cette disposition l'était également. Elle a estimé que cette conclusion était par ailleurs confirmée lorsque l'on examinait s'il avait simplement été apporté un changement quantitatif à l'enseignement technique initial ou si l'introduction des disclaimers non divulgués avait effectivement entraîné un changement qualitatif (G 1/16). L'exclusion par disclaimer des axes décalés communs et de la rotation commune selon l'un quelconque des axes décalés a modifié les considérations ergonomiques figurant dans la demande telle que déposée, entraînant un changement qualitatif de l'enseignement technique initialement divulgué en ce sens que la position du titulaire du brevet a été modifiée en ce qui concerne l'activité inventive.

Dans l'affaire **T 437/14**, la chambre, prenant en compte les réponses aux questions sur les disclaimers non divulgués qu'elle avait soumises à la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 1/16 (JO OEB 2018, A70), a rappelé que, pour les disclaimers non divulgués, le critère adapté consiste à déterminer si les critères énoncés dans la décision G 1/03 sont remplis (JO OEB 2004, 413). Le critère de la norme de référence visé dans la décision G 2/10 (JO OEB 2012, 376) n'est pas le critère pertinent. La chambre avait déjà conclu, dans sa décision intermédiaire du 17 octobre 2016, que les disclaimers introduits dans la revendication 1 étaient des disclaimers non divulgués, qu'ils établissaient la nouveauté par rapport à des antériorisations fortuites au regard de l'art. 54(2) CBE et qu'ils ne retranchaient pas plus que ce qui était nécessaire pour restaurer la nouveauté par rapport à ces documents. Dans la présente décision,

leisteten, der zu einer Erweiterung des Gegenstands über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus geführt hätte. Die Kammer stellte insbesondere fest, dass die Einsprechenden keine Beweismittel vorgelegt hätten und sie selbst auch keine erkenne, denen zufolge die Beschränkung des Spektrums der durch die Formel in Anspruch 1 abgedeckten Verbindungen, d. h. die Ausklammerung von sieben konkreten, im Disclaimer definierten Verbindungen, für die Zuerkennung einer erfindersichen Tätigkeit oder die Frage der ausreichenden Offenbarung relevant wäre. Folglich erfüllten die Disclaimer auch die unter Nummer 2.6 und 2.6.1 der Entscheidungsgründe von G 1/03 und im zweiten Absatz der Entscheidungsformel von G 1/16 genannten sonstigen Anforderungen. Zur Wirksamkeit der beanspruchten Priorität und der Neuheit siehe Abschnitt II.D.3.1.

3. Erweiterung des Schutzbereichs

3.1 Artikel 123 (3) EPÜ und Artikel 69 EPÜ

(CLB, II.E.2.3.1)

In **T 131/15** hätte die vom Einsprechenden verfochtene enge Definition des strittigen Merkmals in Anspruch 1 des erteilten Patents (nämlich "entgegengesetzte Richtung") – streng geometrisch interpretiert – zur Folge gehabt, dass keine der offenbarten Ausführungsformen in den Schutzbereich des Anspruchs gefallen wäre. Die Kammer betonte jedoch, dass für die Frage, ob die Erfordernisse des Art. 123 (3) EPÜ 1973 erfüllt sind, eine isolierte Betrachtung der Ansprüche nicht ausreicht. Wie vorzugehen ist, ist in G 2/88 (ABI. EPA 1990, 93) unter Bezugnahme auf Art. 69 (1) EPÜ und das zugehörige Auslegungsprotokoll beschrieben, und in Anbetracht dieser Grundsätze kam die Kammer zu folgendem Schluss: Wenn eine Formulierung in einem erteilten Anspruch bei wörtlicher und isolierter Auslegung bewirkt, dass alle offenbarten Ausführungsformen aus dem Schutzbereich ausgeschlossen werden, sich aber aus dem Patent selbst eine Definition dieser Formulierung herleiten lässt, der zufolge die offenbarten Ausführungsformen (oder zumindest einige davon) unter den Anspruch fallen würden, so sollte der Schutzbereich bei der Beurteilung, ob die Erfordernisse des Art. 123 (3) EPÜ erfüllt sind, in der Regel so ausgelegt werden, dass er zumindest das umfasst, was gemäß dieser Definition – sofern sie angesichts

board noted that no evidence had been put forward by the opponents, and the board did not see any either, that the limitation of the genus of compounds covered by the formula in claim 1, which resulted from the excision of the seven specific compounds defined in the disclaimer, became relevant for establishing inventive step or sufficiency of disclosure. Accordingly, the disclaimers also met the conditions laid down in points 2.6 and 2.6.1 of the Reasons for the decision in G 1/03, and in the second paragraph of the Order of G 1/16. Concerning the aspect of validity of the priority right and novelty, see also chapter II.D.3.1.

