

## II. PATENTANMELDUNG UND ÄNDERUNGEN

### A. Patentansprüche

#### 1. Klarheit der Ansprüche – Angabe aller wesentlichen Merkmale

(CLB, II.A.3.2.)

In **T 2574/16** war Anspruch 1 auf ein Verfahren zum Zugreifen auf elektronische Informationen gerichtet. Im letzten Schritt des Verfahrens ging es um die Modifizierung mindestens eines grafischen Elements in dem ausgewählten Portaldokument basierend auf dem ausgewählten grafischen Simulationselement und auf der operativen elektronischen Information, um damit einen Betrieb mindestens eines der Betriebselemente des mindestens einen Betriebssystems zu simulieren. Die Prüfungsabteilung hatte festgestellt, dass dieser letzte Schritt unklar (Art. 84 EPÜ) und damit die beanspruchte Erfindung unzureichend offenbart sei (Art. 83 EPÜ). Einer ihrer Einwände lautete, dass es aufgrund eines in der Beschreibung offenbarten Beispiels in Kombination mit zwei Abbildungen klar sei, dass die Erfindung nicht auf die Simulation eines Betriebs in Reaktion auf die Auswahl eines einzigen grafischen Simulationselements beschränkt sei, sondern die Simulation eines Betriebs in Reaktion auf die Auswahl von mehr als einem grafischen Simulationselement umfasse. Angesichts dieses Beispiels könne Anspruch 1 nicht so ausgelegt werden, dass er darauf beschränkt sei, bekannte Modifizierungen anzuzeigen, die in der operativen elektronischen Information gespeichert sind.

Die Kammer hielt fest, dass der Anspruch aufwendige Simulationen umfasse, die über alle Beispiele hinausgingen, die in der Anmeldung in der eingereichten Fassung offenbart seien. Dies sei an sich aber kein Problem mangelnder Klarheit oder unzureichender Offenbarung. Tatsächlich sei es normal, dass in einem Anspruch der Schutzzumfang mit Begriffen definiert werde, die die wesentlichen Merkmale der Erfindung positiv definierten. Jede unter den Schutzzumfang des Anspruchs fallende besondere Ausführungsform könne weitere Merkmale aufweisen, die im Anspruch nicht erwähnt oder in der Anmeldung nicht offenbart seien (und sogar eine patentierbare Weiterentwicklung darstellten). Im vorliegenden Fall enthalte jedes Verfahren, das unter den Schutzzumfang von Anspruch 1 falle, einen Schritt zur Modifizierung

## II. PATENT APPLICATION AND AMENDMENTS

### A. Claims

#### 1. Clarity of claims – indication of all essential features

(CLB, II.A.3.2.)

In **T 2574/16** claim 1 was directed to a method of accessing electronic information, the last step of which was modifying at least one graphical element on the selected portal document based upon the simulation graphical element that is selected and the operational electronic information to thereby simulate an operation of at least one of the operational elements of the at least one operational system. The examining division had found that this last step was unclear (Art. 84 EPC) and caused the claimed invention to be insufficiently disclosed (Art. 83 EPC). One of its objections was that an example disclosed in the description in combination with two figures made it clear that the invention was not limited to simulating an operation in response to the selection of a single simulation graphical element but encompassed simulating an operation in response to the selection of more than one simulation graphical element. In view of that example, claim 1 could not be interpreted as being restricted to displaying known modifications stored in the operational electronic information.

The board noted that the claim did encompass elaborate simulations going beyond any of the examples disclosed in the application as filed. But this in itself was not a problem of lack of clarity or insufficiency of disclosure. In fact, it was normal for a claim to define the scope of protection in terms that positively define the essential features of the invention. Any particular embodiment falling within the scope of the claim could have further characteristics not mentioned in the claim or disclosed in the application (and could even constitute a patentable further development). In the case in hand, any method falling within the scope of claim 1 included a step of modifying at least one graphical element to thereby simulate an operation of at least one operational element. This simulation could be very elaborate but also very simple. The

## II. DEMANDE DE BREVET ET MODIFICATIONS

### A. Revendications

#### 1. Clarté des revendications – indication de toutes les caractéristiques essentielles

(CLB, II.A.3.2.)

Dans l'affaire **T 2574/16**, la revendication 1 portait sur une méthode permettant d'accéder à des informations électroniques, dont la dernière étape consistait à modifier au moins un élément graphique sur le document du portail sélectionné sur la base de l'élément graphique de simulation sélectionné et des informations électroniques opérationnelles, afin de simuler ainsi le fonctionnement d'au moins un des éléments opérationnels d'au moins un système opérationnel. La division d'examen avait estimé que cette dernière étape n'était pas claire (art. 84 CBE) et que l'exposé de l'invention revendiquée n'était donc pas suffisant (art. 83 CBE). L'une de ses objections était liée à un exemple divulgué dans la description, en combinaison avec deux figures, qui montrait clairement que l'invention ne se bornait pas à simuler un fonctionnement en réponse à la sélection d'un seul élément graphique de simulation, mais qu'elle englobait la simulation d'un fonctionnement en réponse à la sélection de plusieurs éléments graphiques de simulation. Au vu de cet exemple, la revendication 1 ne pouvait pas être interprétée comme se limitant à l'affichage de modifications connues telles qu'enregistrées dans les informations électroniques opérationnelles.

La chambre a constaté que la revendication englobait des simulations complexes qui allaient au-delà de chaque exemple divulgué dans la demande telle que déposée. Mais il ne s'agissait pas là d'un problème de manque de clarté ou d'insuffisance de l'exposé. En réalité, il est normal qu'une revendication détermine l'étendue de la protection dans des termes qui définissent positivement les caractéristiques essentielles de l'invention. Tout mode de réalisation particulier couvert par la revendication peut avoir d'autres caractéristiques non mentionnées dans la revendication ni divulguées dans la demande (et peut même constituer un perfectionnement brevetable). En l'occurrence, toute méthode couverte par la revendication 1 incluait une étape consistant à modifier au moins un élément graphique afin de simuler ainsi

mindestens eines grafischen Elements, um damit einen Betrieb mindestens eines Betriebselements zu simulieren. Diese Simulation könne sehr aufwendig, aber auch sehr einfach sein. Der Beitrag dieses Schritts zur beanspruchten Erfindung bestehe im Wesentlichen darin, dass eine Simulation stattfindet, nicht aber, dass eine solche Simulation zum ersten Mal ermöglicht werde. Wenn der Fachmann über mindestens ein Betriebselement eines Betriebssystems verfügte, so hätte er keine Probleme, eine Simulation in Form mindestens einer Modifizierung mindestens eines grafischen Elements durchzuführen. Der Beitrag des Schritts sei daher ausreichend offenbart.

## 2. Klarheit eines Anspruchs, der eine Norm oder einen Standard angibt

(CLB, II.A.3.6.)

In **T 3003/18** brachten die Einsprechenden 2 und 3 in Bezug auf frühere Anträge vor, dass die Definition des beanspruchten Gegenstands mittels Verweis auf durch Standards oder Normen bezeichnete Stecker unter anderem deshalb unklar sei, weil die betreffenden Standards oder Normen verschiedene Versionen umfassten und sich mit der Zeit änderten und die strukturellen und funktionellen Merkmale der beanspruchten Stecker nicht klar seien (vgl. T 1888/12, T 783/05). Der Patentinhaber brachte dagegen vor, dass Verweise auf Standards in Ansprüchen nicht generell per se unklar seien; im vorliegenden Fall müsse vielmehr betrachtet werden, wie die Merkmale des Standards mit der beanspruchten Erfindung zusammenhängen (vgl. T 2187/09, T 1196/15).

Nach Auffassung der Kammer hängt die Klarheit eines Anspruchs, in dem eine Norm oder ein Standard angegeben wird, von der Sachlage und insbesondere vom beanspruchten Gegenstand ab. Der in Anspruch 1 genannte MTRJ-Stecker bezeichne eine bekannte standardisierte Steckerfamilie, die einerseits spezifische Merkmale aufweise, die innerhalb der Steckerfamilie variieren und sich mit der Zeit gemäß den verschiedenen spezifischen Versionen der betreffenden Standards oder Normen ändern könnten, und die andererseits eine Reihe gemeinsamer (oder, wie von der Einspruchsabteilung angemerkt, generischer) Merkmale aufweise, die einen vorgegebenen Grad an Kompatibilität und Austauschbarkeit zwischen den verschiedenen Steckern derselben Familie sicherstellten. Zudem würden

contribution of this step to the claimed invention was essentially that some simulation took place, not that such simulation was made possible for the first time. Given at least one operational element of an operational system, the skilled person would have no difficulty in implementing some simulation in the form of at least one modification to at least one graphical element. The contribution made by the step was therefore sufficiently disclosed.

## 2. Clarity of a claim specifying a norm or standard

(CLB, II.A.3.6.)

In **T 3003/18** opponents 2 and 3 had submitted in respect of previous requests that the definition of the claimed subject-matter by reference to connectors designated by standards or norms was not clear, among other reasons because the corresponding standards or norms included different versions and changed over time and the structural and functional features of the claimed connectors were not clear (cf. T 1888/12, T 783/05). Against this the patent proprietor argued that references to standards in claims were not generally unclear per se; what should be considered in this case were the features of the standard as they related to the claimed invention (cf. T 2187/09, T 1196/15).

According to the board, the clarity of a claim specifying a norm or standard depended on the circumstances of the case, and in particular on the claimed subject-matter. The MTRJ connector specified in claim 1 designated a well-known standardised family of connectors having, on the one hand, specific features that could differ among the connectors of the family and could change over time according to different specific versions of the corresponding standard or norm and, on the other hand, a series of common (or, as noted by the opposition division, generic) features that ensured a predetermined degree of compatibility and interchangeability between the different connectors of the same family. Moreover, these connectors were commonly and generally designated "MTRJ connectors" in textbooks,

le fonctionnement d'au moins un élément opérationnel. Cette simulation pouvait être très complexe, mais aussi très simple. La contribution de cette étape à l'invention revendiquée résidait essentiellement dans la tenue d'une simulation, et non dans la réalisation d'une telle simulation pour la première fois. S'il disposait d'au moins un élément opérationnel d'un système opérationnel, l'homme du métier n'aurait aucune difficulté à mettre en œuvre une simulation sous forme d'au moins une modification d'au moins un élément graphique. Par conséquent, la contribution de l'étape était suffisamment exposée.

## 2. Clarté d'une revendication mentionnant une norme ou un standard

(CLB, II.A.3.6.)

Dans l'affaire **T 3003/18**, les opposants 2 et 3 avaient fait valoir, en lien avec de précédentes requêtes, que la définition de l'objet revendiqué par renvoi à des connecteurs désignés par des standards ou des normes n'était pas claire, entre autres parce que les standards ou normes correspondants comprenaient différentes versions et avaient changé au cours du temps, et que les caractéristiques structurelles et fonctionnelles des connecteurs revendiqués n'étaient pas claires (cf. T 1888/12, T 783/05). Le titulaire du brevet avait quant à lui soutenu que par nature, les références à des standards dans des revendications ne manquent généralement pas de clarté ; il estimait qu'en l'occurrence, il convenait d'examiner les caractéristiques du standard en lien avec l'invention revendiquée (cf. T 2187/09, T 1196/15).

Selon la chambre, la clarté d'une revendication mentionnant une norme ou un standard dépend des circonstances du cas d'espèce, et notamment de l'objet revendiqué. Le connecteur MTRJ mentionné dans la revendication 1 désignait une famille standardisée de connecteurs bien connue ayant, d'une part, des caractéristiques spécifiques qui peuvent varier parmi les connecteurs de la famille et qui peuvent changer au fil du temps conformément aux diverses versions spécifiques de la norme ou du standard correspondant et, d'autre part, une série de caractéristiques communes (ou, comme indiqué par la division d'opposition, génériques) qui garantissent un degré prédéterminé de compatibilité et d'interchangeabilité entre les différents connecteurs de la même famille. De plus, ces connecteurs

diese Stecker in Lehrbüchern, Nachschlagewerken und Ähnlichem ohne Verweis auf eine bestimmte Version der betreffenden Standards oder Normen generell als "MTRJ-Stecker" bezeichnet. Auch seien im vorliegenden Fall die im technischen Kontext des Anspruchs 1 relevanten Merkmale des MTRJ-Steckers – anders als in Fällen wie T 1888/12 und T 783/05 (s. oben) – nicht die spezifischen, sondern die vorstehend genannten allgemeinen Merkmale, und aus diesem Grund würde der Fachmann verstehen, was im beanspruchten Kontext damit gemeint sei, dass der optische Stecker ein MTRJ-Stecker sei. Dieselben Erwägungen träfen auf die in Anspruch 1 definierten SC- und LC-Stecker zu.

### 3. Stützung durch die Beschreibung

(CLB, II.A.5.)

In **T 695/16** hatte die Prüfungsabteilung zwar den auf einen Sprühkopf gerichteten Anspruch 1 als klar und knapp gefasst befunden, sie war aber der Auffassung, dass weder die Abbildungen noch die Beschreibung der bevorzugten Ausführungsform wenigstens einen Weg zur Ausführung der beanspruchten Erfindung im Einzelnen angäben (R. 42 (1) e) EPÜ). Die Ansprüche seien breiter als durch den Umfang der Beschreibung und der Zeichnungen gerechtfertigt und würden daher von der Beschreibung nicht gestützt (Art. 84 EPÜ). Die Prüfungsabteilung hatte die Anmeldung auf dieser Grundlage zurückgewiesen.

Die Kammer hob die Entscheidung auf und stellte fest, dass Merkmal a ("Vorsprung" des kreisförmigen Kragens) und Merkmal b ("nicht rotierendes Merkmal" der Innenfläche der Überkappe) im kennzeichnenden Teil von Anspruch 1 für den Fachmann unstreitig klar seien, d. h. ihre strukturelle Form, ihre Funktion und ihre Wechselbeziehung seien klar. Unstreitig sei weiter, dass die Beschreibung zumindest eine wörtliche Wiederholung der kennzeichnenden Merkmale von Anspruch 1 enthalte. Damit seien die besagten Merkmale auch in der Beschreibung – offensichtlich auch in klarer Weise – offenbart, sodass der Wortlaut des Anspruchs 1 dadurch gestützt sei und der Umfang der Ansprüche nicht über den durch die Beschreibung gerechtfertigten Umfang hinausgehe. Was die Prüfungsabteilung als "fehlendes Bindeglied" zwischen Anspruch 1 und der Beschreibung bezeichnete, weswegen Anspruch 1 nicht von dieser gestützt sei, sei die

reference books and the like, without reference to any particular version of the corresponding standard or norm. In addition, in the present case – and contrary to other cases, such as T 1888/12 and T 783/05 (see above) – the features of the MTRJ connector relevant in the technical context of claim 1 were not the specific, but the common features mentioned above, and for this reason the skilled person would understand what was meant in the claimed context by the optic connector being an "MTRJ connector". The same considerations applied to the SC and the LC connectors defined in claim 1.

### 3. Claims supported by the description

(CLB, II.A.5.)

In **T 695/16**, while the examining division had found claim 1, directed to a sprayhead, to be clear and concise, it had considered neither the figures nor the description of the preferred embodiment to describe in detail at least one way of carrying out the invention claimed (R. 42(1)(e) EPC). The claims were broader than justified by the extent of the description and drawings and were thus not supported by the description (Art. 84 EPC). It had refused the application on this basis.

Setting the decision aside, the board noted that feature a ("projection" of the circular collar) and feature b ("non-rotating feature" of the inner surface of the over-cap) in the characterising part of claim 1 were indisputably clear to the skilled person, i.e. their structural form, function and interrelation were clear. It was further undisputed that in the description there was at least a verbatim repetition of the characterising features of claim 1. This meant that said features were also disclosed, obviously also in a clear manner, in the description, thereby supporting the wording of claim 1, and the scope of the claims was not broader than justified by the extent of the description. What the examining division considered to be the "missing link" between claim 1 and the description that rendered claim 1 not supported was the lack of denomination of features a and b in the figures and in the text of the description referring to the example presented therein. However, since features a and b were

étaient couramment et généralement qualifiés de "connecteurs MTRJ" dans les ouvrages, les livres de référence etc., sans référence à une version particulière de la norme ou du standard correspondant. En outre, dans le cas d'espèce – et contrairement à d'autres affaires telles que les affaires T 1888/12 et T 783/05 (voir ci-dessus) – les caractéristiques du connecteur MTRJ pertinentes dans le contexte technique de la revendication 1 n'étaient pas les caractéristiques spécifiques, mais les caractéristiques communes précitées, si bien que l'homme du métier comprendrait que dans le contexte revendiqué, le connecteur optique renvoyait à un "connecteur MTRJ". Les mêmes considérations s'appliquaient aux connecteurs SC et LC définis dans la revendication 1.

### 3. Fondement des revendications sur la description

(CLB, II.A.5.)

Dans l'affaire **T 695/16**, la division d'examen avait certes estimé que la revendication 1, portant sur une tête de pulvérisateur, était claire et concise, mais elle avait considéré que ni les figures ni la description du mode de réalisation préféré n'indiquaient en détail au moins un mode de réalisation de l'invention revendiquée (règle 42(1)e) CBE). Les revendications étaient plus larges que le contenu de la description et des dessins ne le justifiait, et ne se fondaient donc pas sur la description (art. 84 CBE). La division d'examen avait rejeté la demande sur cette base.

La chambre a annulé cette décision, en faisant observer que la caractéristique a ("saillie" du col circulaire) et la caractéristique b ("caractéristique non tournante" de la surface interne du capuchon) figurant dans la partie caractérisante de la revendication 1 étaient incontestablement claires pour l'homme du métier, c'est-à-dire que leur forme structurelle, leur fonction et leur interrelation étaient claires. Il était aussi incontesté que la description comportait au moins une répétition, mot pour mot, des caractéristiques de la revendication 1. Cela signifiait que lesdites caractéristiques étaient aussi divulguées, évidemment aussi de façon claire, dans la description, étayant ainsi le texte de la revendication 1, et que la portée des revendications n'était pas plus large que le contenu de la description ne le justifiait. Le "lien manquant", tel que qualifié par la division d'examen, entre la revendication 1 et la description, qui rendait la revendication 1 non fondée,

fehlende Nennung der Merkmale a und b in den Abbildungen und im Wortlaut der Beschreibung, in der auf das enthaltene Beispiel verwiesen werde. Da die Merkmale a und b aber per se klar seien, sei ihre konkrete Nennung in dem Teil der Beschreibung, der die spezifische, in den Abbildungen dargestellte Ausführungsform behandle, nicht zwingend erforderlich. Beim Lesen der Beschreibung und Betrachten der Abbildungen sei im Hinterkopf zu behalten, dass die Merkmale a und b vorhanden seien und zusammenwirkten, um hörbare Signale zu produzieren. Der Fachmann würde die relevanten Merkmale in den Abbildungen erkennen und damit über eine ausführliche Beschreibung derselben verfügen, einschließlich ihrer Anordnung und Form. Der in den Abbildungen dargestellte Sprühkopf erfülle die Anforderungen der R. 42 (1) e) EPÜ insofern, als eine Ausführungsform der beanspruchten Erfindung veranschaulicht sei. Somit werde dieser Bestimmung wie auch Art. 84 EPÜ entsprochen.