3. Extension of the protection conferred

3.1 Article 123(3) EPC and Article 69 EPC

(CLB, II.E.2.3.1)

In **T 131/15** the narrow definition of the feature at issue in claim 1 of the granted patent, as advocated by the opponent (namely "opposite direction" interpreted in a precise geometrical sense), would have had the effect that none of the disclosed embodiments would have fallen within the scope of protection of the claim. However, the board highlighted that, in determining whether the requirements of Art. 123(3) EPC 1973 were met, it was not sufficient to look only at the claims in isolation. The approach to be followed was set out in G 2/88 (OJ EPO 1990, 93) with reference to Art. 69(1) EPC 1973 and its Protocol. In the light of these principles, the board came to the following conclusion: Where an expression in a granted claim, taken literally and in isolation, would have the effect of excluding all of the disclosed embodiments from the scope of protection, but where a definition of the expression may be derived from the patent itself which would locate (at least some of) the disclosed embodiments within the ambit of the claim, and provided this definition was not manifestly unreasonable, having regard to the normal meaning of the words used in the expression, then in judging compliance with the requirements of Art. 123(3) EPC, the scope of protection should normally be considered to include at least that which would fall

la chambre a en outre estimé que rien ne prouvait que les disclaimers apportaient une contribution technique ajoutant des éléments qui allaient au-delà du contenu de la demande telle que déposée. En particulier, la chambre a fait observer que les opposants n'avaient pas produit – et qu'elle ne constatait pas non plus – d'éléments prouvant que la limitation de l'éventail des composés couvert par la formule de la revendication 1, limitation qui résultait de l'exclusion des sept composés spécifiques définis dans le disclaimer, devenait pertinente pour établir l'activité inventive ou la suffisance de l'exposé. Par conséquent, les disclaimers remplissaient également les conditions exposées aux points 2.6 et 2.6.1 des motifs de la décision G 1/03 et au deuxième paragraphe du dispositif de la décision G 1/16. Concernant la question de la validité du droit de priorité et de la nouveauté, voir la section II.D.3.1.

3. Extension de la protection conférée

3.1 Article 123(3) CBE et article 69 CBE

(CLB, II.E.2.3.1)

Dans l'affaire **T 131/15**, la définition étroite de la caractéristique en cause dans la revendication 1 du brevet délivré, telle que défendue par l'opposant (à savoir l'interprétation de "direction opposée" dans un sens géométrique précis), aurait eu pour effet qu'aucun des modes de réalisation divulgués n'aurait été couvert par la revendication. Cependant, la chambre a souligné que, pour déterminer s'il est satisfait aux exigences de l'art. 123(3) CBE 1973, il ne suffit pas de considérer uniquement les revendications de manière isolée. L'approche à suivre a été exposée dans la décision G 2/88 (JO OEB 1990, 93), dans laquelle il est fait référence à cette fin à l'art. 69(1) CBE 1973 et à son protocole interprétatif. À la lumière de ces principes, la chambre est parvenue à la conclusion suivante : lorsqu'une expression figurant dans une revendication d'un brevet délivré, prise littéralement et isolément, aurait pour effet d'exclure tous les modes de réalisation divulgués de l'étendue de la protection, mais qu'il est possible de tirer du brevet lui-même une définition de cette expression en vertu de laquelle les modes de réalisation divulgués (ou au moins une partie d'entre eux) entreraient dans l'étendue de la protection conférée par la revendication, à condition que cette définition ne soit pas manifestement

der normalen Bedeutung der in der Formulierung verwendeten Worte nicht offensichtlich sinnwidrig ist – unter den Anspruch fallen würde (vorliegend also "ausgesendete und empfangene Strahlen folgen im Wesentlichen demselben Pfad, abgesehen von einer kleinen Abweichung, um der physischen Größe des Senders und des Empfängers Rechnung zu tragen").