#### **4. Im Anspruch enthaltene Begriffe mit einer auf dem technischen Gebiet eindeutigen festen Bedeutung – Heranziehen der Beschreibung**

(CLB, II.A.6.3.1)

In **T 1642/17** wurde die Anmeldung aus dem alleinigen Grund zurückgewiesen, dass sie den Erfordernissen des Art. 84 EPÜ nicht entsprach. Insbesondere befand die Prüfungsabteilung, dass bestimmte Definitionen in einem Dokument, auf das in der Beschreibung verwiesen wurde, für die Bestimmung der Grenzen der Ansprüche essenziell seien und in die Beschreibung aufgenommen werden müssten, die in sich geschlossen zu sein habe. Sie verwies auch auf die ständige Rechtsprechung, wonach ein Patentdokument sein eigenes Wörterbuch darstellen könne.

Die Kammer verstand den Einwand der Prüfungsabteilung dahin gehend, dass die Ansprüche unklar seien, wenn sie im Lichte der Beschreibung gelesen und ausgelegt würden. Sind jedoch die Ansprüche und die darin verwendeten Begriffe für sich genommen klar, weil sie beispielsweise eine auf dem technischen Gebiet eindeutige feste Bedeutung haben, ist nach der ständigen Rechtsprechung der eindeutige Anspruchswortlaut so auszulegen, wie ihn der Fachmann ohne Zuhilfenahme der Beschreibung verstehen würde (s. T 2221/10

per se clear, a specific denomination of these in the part of the description directed to the specific embodiment depicted in the figures was not mandatory. Any reading of the description and viewing of the figures had to be done with the knowledge that features a and b were present and interacted to produce audible signals. The skilled person would recognise the relevant features in the figures, and thereby have a detailed description of them, including their location and their shape. The sprayhead depicted in the figures met the requirements of R. 42(1)(e) EPC in that one way of carrying out the invention claimed was illustrated. In conclusion, both this provision and Art. 84 EPC were met.

#### **4. Claim terms with a well-established meaning in the art – use of the description**

(CLB, II.A.6.3.1)

In **T 1642/17** the sole reason for the application having been refused was that it did not meet the requirements of Art. 84 EPC. In particular, the examining division had held that certain definitions in a document cross-referenced in the description were essential to determine the boundaries of the claims and must be introduced into the description, which should be self-contained. It had also referred to established case law that a patent document may be its own dictionary.

The board understood the examining division's objection to be that the claims lacked clarity when read and interpreted in the light of the description. However, it was established case law that where the claims and the terms used in them are clear when read on their own, for instance because they have a well-established meaning in the art, the unambiguous claim wording must be interpreted as it would be understood by the skilled person without the help of the description (see T 2221/10 and T 197/10; also Case Law of the Boards of Appeal, 9th ed. 2019, II.A.6.3.1). As

résidait dans l'absence de dénomination des caractéristiques a et b dans les figures et dans le texte de la description renvoyant à l'exemple qui y figurait. Cependant, étant donné que les caractéristiques a et b étaient intrinsèquement claires, il n'était pas obligatoire de les dénommer de manière spécifique dans la partie de la description portant sur le mode de réalisation particulier illustré dans les figures. La description devait être lue et les figures devaient être regardées en sachant que les caractéristiques a et b étaient présentes et qu'elles interagissaient pour produire des signaux audibles. L'homme du métier reconnaîtrait les caractéristiques pertinentes dans les figures, et aurait donc une description détaillée d'elles, y compris pour leur emplacement et leur forme. La tête de pulvérisateur illustré dans les figures satisfaisait aux exigences de la règle 42(1)e) CBE en ce qu'un mode de réalisation de l'invention revendiquée était illustré. En conclusion, il était satisfait aux dispositions de cette règle et de l'art. 84 CBE.

#### **4. Termes figurant dans une revendication et ayant une signification bien précise dans le domaine technique – utilisation de la description**

(CLB, II.A.6.3.1)

Dans l'affaire **T 1642/17**, la demande avait été rejetée au motif unique qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 84 CBE. En particulier, la division d'examen avait estimé que certaines définitions figurant dans un document auquel se réfère la description sont fondamentales pour délimiter les revendications et doivent être introduites dans la description, laquelle doit être autonome. La division d'examen s'était également référée à la jurisprudence constante, selon laquelle le document du brevet peut être son propre dictionnaire.

De l'avis de la chambre, l'objection de la division d'examen reposait sur le manque de clarté des revendications lorsqu'elles étaient lues et interprétées à la lumière de la description. Cependant, selon la jurisprudence constante, si les revendications et les termes qu'elles contiennent sont clairs lorsqu'ils sont lus de manière autonome, du fait par exemple qu'ils ont une signification bien précise dans le domaine technique, la formulation explicite des revendications doit être interprétée comme l'homme du métier la comprendrait sans s'aider de la

und T 197/10; auch "Rechtsprechung der Beschwerdekammern", 9. Aufl. 2019, II.A. 6.3.1). Laut der letztgenannten Entscheidung gilt dies bei einer Diskrepanz zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung. Im vorliegenden Fall stimmte die Kammer mit der Prüfungsabteilung überein, dass die in den Ansprüchen verwendeten Begriffe für den Fachmann eine "allgemein anerkannte Bedeutung" haben. In Anbetracht dessen und angesichts der vorstehenden Rechtsprechung kam sie zu dem Schluss, dass die Ansprüche den Klarheitserfordernissen des Art. 84 EPÜ entsprachen.

Dementsprechend sollte das Vorliegen eines Verweises in der Beschreibung, der eine Definition dieser Begriffe enthält, nicht anders behandelt werden, als wenn die Beschreibung selbst eine solche Definition enthielte. In keinem dieser beiden Fälle hätte sich die Definition von Begriffen, die bereits eine auf dem technischen Gebiet eindeutige feste Bedeutung haben, negativ auf die Klarheit der Ansprüche ausgewirkt. Weder die Beschreibung noch ein Verweis könnten nämlich eine allgemein anerkannte Bedeutung von Begriffen in einem Anspruch ändern. Unzutreffend war auch die von der Prüfungsabteilung gezogene Parallele zu dem Fall, in dem die Beschreibung angepasst werden muss, um Art. 83 EPÜ einzuhalten, denn Art. 84 EPÜ betrifft die Ansprüche und Art. 83 EPÜ die Offenbarung der Patentanmeldung. Um sicherzustellen, dass die Anmeldung dem Erfordernis der Stützung in Art. 84 EPÜ genügt, könnte die Prüfungsabteilung stattdessen verlangen, dass die Beschreibung an die Ansprüche angepasst wird (s. "Rechtsprechung der Beschwerdekammern", 9. Aufl. 2019, II.A 5.3).

## B. Einheitlichkeit der Erfindung

### 1. Bestimmung, ob es sich um eine oder mehrere "Erfindungen" handelt – vollständige Recherche – Rückzahlung einer weiteren Recherchegebühr

(CLB, II.B.3.3., II.B.4.2.)

In T 1414/18 begründete die Prüfungsabteilung ihre Zurückweisungsentcheidung lediglich mit einem Verweis auf ihre abschließende Mitteilung nach Art. 94 (3) EPÜ. Darin hatte sie ihren Einwand der Nichteinheitlichkeit aufrechterhalten, die Zurückweisung der Anmeldung angekündigt und die Auffassung vertreten, dass der Antrag des Anmelders auf Rückzahlung der zweiten Recherchegebühr ebenfalls

set out in the latter decision, this applied in the event of a discrepancy between the claims and the description. In the case in hand, the board agreed with the examining division that the terms used in the claims had a "generally accepted meaning" to the skilled person. In view of this and the above case law, it concluded that the claims met the clarity requirements of Art. 84 EPC.

It followed that the presence of a cross-reference in the description containing a definition of these terms should not be treated differently to a case where the description itself contains such a definition. In neither case would the effect of the definition of terms which already have a well-established meaning in the art have a negative effect on the clarity of the claims. Indeed, neither the description nor a cross-reference could change a generally accepted meaning of terms in a claim. The board also noted that the parallel drawn by the examining division with the case where the description had to be adapted to ensure compliance with Art. 83 EPC was incorrect, because Art. 84 EPC referred to the claims, whereas Art. 83 EPC referred to the disclosure of the patent application. Instead, to ensure that the application complied with the support requirement of Art. 84 EPC, the examining division could request that the description be adapted to be in line with the claims (see "Case Law of the Boards of Appeal", 9th ed. 2019, II.A 5.3).

## B. Unity of invention

### 1. Determining whether one or several "inventions" – complete search – refund of further search fee

(CLB, II.B.3.3., II.B.4.2.)

In T 1414/18, the grounds in the examining division's refusal decision consisted of a mere reference to its final communication under Art. 94(3) EPC, in which it had continued to maintain its objection of non-unity, stated that the application would be refused and expressed the view that the applicant's request for a refund of the second search fee would also be refused. The applicant withdrew its request for oral

description (cf. T 2221/10 et T 197/10 ; voir aussi "Jurisprudence des chambres de recours", 9<sup>e</sup> éd. 2019, II.A.6.3.1). Comme indiqué dans cette dernière décision, cela vaut en cas de divergence entre les revendications et la description. En l'espèce, la chambre a estimé comme la division d'examen que les termes utilisés dans les revendications avaient une "signification généralement admise" pour l'homme du métier. Compte tenu de cette signification et de la jurisprudence ci-dessus, elle a conclu que les revendications satisfaisaient aux exigences de clarté de l'art. 84 CBE.