3.2 Streichung der Zeichnungen

(CLB, II.E.2.4.5)

In **T 1360/13** wies die Kammer den Hauptantrag des Beschwerdeführers (Patentinhabers) zurück, weil er gegen Art. 123 (2) EPÜ verstieß. Der Hauptantrag umfasste Zeichnungsblätter, die Teil des Patents in der erteilten Fassung waren. Diese waren gemäß R. 26 PCT in der internationalen Phase (Anmeldeamt: EPA) ausgetauscht worden. Zu klären war im vorliegenden Fall, ob die Streichung der Zeichnungen und der entsprechenden Verweise in der Beschreibung in mehreren Hilfsanträgen zu einer Erweiterung des Gegenstands und somit des Schutzzumfangs geführt hatten (Art. 123 (3) EPÜ). Bezug nehmend auf G 2/88 (ABl. EPA 1990, 93) und Art. 69 EPÜ stellte die Kammer Folgendes fest: selbst wenn bei einer isolierten Betrachtung der Ansprüche eine Klarstellung nicht erforderlich scheint, kann doch nicht ausgeschlossen werden, dass zur Anspruchsauslegung, d. h. zur Bestimmung des Schutzzumfangs, die Beschreibung und die Zeichnungen benötigt werden. In der Regel ist das in einer Patentschrift verwendete Vokabular einheitlich und hängt vom technischen Gebiet der Erfindung sowie den persönlichen Präferenzen des Autors ab. Die Beschreibung und die Zeichnungen enthalten im Allgemeinen explizite oder implizite Definitionen von in den Ansprüchen verwendeten Begriffen, z. B. Erläuterungen zu den Funktionen der beanspruchten Merkmale oder den mit der Erfindung verfolgten Zielen. Sich ausschließlich auf den Wortlaut der Ansprüche zu konzentrieren, würde bedeuten, dass man mit Blick auf den Schutzzumfang die gesamte Beschreibung und die Zeichnungen der Patentschrift streichen könnte, womit man die Absichten des Erfinders vollständig ignorieren würde. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass etwaige in der Beschreibung und/oder den Zeich-

within the terms of the claim understood according to this definition (namely "transmitted and received beams follow substantially the same path, with a small deviation to take account of the physical sizes of the transmitter and receiver").

3.2 Replacement of drawings

(CLB, II.E.2.4.5)

In **T 1360/13** the board rejected the appellant's (proprietor's) main request as contrary to Art. 123(2) EPC. The main request contained the drawing sheets which were part of the patent as granted. These had been exchanged according to R. 26 PCT during the international phase (receiving Office: EPO). The question in the present case was whether the deletion of the drawings and references thereto in the descriptions in several auxiliary requests had a broadening effect on the extent of protection conferred (Art. 123(3) EPC). Referring to G 2/88 (OJ EPO 1990, 93) and Art. 69 EPC, the board held that even if, after the claims have been read taken alone, no clarification seemed necessary, it could not be excluded that the description and drawings were necessary to interpret the claims, i.e. to determine the extent of the protection conferred. As a rule, the vocabulary used in a patent was unitary and dependent on the technical field of the invention and on the writer's own preferences. The description and drawings generally included explicit or implicit definitions of terms used in the claims, e.g. explanations as to the functions of the claimed features, the aims to be achieved by the invention, etc. Concentrating exclusively on the wording of the claim would mean that from the point of view of the extent of protection, the whole description and the drawings of the patent could be deleted, in which case, the intentions of the inventor would be completely ignored. The board concluded that, in view of Art. 69(1) EPC, after grant, any information in the description and/or drawings of a patent directly related to a feature of a claim and potentially restricting its interpretation cannot be removed from the patent without infringing Art. 123(3) EPC. In the present case, the deletion of the drawings and any references to them in

dérisonnable au regard du sens normal des mots utilisés dans l'expression en question, il convient normalement, au moment de juger s'il est satisfait aux exigences de l'art. 123(3) CBE, de considérer l'étendue de la protection comme comprenant au moins ce qui serait couvert par les termes de la revendication telle qu'on l'entendrait selon cette définition (à savoir que les "rayons transmis et reçus suivent en substance le même chemin, avec une légère déviation pour tenir compte de la taille physique du transmetteur et du récepteur").