Par conséquent, il convient de traiter à l'identique les cas où ces termes sont définis soit dans un renvoi figurant dans la description, soit dans la description elle-même. Dans aucun de ces deux cas, la définition de termes ayant déjà une signification bien précise dans le domaine technique ne nuira à la clarté des revendications. En effet, ni la description ni un renvoi ne peut modifier la signification généralement admise de termes contenus dans une revendication. Il convient également de noter que le parallèle établi par la division d'examen avec le cas où la description doit être adaptée pour garantir le respect de l'art. 83 CBE n'est pas correct, car l'art. 84 CBE traite des revendications, alors que l'art. 83 CBE concerne l'exposé de la demande de brevet. Afin de garantir que la demande respecte l'exigence de fondement visée à l'art. 84 CBE, la division d'examen peut en revanche exiger d'adapter la description aux revendications (cf. "Jurisprudence des chambres de recours", 9<sup>e</sup> éd. 2019, II.A.5.3).

## B. Unité d'invention

### 1. Détermination de l'existence d'une ou de plusieurs "inventions" – recherche complète – remboursement d'une taxe additionnelle acquittée au titre de la recherche

(CLB, II.B.3.3., II.B.4.2.)

Dans l'affaire T 1414/18, la division d'examen avait simplement fait référence, dans les motifs de sa décision de rejet, à sa notification finale émise au titre de l'art. 94(3) CBE, dans laquelle elle avait maintenu son objection d'absence d'unité, faisant observer que la demande serait rejetée et estimant qu'il ne serait pas non plus fait droit à la requête du demandeur en remboursement de la deuxième taxe de

zurückgewiesen würde. Der Anmelder zog seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurück und beantragte eine beschwerdefähige Entscheidung "nach Aktenlage".

Die Kammer war mit dem Ansatz der Prüfungsabteilung bezüglich der Frage der Einheitlichkeit nicht einverstanden. Nur wenn sich die Anmeldung auf mehr als eine "Erfindung" beziehe, sei das Vorliegen einer "allgemeinen erfindnerischen Idee" (Art. 82 EPÜ) und "gleicher oder entsprechender besonderer technischer Merkmale" (R. 44 (1) EPÜ) diesbezüglich zu prüfen – siehe auch Orientierungssatz 1. Zunächst müsse festgestellt werden, ob die Anmeldung eine oder mehrere "Erfindungen" umfasse. Es gelte, die zugrunde liegende(n) "Erfindung(en)" anhand der gemäß der Beschreibung zu lösenden technischen Aufgabe(n) zu ermitteln (z. B. W 11/89, ABl. 1993, 225; W 6/97; T 173/06; T 1888/09; auch Prüfungsrichtlinien vom November 2017, z. B. F-V, 8, Absatz 2 und 8.1, vorletzter Satz). Nach Auffassung der Kammer bezog sich die ursprüngliche Anmeldung nur auf eine einzige Erfindung. Dass der Hauptaspekt der Erfindung überwiegend von einem (stärker beschränkten) unabhängigen Anspruch abgedeckt werde, bedeute nicht automatisch, dass sich der entsprechende (breitere) unabhängige Anspruch auf eine andere Erfindung beziehe. Insbesondere bedeute es nicht, dass zwei verschiedene Recherchen durchgeführt werden müssten, um beide zu erfassen. Eine vollständige Recherche dürfe sich nicht auf die Ansprüche beschränken, egal wie breit oder wie beschränkt diese seien, sondern müsse die zugrunde liegende Beschreibung und die Zeichnungen angemessen berücksichtigen (Art. 92 EPÜ). Die Kammer kam zu dem Schluss, dass sowohl die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung als auch die Ansprüche 1 und 2 des Hauptantrags (die lediglich um Bezugszeichen ergänzt und geringfügig umformuliert waren) einheitlich seien (Art. 82 EPÜ).

Hinsichtlich der beantragten Gebührrückzahlung stellte die Kammer fest, dass die Entscheidung über die Zurückweisung einer Patentanmeldung so verstanden werden könne, dass sie implizit die Ablehnung der Rückzahlung einer weiteren Recherchegebühr

proceedings and requested an appealable decision "according to the state of the file".

The board disagreed with the examining division's approach to the question of unity. It was only if the application related to more than one "invention" that the notion of "a single general inventive concept" (Art. 82 EPC) and the concept of the "same or corresponding special technical features" (R. 44(1) EPC) had to be assessed for this purpose – see also catchword (1). It first had to be determined whether the application covered only one or several "inventions". The underlying "invention(s)" was (were) to be established on the basis of the technical problem(s) to be solved according to the description (e.g. W 11/89, OJ 1993, 225; W 6/97; T 173/06; T 1888/09; also Guidelines for Examination of November 2017, e.g. F-V, 8, second paragraph, and 8.1, penultimate sentence). From the board's assessment, the original application had to be considered as relating to one invention only. The fact that the main aspect of the invention was predominantly covered by one (more limited) independent claim did not automatically mean that the complementary (broader) independent claim related to another invention. In particular, it did not mean that two different searches had to be carried out to cover both. A complete search should not be restricted to the claims, regardless of how broad or limited they were, but give due consideration to the underlying description and the drawings (Art. 92 EPC). The board concluded that both claims 1 and 2 as originally filed and claims 1 and 2 of the main request (with only added reference signs and minor re-wording) were unitary (Art. 82 EPC).

Concerning the requested fee refund, the board held that the decision to refuse a patent application may be understood to implicitly contain the decision to refuse the refund of a further search fee, if the examining division's intent is clear – see also catchword (2).

recherche. Le demandeur a retiré sa requête en procédure orale et demandé qu'une décision susceptible de recours soit rendue "en l'état du dossier".

La chambre a indiqué qu'elle était en désaccord avec l'approche suivie par la division d'examen au sujet de la question de l'unité d'invention. Ce n'est que dans le cas où la demande porte sur plus d'une "invention" qu'il convient d'analyser, afin de trancher la question de l'unité, la notion d'"un seul concept inventif général" (art. 82 CBE), ainsi que le concept d'"éléments techniques particuliers identiques ou correspondants" (règle 44(1) CBE) (cf. également point 1 de l'exergue). Il est nécessaire de déterminer d'abord si la demande couvre une seule, ou bien plusieurs "inventions". La ou les "inventions" sous-jacentes doivent être mises en évidence sur la base du ou des problèmes techniques à résoudre selon la description (cf. par exemple W 11/89, JO 1993, 225 ; W 6/97 ; T 173/06 et T 1888/09 ; cf. également Directives relatives à l'examen, version de novembre 2017, par exemple points F-V, 8, deuxième paragraphe, et 8.1, avant-dernière phrase). Du point de vue de la chambre, la demande initiale devait être considérée comme se rapportant à une seule invention. Le fait qu'une revendication indépendante (plus limitée) couvrait en majeure partie l'aspect principal de l'invention ne signifiait pas automatiquement que la revendication indépendante complémentaire (plus large) portait sur une autre invention. En particulier, cela ne signifiait pas que deux recherches différentes devaient être effectuées pour couvrir les deux revendications indépendantes en question. Une recherche complète ne saurait se limiter aux revendications, quelle que soit la portée plus ou moins large, ou plus ou moins limitée de ces dernières, et devrait en revanche tenir dûment compte de la description sous-jacente et des dessins (art. 92 CBE). La chambre a conclu que les revendications telles que déposées initialement comme les revendications 1 et 2 de la requête principale (comportant uniquement des signes de référence supplémentaires et des passages légèrement reformulés) satisfaisaient à l'exigence d'unité d'invention (art. 82 CBE).

S'agissant de la requête en remboursement de la taxe additionnelle, la chambre a estimé que la décision qui consiste à rejeter une demande de brevet peut être interprétée en ce sens qu'elle contient implicitement la décision de refuser le

einschlieÙe, wenn die Absicht der Prüfungsabteilung eindeutig sei – siehe auch Orientierungssatz 2. Zwar sollte eine Entscheidung über die Rückzahlung weiterer Recherchegebühren im Tenor der schriftlichen Entscheidung angegeben werden (z. B. T 756/14), doch sei die Absicht der Prüfungsabteilung, den Antrag zurückweisen, aus ihrer letzten Mitteilung klar hervorgegangen. Eine weitere Recherchegebühr sei von der Prüfungsabteilung oder der zuständigen Kammer zurückzuzahlen (R. 64 (2) EPÜ, R. 100 (1) EPÜ), wenn die Zahlungsaufforderung der Recherchabteilung ungerechtfertigt gewesen sei. Dies sei auf der Grundlage der darin enthaltenen Tatsachen und Argumente und der ursprünglich eingereichten Ansprüche zu prüfen (u. a. T 188/00, T 1476/09, T 2526/17). Da die Einheitlichkeit der Erfindung auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten Ansprüche von der Prüfungsabteilung fälschlicherweise nicht erkannt worden sei, sei die Gebühr zurückzuzahlen.

### C. Ausreichende Offenbarung

#### 1. Ausführbarkeit – neuronales Netz

(CLB, II.C.6.1.)