3.2 Suppression des dessins

(CLB, II.E.2.4.5)

Dans l'affaire **T 1360/13**, la chambre a rejeté la requête principale du requérant (titulaire du brevet) au motif qu'elle ne satisfaisait pas à l'art. 123(2) CBE. La requête principale contenait les feuilles des dessins, qui faisaient partie du brevet tel que délivré. Celles-ci avaient été échangées conformément à la règle 26 PCT pendant la phase internationale (office récepteur : OEB). La question qui se posait dans la présente affaire était de savoir si la suppression des dessins et des références à ceux-ci dans la description dans plusieurs requêtes subsidiaires avait pour effet d'élargir l'étendue de la protection conférée (art. 123(3) CBE). Faisant référence à la décision G 2/88 (JO OEB 1990, 93) et à l'art. 69 CBE, la chambre a retenu que même si, après lecture des seules revendications, aucune clarification ne semblait nécessaire, il ne pouvait être exclu que la description et les dessins soient nécessaires pour interpréter les revendications, c'est-à-dire pour déterminer l'étendue de la protection conférée. En principe, la terminologie utilisée dans un brevet forme une unité et dépend du domaine technique de l'invention et des préférences du rédacteur. La description et les dessins comprennent généralement des définitions explicites ou implicites des termes utilisés dans les revendications, par ex. des explications concernant les fonctions des caractéristiques revendiquées, les objectifs à atteindre par l'invention, etc. Se concentrer exclusivement sur la formulation de la revendication signifierait que, du point de vue de l'étendue de la protection, l'intégralité de la description et les dessins du brevet pourraient être supprimés, auquel cas il serait passé totalement outre aux intentions de l'inventeur. La chambre a conclu qu'au regard de l'art. 69(1) CBE, il n'est pas possible, après que le brevet a été

nungen eines Patents enthaltene Informationen, die sich direkt auf ein Anspruchsmerkmal beziehen und dessen Auslegung potenziell einschränken, in Anbetracht des Art. 69 (1) EPÜ nach der Patenterteilung nicht ohne Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ aus der Patentschrift gestrichen werden können. Im vorliegenden Fall führte die Streichung der Zeichnungen und sämtlicher Verweise darauf in der Beschreibung nicht nur zu einer Verallgemeinerung der Lehre des Patents, sondern auch zu einer allgemeineren Auslegung des Anspruchs. Die Kammer machte einen Unterschied zwischen der vorliegenden Sache auf der einen und T 2259/09 und T 236/12 auf der anderen Seite.

3.3 Kategoriewechsel

(CLB, II.E.2.6.4)

T 1830/14 betraf die Umwandlung eines erteilten Verfahrensanspruchs in einen Vorrichtungsanspruch. Die Kammer verwies darauf, dass ein auf eine Vorrichtung gerichteter Anspruch absoluten Schutz für die definierte Vorrichtung gewährt und der Schutzbereich somit breiter ist als der eines Anspruchs, der auf ein Verfahren zur Herstellung oder auf eine Verwendung dieser Vorrichtung gerichtet ist. Im vorliegenden Fall war im Vorrichtungsanspruch des Hauptantrags gegenüber der im erteilten Anspruch 1 definierten Kühlvorrichtung ein Merkmal gestrichen worden. Nach Auffassung des Beschwerdeführers definierte der erteilte unabhängige Verfahrensanspruch 9 eine Kühlvorrichtung ohne das gestrichene Merkmal, sodass die Streichung des Merkmals den Schutzbereich nicht erweiterte. Die Kammer entschied jedoch mit Verweis auf die in T 82/93 (ABI. EPA 1996, 274) aufgestellten Grundsätze, dass im vorliegenden Fall in Anspruch 1 des Hauptantrags zwei Merkmale fehlten, die den Betrieb der Kühlvorrichtung gemäß dem erteilten Anspruch 9 definierten. Der durch den erteilten Anspruch 9 gewährte Schutz für die definierte Kühlvorrichtung beschränkte sich auf die Vorrichtung, wenn diese gemäß den fehlenden Merkmalen Wärme transferiert, d. h. in Betrieb ist. Der strittige Anspruch 1 definierte dieselbe Kühlvorrichtung wie der erteilte Anspruch 9, gewährte ihr jedoch absoluten Schutz unabhängig davon, ob sie in Betrieb ist oder nicht. Sein Schutzbereich war also breiter als der des erteilten Anspruchs 9, womit der Hauptantrag nicht die Erfordernisse des Art. 123 (3) EPÜ erfüllte. Die Kammer gab dem Hilfsantrag IV statt, da der Vorrichtungsanspruch hier auch die

the description led not only to a generalisation of the teaching of the patent but also to a more general interpretation of the claim. The board distinguished its case from T 2259/09 and T 236/12.

3.3 Change of claim category

(CLB, II.E.2.6.4)

T 1830/14 concerned the conversion of a granted method claim to a device claim. The board recalled that a claim directed to an apparatus provided absolute protection of the defined apparatus and, hence, its scope of protection was broader than the scope defined by a claim directed to a method of production or use of the same apparatus. In the case at issue, compared to the cooling apparatus defined in claim 1 as granted, in the apparatus claim 1 of the main request a feature had been deleted. The appellant argued that granted independent method claim 9 defined a cooling apparatus without the deleted feature and that, therefore, deleting this feature from the apparatus claim did not broaden the scope of protection. However, referring to the principles stated in T 82/93 (OJ EPO 1996, 274), the board observed that in the case in hand two features defining the operation of the cooling apparatus in claim 9 as granted were missing from claim 1 of the main request. The protection conferred by granted claim 9 to the defined cooling apparatus was limited to the apparatus when it was transferring heat according to the missing features, i.e. only when it was in operation. Claim 1 at issue defined the same cooling apparatus as granted claim 9, but conferred absolute protection to it, irrespectively of whether it was in operation or not. Hence, its scope of protection was broader than that of granted claim 9 and the main request did not fulfil the requirements of Art. 123(3) EPC. The board accepted auxiliary request IV, as the apparatus claim also contained the features defining the operation of the apparatus.

délivré, de supprimer de celui-ci, sans enfreindre l'art. 123(3) CBE, une information figurant dans la description et/ou les dessins de ce brevet qui concerne directement une caractéristique d'une revendication et restreint potentiellement son interprétation. Dans la présente affaire, la suppression des dessins et de toute référence à ceux-ci dans la description conduisait non seulement à une généralisation de l'enseignement du brevet, mais également à une interprétation plus générale de la revendication. La chambre a établi une distinction entre l'affaire dont elle était saisie et les affaires T 2259/09 et T 236/12.

3.3 Changement de catégorie

(CLB, II.E.2.6.4)

L'affaire **T 1830/14** portait sur la conversion d'une revendication de méthode d'un brevet délivré en une revendication de dispositif. La chambre a rappelé qu'une revendication portant sur un appareil offrait une protection absolue de l'appareil défini et que l'étendue de la protection conférée était donc plus large que celle définie par une revendication portant sur une méthode de production ou sur l'utilisation de ce même appareil. Dans l'affaire en question, une caractéristique avait été supprimée de la revendication d'appareil 1 selon la requête principale par rapport à l'appareil de refroidissement défini dans la revendication 1 du brevet délivré. Le requérant a fait valoir que la revendication de méthode indépendante 9 du brevet délivré définissait un appareil de refroidissement sans la caractéristique supprimée et que, par conséquent, la suppression de cette caractéristique dans la revendication d'appareil n'élargissait pas l'étendue de la protection. Cependant, faisant référence aux principes énoncés dans la décision T 82/93 (JO OEB 1996, 274), la chambre a fait observer qu'en l'espèce, deux caractéristiques définissant le fonctionnement de l'appareil de refroidissement dans la revendication 9 du brevet délivré n'étaient pas présentes dans la revendication 1 de la requête principale. La protection que la revendication 9 du brevet délivré conférait à l'appareil de refroidissement défini était limitée à l'appareil lorsqu'il transfère de la chaleur conformément aux caractéristiques manquantes, c'est-à-dire uniquement lorsqu'il est en marche. La revendication 1 en question définissait le même appareil de

Merkmale enthielt, die den Betrieb der Vorrichtung definierten.