In T 161/18 nutzte die Anmeldung ein künstliches neuronales Netz zur Transformation der an der Peripherie gemessenen Blutdruckkurve in den äquivalenten Aortendruck. Bezüglich des Trainings des erfindungsgemäÙen neuronalen Netzes offenbarte die Anmeldung lediglich, dass die Eingabedaten ein breites Spektrum von Patienten unterschiedlichen Alters, Geschlechts, Konstitutionstyps, Gesundheitszustands und dergleichen abdecken sollten, damit es nicht zu einer Spezialisierung des Netzes kommt. Die Anmeldung offenbarte jedoch nicht, welche Eingabedaten zum Trainieren des erfindungsgemäÙen künstlichen neuronalen Netzes geeignet sind, oder mindestens einen zur Lösung des vorliegenden technischen Problems geeigneten Datensatz. Das Trainieren des künstlichen neuronalen Netzes konnte daher vom Fachmann nicht nachgearbeitet werden und der Fachmann konnte die Erfindung deshalb nicht ausführen. Die vorliegende, auf maschinellem Lernen insbesondere im Zusammenhang mit einem künstlichen neuronalen Netz beruhende Erfindung war somit nicht ausreichend offenbart, da das erfindungsgemäÙe Training mangels

Although a decision on the refund of further search fees should be indicated in the order of the written decision (e.g. T 756/14), the examining division's intention to refuse the request had been clear from their latest communication. A further search fee was to be refunded by the examining division or the competent board (R. 64(2) EPC, R. 100(1) EPC) if the search division's invitation to pay it was unjustified. The assessment was to be based on the facts and arguments presented therein and on the originally filed claims (inter alia T 188/00, T 1476/09, T 2526/17). As unity of invention on the basis of the originally filed claims had been incorrectly denied by the examining division, the fee was to be refunded.

### C. Sufficiency of disclosure

#### 1. Reproducibility – neural network

(CLB, II.C.6.1.)

In T 161/18, the application used an artificial neural network to transform the blood pressure curve measured on the periphery into the equivalent aortic pressure. As regards how the neural network according to the invention was trained, the application disclosed only that the input data should cover a wide range of patients differing in age, sex, constitution type, state of health, etc. to prevent the network from becoming specialised. However, it did not disclose what input data were suitable for training the network or even a suitable set of data for solving the technical problem in question. As a result, the skilled person could not reproduce the network's training and so could not carry out the invention. The invention, which was based on automated learning, in particular in connection with an artificial neural network, was thus insufficiently disclosed, because the training it involved could not be reproduced owing to a lack of disclosure in this regard. See also chapter I.C.4. "Effect not made credible within the whole scope of claim – neural network".

remboursement d'une taxe additionnelle de recherche, si l'intention de la division d'examen est claire (cf. également point 2 de l'exergue). Bien qu'une décision concernant le remboursement de taxes additionnelles de recherche doive figurer dans le dispositif de la décision écrite (cf. par exemple T 756/14), l'intention de la division d'examen de ne pas faire droit à la requête ressortait clairement de sa dernière notification. Le remboursement d'une taxe additionnelle de recherche doit être ordonné par la division d'examen ou, le cas échéant, par la chambre compétente (règle 64(2) CBE, règle 100(1) CBE) si l'invitation à acquitter la taxe en question qui avait été émise par la division de la recherche n'était pas justifiée. L'évaluation doit être effectuée sur la base des faits et des arguments qui y ont été présentés, ainsi que sur la base des revendications telles que déposées initialement (cf. entre autres T 188/00, T 1476/09 et T 2526/17). La division d'examen ayant conclu à tort à l'absence d'unité d'invention sur la base des revendications telles que déposées initialement, il y avait lieu de rembourser la taxe.

### C. Possibilité d'exécuter l'invention

#### 1. Exécution de l'invention – réseau de neurones

(CLB, II.C.6.1.)

Dans l'affaire T 161/18, la demande utilisait un réseau neuronal artificiel pour transformer la courbe de pression artérielle, mesurée à la périphérie, en pression aortique équivalente. En ce qui concerne l'entraînement du réseau neuronal selon l'invention, la demande divulguait uniquement que les données d'entrée devaient couvrir un large spectre de patients différents pour ce qui est de l'âge, du sexe, de la constitution, de l'état de santé, etc., afin d'empêcher une spécialisation du réseau. La demande ne divulguait toutefois pas les données d'entrée qui convenaient à l'entraînement du réseau neuronal artificiel selon l'invention, ni même un jeu de données adapté pour résoudre le problème technique posé. Par conséquent, l'homme du métier ne pouvait pas reconstituer l'entraînement du réseau neuronal artificiel, ni donc exécuter l'invention. L'invention en question, qui reposait sur l'apprentissage automatique, en particulier en lien avec un réseau neuronal artificiel, n'était ainsi pas suffisamment divulguée, étant donné que l'entraînement selon l'invention ne pouvait pas être exécuté faute de divulgation correspondante. Voir aussi le chapitre I.C.4. "Effet non démontré

entsprechender Offenbarung nicht ausführbar war. Siehe auch Kapitel I.C.4. "Wirkung nicht über den gesamten Schutzbereich glaubhaft gemacht – neuronales Netz".

## 2. Erforderlicher Umfang der Offenbarung bei einer medizinischen Verwendung – Plausibilität

(CLB, II.C.7.2.)

In T 184/16 betraf die Erfindung neue Verbindungen mit inhibierender Aktivität gegenüber dem natriumabhängigen Transporter (pharmazeutische Verbindung). Der Mechanismus, der der Behandlung von Diabetes-Folgeerkrankungen zugrunde liegt und mit dem die beanspruchte therapeutische Wirkung erzielt werden soll, beruhte auf der Inhibierung des natriumabhängigen Glukosetransporters ("SGLT") und insbesondere des SGLT2. Der Zusammenhang zwischen der nach Anspruch 12 (Anspruch auf eine medizinische Verwendung) zu erzielenden therapeutischen Wirkung und der Inhibierung von SGLT2 wurde vom Beschwerdeführer (Einsprechenden) nicht in Zweifel gezogen. Dieser argumentierte, aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung gehe nicht plausibel hervor, dass die beanspruchte therapeutische Wirkung mit den beanspruchten Verbindungen erzielt werden könne.

Die Kammer räumte ein, dass nur dann nachträglich veröffentlichte Beweismittel berücksichtigt werden können, um eine bestimmte Wirkung aufzuzeigen, wenn es bereits am Anmeldetag plausibel war, dass die besagte Wirkung erzielt wird. Beispiele für Fälle, in denen die Plausibilität anerkannt wurde und nachträglich veröffentlichte Beweismittel berücksichtigt wurden, sind Fälle, in denen es prima facie keine ernsthaften Zweifel an der Plausibilität gab (T 108/09, T 1760/11, T 919/15). In T 1329/04 bestanden dagegen prima facie ernsthafte Zweifel. Im vorliegenden Fall enthielt die Anmeldung in der eingereichten Fassung keine Versuchsergebnisse zur strittigen Plausibilität, d. h. zur Plausibilität, dass es sich bei den beanspruchten Verbindungen um SGLT2-Inhibitoren handelt. Es war daher notwendig festzustellen, ob die Plausibilität vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens und des Stands der Technik trotzdem anerkannt werden konnte. Der Kammer lag kein Hinweis vor, dass prima facie ernsthafte Zweifel bestanden, dass die beanspruchte therapeutische Wirkung erzielt werden konnte, und der Beschwerdeführer

## 2. Level of disclosure required for medical use – plausibility

(CLB, II.C.7.2.)

In T 184/16 the invention concerned novel compounds having inhibitory activity against the sodium dependant transporter (pharmaceutical compound). The mechanism underlying the treatment of diseases linked to diabetes, and thus for obtaining the claimed therapeutic effect, was based on the inhibition of the sodium-dependent glucose transporter ("SGLT"), and in particular of SGLT2. The link between the therapeutic effect to be obtained according to claim 12 (medical use claim) and SGLT2 inhibition was not contested by the appellant (opponent). The appellant argued that it was not plausible in the application as filed that the claimed therapeutic effect could be obtained using the claimed compounds.

The board acknowledged that a precondition for taking into account post-published evidence to demonstrate a certain effect was that it was already plausible at the filing date that said effect was obtained. Plausibility was acknowledged, and post-published evidence was taken into account, for example in cases where there were no "prima facie serious doubts" about plausibility (T 108/09, T 1760/11, T 919/15). By contrast, in T 1329/04 there were prima facie serious doubts. In the case in hand, the application as filed did not contain any experimental evidence as regards the disputed plausibility, i.e. the plausibility of the claimed compounds being SGLT2 inhibitors. It was thus necessary to determine whether plausibility could nevertheless be acknowledged in view of the common general knowledge and the prior art. The board had no indication, that there was prima facie any serious doubt that the claimed therapeutic effect could be obtained; nor did the appellant argue that any such indication existed. Furthermore, there was no a priori reason or any indication in the common general knowledge that the claimed therapeutic

de façon crédible dans toute la portée de la revendication – réseau de neurones".

## 2. Niveau de divulgation nécessaire pour les utilisations médicales – caractère plausible

(CLB, II.C.7.2.)

Dans l'affaire T 184/16, l'invention concernait de nouveaux composés présentant une activité inhibitrice contre le transporteur dépendant du sodium (composé pharmaceutique). Le mécanisme à la base du traitement de maladies liées au diabète, qui visait à obtenir l'effet thérapeutique revendiqué, reposait sur l'inhibition du transporteur de glucose dépendant du sodium ("SGLT"), et en particulier de SGLT2. Le lien entre l'effet thérapeutique à obtenir selon la revendication 12 (revendication relative à une utilisation médicale) et l'inhibition de SGLT2 n'était pas contesté par le requérant (opposant). Selon le requérant, il n'était pas plausible, à la lecture de la demande telle que déposée, que les composés revendiqués permettent d'obtenir l'effet thérapeutique revendiqué.