F. Teilanmeldungen

1. Antrag auf Aufschiebung der Entscheidung über die frühere europäische Patentanmeldung

(CLB, II.F.3.1.4)

In **T 592/15** wies die Kammer den Antrag des Anmelders zurück, die Anmeldung so lange anhängig zu lassen, bis eine Teilanmeldung eingereicht wird. Sie fasste das Vorbringen des Beschwerdeführers als Antrag auf, den Erlass der Entscheidung über die Begründetheit der vorliegenden Beschwerde mindestens so lange zurückzustellen, bis der Beschwerdeführer eine Teilanmeldung eingereicht hat. Anträge und Handlungen, die eine Kammer zur Prüfung von Fragen außerhalb des betreffenden Beschwerdeverfahrens verpflichten, sind gemäß der Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht zulässig und können in dem jeweiligen Beschwerdeverfahren nicht in der Sache behandelt werden (T 502/02), so die Kammer. Vorliegend hätte der Antrag auf Verschiebung der Entscheidung über die Begründetheit der Beschwerde bis zur Einreichung einer Teilanmeldung die Kammer gezwungen, die etwaige Einreichung einer Teilanmeldung zu überprüfen und gegebenenfalls sogar die mündliche Verhandlung zu verschieben. Wie die Kammer betonte, lag die Frage, ob eine Teilanmeldung eingereicht wurde, außerhalb des betreffenden Beschwerdeverfahrens, zumal das durch die Teilanmeldung eingeleitete Verfahren grundsätzlich unabhängig vom Verfahren zur Stammanmeldung ablaufe (G 4/98, ABI. EPA 2001, 131). Als weiteres Argument, warum dem Antrag nicht stattgegeben wurde, führte die Kammer an, dass der Beschwerdeführer sonst die vollständige Kontrolle über die Dauer des Beschwerdeverfahrens bekäme und dieses ohne Ende verzögern könnte, wenn gar keine Teilanmeldung eingereicht werde.

F. Divisional applications

1. Request to postpone decision concerning the earlier European patent application

(CLB, II.F.3.1.4)

In **T 592/15** the board refused the applicant's request that the "application be maintained pending until [a] divisional application has been filed". The board understood the appellant's submissions to be a request that the board postpone the taking of the decision on the allowability of the appeal at hand until at least the appellant had filed a divisional application. The board observed that, according to the jurisprudence of the boards of appeal, requests and actions obliging a board to examine questions outside of the framework of the appeal concerned were not admissible and could not be dealt with in substance within such appeal proceedings (T 502/02). In the case at hand the request to postpone the taking of the decision on the allowability of the appeal until a divisional application had been filed would have required the board to investigate whether the appellant had indeed filed a divisional application and, as the case may be, to even postpone the oral proceedings. The board emphasised that the question of whether a divisional application has been filed was a question outside of the framework of the appeal proceedings at hand, in particular because the procedure concerning a divisional application and the procedure concerning the parent application are in principle independent (G 4/98, OJ EPO 2001, 131). As a further argument against granting the request, the board observed that the appellant would also gain complete control over the duration of the appeal proceedings, including the possibility of having them pending ad infinitum, if no divisional application was filed at all.

refroidissement que la revendication 9 du brevet délivré, mais lui conférerait une protection absolue, indépendamment de la question de savoir s'il était en marche ou à l'arrêt. Il en découlait que l'étendue de la protection selon la revendication 1 était plus large que celle selon la revendication 9 du brevet délivré, et que la requête principale ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 123(3) CBE. La chambre a accepté la requête subsidiaire IV, étant donné que la revendication d'appareil contenait également les caractéristiques définissant le fonctionnement de l'appareil.

F. Demandes divisionnaires

1. Requête en report de la décision concernant la demande de brevet européen antérieure

(CLB, II.F.3.1.4)

Dans l'affaire **T 592/15**, la chambre a rejeté la requête du requérant (demandeur) visant à ce que "la demande soit maintenue en instance jusqu'au dépôt d'une demande divisionnaire". La chambre a donc compris les moyens du requérant comme étant une requête visant à ce que la chambre sursoie à statuer sur le bien-fondé du recours en question au moins jusqu'à ce que le requérant ait déposé une demande divisionnaire. La chambre a fait observer que, conformément à la jurisprudence des chambres de recours, les requêtes et les actes obligeant une chambre à examiner des questions qui ne relèvent pas du recours ne sont pas admissibles et ne peuvent pas être traités quant au fond dans le cadre de la procédure de recours concernée (T 502/02). Dans l'affaire en question, la requête visant à surseoir à statuer sur le bien-fondé du recours jusqu'au dépôt d'une demande divisionnaire aurait obligé la chambre à vérifier que le requérant dépose bel et bien une demande divisionnaire, voire, le cas échéant, à reporter la procédure orale. La chambre a souligné que la question de savoir si une demande divisionnaire a été déposée ne relevait pas de la présente procédure de recours, en particulier parce que la procédure relative à une demande divisionnaire et la procédure relative à la demande principale sont en principe indépendantes (G 4/98, JO OEB 2001, 131). Comme argument supplémentaire pour ne pas faire droit à la requête, la chambre a fait observer que le requérant aurait également la maîtrise totale de la durée de la procédure de recours, en ayant notamment la possibilité de la suspendre indéfiniment,

2. Doppelpatentierung

2.1 Vorlageentscheidung

(CLB, II.F.5.)