La chambre a reconnu que des preuves publiées ultérieurement ne peuvent être prises en considération, afin de démontrer un effet donné, que si l'obtention de cet effet est plausible dès la date de dépôt. Par exemple, le caractère plausible a été reconnu, et les preuves publiées ultérieurement ont été prises en considération, dans des affaires où il n'y avait de prime abord pas de doutes sérieux concernant le caractère plausible (T 108/09, T 1760/11, T 919/15). En revanche, dans l'affaire T 1329/04, il y avait de prime abord des doutes sérieux. Dans la présente espèce, la demande telle que déposée ne contenait aucune preuve expérimentale concernant le caractère plausible contesté, à savoir la capacité des composés revendiqués à inhiber le SGLT2. Il convenait donc de déterminer si le caractère plausible pouvait néanmoins être reconnu compte tenu des connaissances générales de l'homme du métier et de l'état de la technique. Rien n'indiquait à la chambre qu'il existait des doutes sérieux concernant la possibilité d'obtenir l'effet thérapeutique revendiqué, et le requérant n'avait fait valoir aucune indication de ce type. De



brachte auch nicht vor, dass es derartige Hinweise gebe. Zudem gab es keinen A-priori-Grund oder irgendeinen Hinweis im allgemeinen Fachwissen, dass die beanspruchte therapeutische Wirkung nicht erzielt werden könnte. Die Kammer hielt es für plausibel, dass die therapeutische Wirkung tatsächlich erzielt wird.

Die Kammer befand, dass das nachträglich veröffentlichte Beweisstück D4 (vom Beschwerdegegner/Patentinhaber eingereichte Vergleichsbeispiele) zur Stützung der Offenbarung in der Patentanmeldung berücksichtigt werden kann. Sie räumte ein, dass D4 tatsächlich nur Daten für die SGLT2-Inhibition enthalte. Allerdings werde die beanspruchte therapeutische Wirkung durch die alleinige SGLT2-Inhibition erzielt. Die Tatsache, dass eine SGLT1-Inhibition ebenfalls zu dieser Wirkung beitragen könnte, dies in D4 aber nicht getestet wurde, sei nicht relevant. Da der Beschwerdeführer zudem die Beweislast für seine Behauptung trage, könne die Kammer mangels solcher Beweise nicht schließen, dass Verbindungen mit großen Substituenten nicht geeignet seien, die in Anspruch 12 definierte therapeutische Wirkung zu erzielen. Das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung galt als erfüllt.

Das nachträglich veröffentlichte Schriftstück D4 und die Frage der Plausibilität wurden auch im Zusammenhang mit der erfinderischen Tätigkeit behandelt, und D4 wurde ebenfalls berücksichtigt. Siehe auch Kapitel I.C.1. "Unterscheidung zwischen Plausibilität und Naheliegen".

#### D. Priorität

##### 1. Prioritätsrecht des Anmelders oder seines Rechtsnachfolgers

###### 1.1 Identität der Anmelder bei mehreren Anmeldern der Prioritätsanmeldung

(CLB, II.D.2.2.1)

In **T 844/18** gehörte einer von mehreren Anmeldern bestimmter vorläufiger US-Anmeldungen, deren Priorität beansprucht wurde, nicht zu den Anmeldern der dem Streitpatent zugrunde liegenden Anmeldung. Die Frage der Rechtsnachfolge stellte sich nicht. In Einklang mit der Rechtsprechung der Kammern wandte die Einspruchsabteilung den seit Langem praktizierten Ansatz an, wonach "alle Anmelder" der Erstanmeldung auch Anmelder der

effect could not be obtained. The board considered it plausible that the therapeutic effect was indeed obtained.

The board held that post-published evidence D4 (comparative examples filed by the respondent/patent proprietor) could be taken into account to support the disclosure in the patent application. The board acknowledged that D4 indeed provided data for SGLT2 inhibition only. However, the claimed therapeutic effect was obtained by SGLT2 inhibition alone. The fact that SGLT1 inhibition might contribute to this effect as well and was not tested in D4 was not relevant. Furthermore, the appellant bearing the burden of proof for its assertion, the board could not conclude, in the absence of any such evidence, that compounds with large substituents were not suitable to obtain the therapeutic effect defined in claim 12. Sufficiency of disclosure was considered to be satisfied.

Post-published D4 and plausibility were also addressed in respect of inventive step and D4 was also taken into account. See also chapter I.C.1. "Distinction between plausibility and obviousness".

#### D. Priority

##### 1. Right of priority of the applicant or its successor in title

###### 1.1 Identity of applicants – multiple applicants in the priority application

(CLB, II.D.2.2.1)

In **T 844/18** one of several applicants for certain US provisional applications from which priority was claimed was missing from the application leading to the patent in suit. No question of succession in title arose. Applying the long-established "all applicants" (or "same applicants") approach in line with the boards' case law, the opposition division held that priority had not been validly claimed and revoked the patent for lack of novelty.

plus, les connaissances générales de l'homme du métier ne donnaient pas à penser ni ne suggéraient a priori que l'effet thérapeutique revendiqué ne pouvait pas être obtenu. La chambre a dès lors jugé plausible que l'effet thérapeutique soit effectivement obtenu.

La chambre a estimé que le document D4 publié ultérieurement (exemples comparatifs déposés par l'intimé/titulaire du brevet) pouvait être pris en considération à l'appui de l'exposé de l'invention figurant dans la demande de brevet. Elle a reconnu que les données fournies par D4 concernaient seulement l'inhibition de SGLT2. Or, l'effet thérapeutique revendiqué était obtenu par la seule inhibition de SGLT2. Le fait que l'inhibition de SGLT1 puisse, elle aussi, contribuer à cet effet et qu'elle n'ait pas été testée dans D4 n'avait pas d'importance. De plus, comme il incombait au requérant de prouver son affirmation, la chambre ne pouvait pas conclure, en l'absence de telles preuves, que des composés comportant de larges substituants ne permettaient pas d'obtenir l'effet thérapeutique défini dans la revendication 12. La chambre a considéré que l'exigence de suffisance de l'exposé était remplie.

La chambre s'est également penchée sur la question du caractère plausible dans le cadre de l'examen de l'activité inventive et le document D4 publié ultérieurement a aussi été pris en considération. Voir aussi le chapitre I.C.1. "Distinction entre plausibilité et évidence".

#### D. Priorité

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

###### 1.1 Identité des demandeurs en cas de pluralité des demandeurs dans la demande dont la priorité est revendiquée

(CLB, II.D.2.2.1)

Dans l'affaire **T 844/18**, certaines demandes US provisoires dont la priorité était revendiquée avaient été déposées par plusieurs demandeurs, mais l'un d'entre eux ne figurait pas dans la demande à l'origine du brevet litigieux. Aucune question de succession en droit ne s'était posée. Appliquant l'approche bien établie dite de "tous les demandeurs" (ou des "mêmes demandeurs") conformément à la jurisprudence des chambres, la division d'opposition avait retenu que la

Nachanmeldung (bzw. "dieselben Anmelder") sein müssen. Sie befand, dass die Priorität nicht wirksam beansprucht worden sei, und widerrief das Patent wegen mangelnder Neuheit.

Die Kammer formulierte die Kernfrage wie folgt: "A und B sind Anmelder der Prioritätsanmeldung. A ist alleiniger Anmelder der Nachanmeldung. Ist ein Prioritätsanspruch wirksam, auch ohne dass das Prioritätsrecht von B auf A übertragen wurde?". Die drei Angriffslinien der Beschwerdeführer (Patentinhaber) gegen den "Alle Anmelder"-Ansatz des EPA überzeugten die Kammer nicht, und die Beschwerde wurde zurückgewiesen.

Als Erstes ging es um die Frage, ob das Recht auf Priorität überhaupt vom EPA beurteilt werden sollte. Die Kammer entschied, dass die Instanzen des EPA befugt und verpflichtet seien, die Wirksamkeit eines Prioritätsanspruchs nach Art. 87 (1) EPÜ zu beurteilen, was auch beinhaltet zu prüfen, "wer" das Prioritätsrecht genießt. Art. 87 (1) EPÜ setze nicht voraus, dass "jedermann", der die Patentanmeldung eingereicht hat, dazu berechtigt sei, sondern nur, dass er es getan habe. Die Kammer wies auch Argumente zurück, die in analoger Weise auf Art. 60 (3) EPÜ gestützt waren. Das EPA führe lediglich eine formale Prüfung der Person durch, die die Anmeldung eingereicht hat. Dies widerspreche im Übrigen nicht seinem Ansatz in Bezug auf die Rechtsnachfolge, wie von den Beschwerdeführern behauptet. Das EPA prüfe nur, ob die Rechtsnachfolge nach dem ursprünglichen Anmelder gegeben ist, was eine eingehende Prüfung erfordere, die aber nicht auch das Bestehen des Prioritätsrechts an sich umfasse.

Zweitens ging es um die Auslegung des Begriffs "jedermann" in Art. 87 (1) EPÜ; hier sah die Kammer die gewöhnliche Bedeutung in diesem Zusammenhang in allen Sprachfassungen als mehrdeutig an (vgl. Art. 4A (1) Pariser Verbandsübereinkunft, Art. 31 (1) Wiener Übereinkommen). In Übereinstimmung mit T 15/01 befand sie, dass es Ziel und Zweck der Pariser Verbandsübereinkunft (vgl. Art. 31 (1) und Art. 33 (4) Wiener Übereinkommen) sei, "für begrenzte Zeit die Interessen eines Patentanmelders, der internationalen Schutz für seine Erfindung erlangen will, zu wahren", und dass "die internationalen Prioritätsvorschriften der Pariser Verbandsübereinkunft ... dem Anmelder die Erlangung internationalen Schutzes für seine Erfindung ... erleichtern" sollten.

The board formulated the core issue thus: "A and B are applicants for the priority application. A alone is the applicant for the subsequent application. Is a priority claim valid even without any assignment of priority right from B to A?" The appellants' (patent proprietors') three lines of attack on the EPO's "all applicants" approach failed to convince the board, and the appeal was dismissed.

The first question raised was whether entitlement to priority should be assessed by the EPO. The board concluded that the instances of the EPO were empowered and obliged to assess the validity of a priority right claim as required by Art. 87(1) EPC, and that this included examining the issue of "who" concerning priority entitlement. Art. 87(1) EPC did not require that the "any person" having filed the patent application was legally entitled to do so, merely that they had done so. The board also rejected arguments based on Art. 60(3) EPC by analogy. The EPO only carried out a formal assessment of the person who filed the application. This was, moreover, not inconsistent with its approach to succession in title, as the appellants had claimed. The EPO only assessed whether a successor in title was the successor in title of the original applicant, which indeed involved a substantial legal assessment but was not an assessment of legal entitlement to a priority right.

Secondly, concerning the interpretation of "any person" in Art. 87(1) EPC, the board found the ordinary meaning of the term in this context to be ambiguous in all language versions (cf. Art. 4A(1) Paris Convention, Art. 31(1) Vienna Convention). It agreed with T 15/01 that the object and purpose of the Paris Convention (cf. Art. 31(1), 33(4) Vienna Convention) was to "safeguard, for a limited period, the interests of a patent applicant in his endeavour to obtain international protection for his invention" and that "the international priority provisions contained in the Paris Convention ... assist the applicant in obtaining international protection for his invention". The appellants relied on those statements in T 15/01 to argue that the Paris Convention's object and purpose favoured their (non-restrictive)

priorität n'aurait pas été valablement revendiquée et elle avait révoqué le brevet pour manque de nouveauté.

La chambre a formulé la question principale de la manière suivante : "A et B sont les demandeurs pour la demande dont la priorité est revendiquée. A est seul demandeur pour la demande ultérieure. Une revendication de priorité est-elle valable alors même que B n'a cédé aucun droit de priorité à A ?" Les trois lignes d'attaque des requérants (titulaires du brevet) concernant l'approche de l'OEB dite de "tous les demandeurs" n'ont pas convaincu la chambre et le recours a été rejeté.

Premièrement, il s'agissait de déterminer si le droit de priorité doit être apprécié par l'OEB. La chambre a conclu que les instances de l'OEB sont compétentes pour apprécier la validité d'une revendication du droit de priorité et qu'elles y sont tenues conformément à l'art. 87(1) CBE, et que la question de savoir qui détient le droit de priorité fait partie de cet examen. L'art. 87(1) CBE n'exige pas que "celui" qui a déposé la demande de brevet soit juridiquement habilité à le faire, mais uniquement qu'il l'ait fait. La chambre a également rejeté les arguments fondés sur l'application par analogie de l'art. 60(3) CBE. L'OEB ne procède qu'à un examen formel de la personne qui a déposé la demande. Cela ne va, en outre, pas à l'encontre de son approche en matière de succession en droit, contrairement à ce qu'ont fait valoir les requérants. L'OEB apprécie uniquement si un ayant cause est l'ayant cause du demandeur initial, ce qui suppose en effet un examen juridique substantiel, mais qui n'englobe pas l'examen de la titularité du droit de priorité.

Deuxièmement, concernant l'interprétation du terme "celui" figurant dans l'art. 87(1) CBE, la chambre a conclu que le sens ordinaire du terme dans ce contexte est ambigu dans toutes les versions linguistiques (cf. art. 4 A.1) de la Convention de Paris et art. 31(1) de la Convention de Vienne). La chambre a suivi la décision T 15/01, qui énonce que l'objet et le but de la Convention de Paris (cf. art. 31(1) et 33(4) de la Convention de Vienne) sont de "préserver, pendant une durée limitée, les intérêts d'un demandeur qui tente d'obtenir une protection internationale de son invention" et que "les dispositions sur la priorité internationale de la Convention de Paris" aident "le demandeur à obtenir une protection internationale pour son invention". Les requérants se

Die Beschwerdeführer argumentierten unter Berufung auf diese Feststellungen in T 15/01, dass Ziel und Zweck der Pariser Verbandsübereinkunft für ihre (nicht einschränkende) Auslegung des Begriffs "jedermann" sprächen. Dies würde es A erlauben, alleine eine andere Anmeldung in einem anderen Land einzureichen und dabei dieselbe Erfindung zu beanspruchen, ohne B zu involvieren, während der "Alle Anmelder"-Ansatz zu einem Verlust des Prioritätsrechts und damit möglicherweise der Patentanmeldung führen könnte, wenn einer der Anmelder sich weigere, sich als Anmelder der Nachanmeldung anzuschließen. Die Kammer vertrat eine andere Auffassung: Ziel und Zweck der Pariser Verbandsübereinkunft könnten nicht die Grundlage sein für die Begünstigung einer oder mehrerer Personen zum Nachteil aller anderen Personen, die ursprünglich zu der Gruppe gehörten, die eine Patentanmeldung eingereicht hat. Zudem könne ein Anmelder eine Anmeldung vor dem EPA ohne die aktive Beteiligung der in der Anmeldung genannten anderen Anmelder vorantreiben. Die derzeitige Praxis schütze Anmelder davor, "ausgebootet" zu werden und zur Wahrung ihrer Rechte internationale Klagen anstrengen zu müssen. Die Kammer stellte weiter fest, dass die Prioritätsbestimmungen der Pariser Verbandsübereinkunft seit 1883 im Wesentlichen unverändert seien und es keine EPA- oder nationale Rechtsprechung gebe, in der die Auslegung der Beschwerdeführer eindeutig angewandt würde. Für eine Änderung der ständigen Rechtsprechung und Praxis müsse es eine sehr hohe Hürde geben, weil eine Änderung disruptive Auswirkungen haben könnte. Die Fortsetzung bewährter und rational begründeter Praktiken könnte als Aspekt der Rechtssicherheit betrachtet werden.

Drittens befand die Kammer hinsichtlich des anzuwendenden Rechts, dass nicht – wie von den Beschwerdeführern vorgebracht – das nationale Recht des Landes, in dem die Prioritätsanmeldung eingereicht wurde (im vorliegenden Fall US-Recht), bestimmt, wer als "jedermann" gilt, sondern die Pariser Verbandsübereinkunft, der die USA angehören und die daher Teil des "obersten Gesetzes des Landes" ist (Art. VI Satz 2 der Verfassung der USA). Die Kammer zog zudem die vorbereitenden Arbeiten zur Pariser Verbandsübereinkunft von 1880 heran und schloss daraus, dass dieser Vertrag festlege, wer "jedermann" ist,

interpretation of "any person". This would allow A alone to file another application in another country claiming the same invention without involving B, whereas the "all applicants" approach could lead to the loss of the priority right, and hence possibly of the patent application, where one of the applicants refused to join in as an applicant for the subsequent application. The board reasoned otherwise: the object and purpose of the Paris Convention could not form the basis for favouring one or some persons to the detriment of all other persons who had originally formed part of the group filing a patent application. Furthermore, an applicant could progress an application before the EPO without the active participation of the other applicants named in it. The current practice protected applicants from being "left out" and being forced to resort to international litigation to protect their rights. The board further noted that the priority provisions of the Paris Convention had remained essentially unchanged since 1883 and that there had been no EPO or national case law clearly adopting the appellants' interpretation. The bar for overturning long-established case law and practice should be very high because of the disruptive effects a change could have. The continuation of such long-standing and rationally based practices could be considered an aspect of legal certainty.

Thirdly, with regard to the applicable law, the board held that it was not, as argued by the appellants, the national law of the place of filing of the priority application (here US law) that determined who qualified as "any person", but the Paris Convention, to which the US was a party and which was thus part of the "supreme Law of the Land" (Art. VI, clause 2, US Constitution). The board also drew on the travaux préparatoires of the Paris Convention from 1880 to conclude that this treaty determined who "any person" was, and that this determination was a purely formal one. The Paris Convention and the EPC provided self-

sont appuyés sur ces conclusions formulées dans la décision T 15/01 pour faire valoir que l'objet et le but de la Convention de Paris donnent la préférence à leur interprétation (non restrictive) du terme "celui". Cette interprétation permet à A de déposer à lui seul une autre demande dans un autre pays en revendiquant la même invention sans l'intervention de B, tandis que l'approche dite de "tous les demandeurs" peut conduire à la perte du droit de priorité, et donc éventuellement de la demande de brevet, lorsque l'un des demandeurs refuse de participer comme demandeur à la demande ultérieure. La chambre a adopté un raisonnement différent : l'objet et le but de la Convention de Paris ne peuvent pas servir de fondement pour favoriser une ou quelques personnes au détriment de toutes les autres personnes qui faisaient initialement partie du groupe ayant déposé une demande de brevet. De plus, un demandeur peut faire avancer le traitement d'une demande devant l'OEB sans la participation active des autres demandeurs nommés dans cette demande. La pratique actuelle protège les demandeurs d'une "mise à l'écart" et empêche qu'ils soient contraints d'engager un contentieux au niveau international pour sauvegarder leurs droits. La chambre a en outre fait observer que les dispositions de la Convention de Paris concernant la priorité sont restées pour l'essentiel inchangées depuis 1883 et qu'il n'existe aucune jurisprudence de l'OEB, ni aucune jurisprudence nationale ayant clairement adopté l'interprétation des requérants. La barre pour opérer un revirement de jurisprudence et de pratique établies de longue date doit être placée très haut en raison des perturbations profondes qu'un changement peut entraîner. La poursuite de ces pratiques rationnelles bien établies peut être considérée comme un aspect de la sécurité juridique.