In **T 318/14** legte die Kammer der Großen Beschwerdekammer gemäß Art. 112 (1) a) EPÜ folgende Rechtsfragen vor:

1. Kann eine europäische Patentanmeldung nach Art. 97 (2) EPÜ zurückgewiesen werden, wenn sie denselben Gegenstand beansprucht wie ein demselben Anmelder erteiltes europäisches Patent, das nicht zum Stand der Technik nach Art. 54 (2) und (3) EPÜ gehört?

2.1 Wenn die erste Frage bejaht wird, welches sind dann die Bedingungen für eine solche Zurückweisung, und gelten unterschiedliche Bedingungen je nachdem, ob die zu prüfende europäische Patentanmeldung

a) am Anmeldetag oder

b) als europäische Teilanmeldung (Art. 76 (1) EPÜ) zu oder

c) unter Inanspruchnahme der Priorität (Art. 88 EPÜ) einer europäischen Patentanmeldung eingereicht wurde, auf deren Grundlage demselben Anmelder ein europäisches Patent erteilt wurde?

2.2 Hat insbesondere im letztgenannten Fall ein Anmelder ein legitimes Interesse an der Erteilung eines Patents auf die (spätere) europäische Patentanmeldung, weil nach Art. 63 (1) EPÜ der Anmeldetag und nicht der Prioritätsag maßgeblich für die Berechnung der Laufzeit des europäischen Patents ist?

2.2 Derselbe beanspruchte Gegenstand

(CLB, II.F.5.2.)

In **T 2563/11** hatten die Beschwerdeführer geltend gemacht, dass trotz des identischen Wortlauts der unabhängigen Ansprüche des Stammpatents und der Teilanmeldung aufgrund der Unterschiede der jeweiligen Beschreibungen ein jeweils unterschiedlicher Schutzbereich nach Art. 69 EPÜ vorläge und daher das Verbot der Doppelpatentierung nicht greife. Die Kammer betonte aber, dass für das Doppelpatentierungsverbot darauf

2. Double patenting

2.1 Referral decision

(CLB, II.F.5.)

In **T 318/14** the board referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal in accordance with Art. 112(1)(a) EPC:

1. Can a European patent application be refused under Art. 97(2) EPC if it claims the same subject-matter as a European patent which was granted to the same applicant and does not form part of the state of the art pursuant to Art. 54(2) and (3) EPC?

2.1 If the answer to the first question is yes, what are the conditions for such a refusal, and are different conditions to be applied depending on whether the European patent application under examination was filed

a) on the same date as, or

b) as a European divisional application (Art. 76(1) EPC) in respect of, or

c) claiming the priority (Art. 88 EPC) in respect of a European patent application on the basis of which a European patent was granted to the same applicant?

2.2 In particular, in the last of these cases, does an applicant have a legitimate interest in the grant of a patent on the (subsequent) European patent application in view of the fact that the filing date and not the priority date is the relevant date for calculating the term of the European patent under Art. 63(1) EPC?

2.2 Same subject-matter claimed

(CLB, II.F.5.2.)

In **T 2563/11**, the appellants had contended that the prohibition on double patenting did not apply because, despite their identically worded independent claims, the parent patent and the divisional application had different descriptions and so each conferred a different extent of protection under Art. 69 EPC. The board observed, however, that the important point for the purposes of the prohibition on double patenting was whether the

si aucune demande divisionnaire n'est déposée.

2. Double protection par brevet

2.1 Décision de saisine

(CLB, II.F.5.)

Dans l'affaire **T 318/14**, la chambre a soumis à la Grande Chambre de recours les questions de droit suivantes en application de l'art. 112(1)a) CBE :

1. Une demande de brevet européen peut-elle être rejetée au titre de l'art. 97(2) CBE si elle revendique le même objet qu'un brevet européen qui a été délivré au même demandeur et n'est pas compris dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) et (3) CBE ?

2.1 S'il est répondu par l'affirmative à la première question, quelles sont les conditions d'un tel rejet et faut-il appliquer des conditions différentes suivant que la demande de brevet européen faisant l'objet de l'examen :

a) a été déposée à la même date qu'une demande de brevet européen sur la base de laquelle un brevet européen a été délivré au même demandeur,

b) a été déposée en tant que demande divisionnaire européenne (art. 76(1) CBE) relative à une telle demande, ou

c) revendique la priorité d'une telle demande (art. 88 CBE) ?

2.2 En particulier, dans ce dernier cas, un demandeur a-t-il un intérêt légitime à obtenir la délivrance d'un brevet sur la base de la demande de brevet européen (ultérieure) étant donné que la date déterminante pour calculer la durée du brevet européen en vertu de l'art. 63(1) CBE est la date de dépôt et non la date de priorité ?

2.2 Même objet revendiqué

(CLB, II.F.5.2.)

Dans l'affaire **T 2563/11**, les requérants avaient fait valoir que, bien que le texte des revendications indépendantes soit le même dans le brevet initial et dans la demande divisionnaire, en raison des différences entre les deux descriptions, l'étendue de la protection au sens de l'art. 69 CBE n'était pas identique, de sorte que l'interdiction de la double protection par brevet ne s'appliquait pas. La chambre a néanmoins souligné qu'en ce qui concerne l'interdiction de la

abzustellen sei, ob "derselbe Gegenstand" beansprucht werde. Dieser werde durch die Kategorie sowie die technischen Merkmale des Patentanspruchs definiert (Art. 84 EPÜ, R. 43 (1) EPÜ). Bei der Frage, ob der beanspruchte Gegenstand derselbe ist, sei folglich nicht auf die Beschreibung zurückzugreifen, insbesondere dann nicht, wenn die Patentansprüche aus sich heraus klar und verständlich seien (vgl. T 197/10). Hingegen werde der von einem europäischen Patent gewährte Schutzbereich zwar ebenfalls durch die Patentansprüche bestimmt, jedoch seien gemäß Art. 69 (1) EPÜ die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Vor diesem Hintergrund ergebe sich, dass der Schutzbereich des Patents breiter sein könne als der beanspruchte Gegenstand. Im konkreten Fall teilte die Kammer die Auffassung der Beschwerdeführer nicht, dass der beanspruchte Gegenstand des Anspruchs 1 der Teilmeldung aufgrund der erheblichen Unterschiede zwischen den Beschreibungen breiter sei als der des Stammpatents.

"same subject-matter" was claimed. A claim's subject-matter was defined by its category and technical features (Art. 84 EPC and R. 43(1) EPC), so the description was irrelevant in establishing whether the same subject-matter was claimed, especially if the claims in question were anyway clear and understandable in themselves (see T 197/10). By contrast, while the claims were likewise the basis for determining the extent of protection conferred by a European patent, Art. 69(1) EPC provided that the description and drawings were to be used to interpret them for this purpose. This meant that the extent of protection conferred by the patent might be broader than the subject-matter claimed. In the case in hand, the board rejected the appellants' contention that, owing to the considerable differences between the descriptions, the subject-matter of claim 1 of the divisional application was broader than its equivalent in the parent application.

double protection par brevet, il fallait tenir compte du fait que "le même objet" soit revendiqué, celui-ci étant défini par la catégorie et les caractéristiques techniques de la revendication (art. 84 CBE, règle 43(1) CBE). Pour répondre à la question de savoir si l'objet revendiqué est le même, il ne faut donc pas faire appel à la description, en particulier si les revendications en elles-mêmes sont claires et compréhensibles (cf. T 197/10). En revanche, s'il est vrai que l'étendue de la protection conférée par un brevet européen est elle aussi déterminée par les revendications du brevet, l'art. 69(1) CBE dispose que la description et les dessins servent à interpréter les revendications. Il s'ensuit donc que l'étendue de la protection conférée par le brevet peut être plus large que l'objet revendiqué. En l'espèce, la chambre n'a pas partagé l'avis du requérant selon lequel, vu les différences importantes entre les descriptions, l'objet revendiqué dans la revendication 1 de la demande divisionnaire était plus large que celui qui était revendiqué dans la demande initiale.