Troisièmement, concernant le droit applicable, la chambre a retenu que ce n'est pas, comme l'ont avancé les requérants, le droit national du lieu de dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée (en l'occurrence le droit des États-Unis) qui détermine qui est visé par le terme "celui", mais la Convention de Paris, à laquelle les États-Unis sont parties et qui relève donc de la "loi suprême du pays" (art. VI, point 2 de la Constitution des États-Unis). La chambre a également invoqué les travaux préparatoires de la Convention de Paris de 1880 pour conclure que ce traité détermine qui est visé par le terme "celui", et que cette

und dass diese Festlegung eine rein formale sei. Die Pariser Verbandsübereinkunft und das EPÜ enthielten eigenständige Definitionen der Person, die eine Priorität in Anspruch nimmt. Diese Person werde durch die Handlung definiert, die sie vorgenommen hat, nämlich die Einreichung der Erstanmeldung. Ob es sich dabei um den Erfinder oder um eine Person handele, die tatsächlich berechtigt ist, Anmelder dieser Patentanmeldung zu sein, müsse nach der Pariser Verbandsübereinkunft nicht untersucht werden. Wer die Priorität vorläufiger US-Anmeldungen für europäische Patentanmeldungen in Anspruch nehmen wolle, so die Kammer, müsse sich der Schwierigkeiten bewusst sein, die sich für Anmelder ergeben könnten. Ursächlich dafür sei, dass die USA der Pariser Verbandsübereinkunft angehörten.

## E. Änderungen

### 1. Artikel 123 (2) EPÜ – Erweiterung des Gegenstands

#### 1.1 Aus der Gesamtheit der Anmeldung in der eingereichten Fassung entnommene Offenbarung

(CLB, II.E.1.2.1)

In **T 1121/17** hatte die Anmeldung in der eingereichten Fassung ein Stoffgemisch zum Gegenstand, das eine Peroxidquelle (in mittels eines Bereichs definierten Mengen) und ein Adhäsionssystem umfasste. Anspruch 1 des Hauptantrags unterschied sich von Anspruch 1 der Anmeldung in der eingereichten Fassung u. a. durch die Einführung eines Merkmals, das die Natur der Peroxidquelle beschränkte (Merkmal (ii)).

Im erstinstanzlichen Verfahren hatte die Prüfungsabteilung in Bezug auf den seinerzeit anhängigen Hilfsantrag einen Einwand nach Art. 123 (2) EPÜ gegen eine dem Merkmal (ii) entsprechende Beschränkung erhoben. Die Prüfungsabteilung stützte ihre Begründung auf Abschnitt H-IV, 3.5 der Prüfungsrichtlinien zur Gewährbarkeit von Änderungen nach Art. 123 (3) EPÜ (Fassung vom November 2016; in der Fassung vom November 2019 findet sich derselbe Absatz in H-IV, 3.4). In diesem Abschnitt geht es um Fälle, in denen der ursprüngliche Anspruch auf ein Stoffgemisch gerichtet ist, das einen Bestandteil in einer mittels eines Zahlenbereichs definierten Menge enthält, und in denen dieser Anspruch durch Beschränkung der Breite dieses Bestandteils geändert wird. Bei einem Anspruch, der auf ein offen definiertes Stoffgemisch gerichtet ist, kann eine

contained definitions of the person claiming priority. This person was defined by the action that they performed, i.e. filing a first application. Whether they were the inventors or were actually entitled to be the applicants for this patent were not issues requiring investigation under the Paris Convention. As to the use of US provisional applications to claim priority for a European patent application, the board noted that applicants wishing to do so should be aware of the difficulties that they might face. This was a consequence of the US's adhesion to the Paris Convention.

## E. Amendments

### 1. Article 123(2) EPC – added subject-matter

#### 1.1 Disclosure derived from the whole of the application as filed

(CLB, II.E.1.2.1)

In **T 1121/17** the application as filed concerned a composition comprising a peroxide source (in amounts defined by a range) and an adhesion system. Claim 1 of the main request differed from claim 1 of the application as filed inter alia in that it introduced a feature that limited the nature of the peroxide source (feature (ii)).

In first-instance proceedings, the examining division had raised an objection under Art. 123(2) EPC with respect to the then pending auxiliary request against a limitation corresponding to feature (ii). In its reasoning the examining division relied on Guidelines section H-IV, 3.5 (November 2016 version; same paragraph in H-IV, 3.4 of the November 2019 version) dealing with allowability of amendments under Art. 123(3) EPC. This section related to cases in which the initial claim was directed to a composition comprising a component in an amount which was defined by a numerical range of values and in which this claim was then amended by restricting the breadth of that component. In a claim directed to an openly defined composition such a restriction could have the effect of broadening the scope of protection of

détermination est purement une question de forme. La Convention de Paris et la CBE offrent des définitions autonomes de la personne qui revendique la priorité. Cette personne est définie par l'action qu'elle a effectuée, à savoir déposer une première demande. La Convention de Paris n'exige pas d'examiner si cette personne est l'inventeur ou si elle est véritablement habilitée à être le demandeur pour ce brevet. Pour ce qui est de l'utilisation de demandes provisoires US en vue de revendiquer la priorité pour une demande de brevet européen, la chambre a fait observer que les demandeurs souhaitant agir de la sorte doivent avoir connaissance des difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Il s'agit là d'une conséquence de l'adhésion des États-Unis à la Convention de Paris.

## E. Modifications

### 1. Article 123(2) CBE – extension de l'objet de la demande

#### 1.1 Divulgation déduite de l'ensemble de la demande telle que déposée

(CLB, II.E.1.2.1)

Dans l'affaire **T 1121/17**, la demande telle que déposée portait sur une composition comprenant une source de peroxyde (dans des quantités définies par un intervalle) et un système d'adhésion. La revendication 1 de la requête principale différait de la revendication 1 de la demande telle que déposée, entre autres, en ce qu'elle introduisait une caractéristique qui limitait la nature de la source de peroxyde (caractéristique (ii)).

En première instance, la division d'examen avait soulevé, concernant la requête subsidiaire alors en instance, une objection au titre de l'art. 123(2) CBE contre la limitation correspondant à la caractéristique (ii). Dans son raisonnement, la division d'examen s'était fondée sur la partie H-IV, 3.5 des Directives (version de novembre 2016 ; même paragraphe dans la partie H-IV, 3.4 de la version de novembre 2019), qui traite de l'admissibilité des modifications au titre de l'art. 123(3) CBE. Cette partie concerne les cas dans lesquels la revendication initiale porte sur une composition comprenant un composant dans une quantité définie par un intervalle numérique de valeurs et dans lesquels cette revendication est ensuite modifiée en restreignant la définition dudit composant. Dans une revendication portant sur une

solche Beschränkung eine Erweiterung des Schutzbereichs bewirken. Die Prüfungsabteilung schloss daraus, dass solchermaßen geänderte Ansprüche unzulässige Erweiterungen enthalten, da durch die Beschränkung der Breite des Bestandteils bestimmte Materialien nicht mehr durch den Anspruch begrenzt sind und daher in Mengen vorliegen können, die aus dem ursprünglich eingereichten Anspruch ausgeschlossen waren.

Die Kammer betonte jedoch, dass sich das in den Richtlinien genannte Kriterium nicht zur Beurteilung der Frage eignet, ob die Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ erfüllt sind. Relevant für die Zwecke des Art. 123 (2) EPÜ ist, ob die Änderungen im Rahmen dessen bleiben, was der Fachmann der Gesamtheit der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen kann ("Goldstandard" gemäß G 2/10, ABl. 2012, 376). Eine den Schutzbereich des ursprünglich eingereichten Anspruchs erweiternde Änderung verstößt dann nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ, wenn der geänderte Gegenstand aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung unmittelbar und eindeutig hervorgeht. Vorliegend resultierte die betreffende Änderung aus der wörtlichen Übernahme des abhängigen Anspruchs 3 in Anspruch 1 und führte somit nicht dazu, dass der Fachmann neue technische Informationen erhielt.

### 1.2 Festlegung eines Bereichs durch Kombination von Endpunkten offener Bereiche

(CLB, II.E.1.5.1)

Wie die Kammer in der Entscheidung **T 113/19** erläuterte, bedeutete die Tatsache, dass das einzige Beispiel außerhalb des neuen beanspruchten Bereichs lag, nicht etwa, dass dieser Bereich nicht unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung hergeleitet werden konnte. Im vorliegenden Fall konnte der Fachmann der Anmeldung in der eingereichten Fassung entnehmen, dass die Zusammensetzungen, die (im Hinblick auf das betreffende Merkmal) mindestens einen der Untergrenze des allgemeinen Bereichs entsprechenden Wert aufwiesen, bereits die erforderliche Qualität hatten, dass aber die über der Obergrenze liegenden Zusammensetzungen noch besser waren. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass der

the claim. The examining division concluded from this that such amended claims contained added subject-matter, as restricting the breadth of the component meant that certain materials were no longer limited by the claim, and therefore could be present in amounts which were excluded from the claim as originally filed.

The board however emphasised that the criterion referred to in the Guidelines was inappropriate for the assessment of compliance with Art. 123(2) EPC. The relevant question for the purposes of Art. 123(2) EPC was whether the amendments remained within the limits of what a skilled person would derive directly and unambiguously, using common general knowledge, from the whole of the application as filed ("gold standard" of G 2/10, OJ 2012, 376). An amendment having the effect of broadening the scope of protection of a claim as originally filed did not infringe Art. 123(2) EPC if the amended subject-matter derived directly and unambiguously from the whole of the application as filed. In the case in hand the amendment at issue resulted from the literal incorporation of dependent claim 3 into claim 1 and therefore did not present the skilled person with new technical information.

### 1.2 Forming a range by combination of end-points of disclosed ranges

(CLB, II.E.1.5.1)

In **T 113/19** the board explained that, although the sole example was not covered by the newly claimed range, this did not mean that range could not be directly and unambiguously derived from the application as filed. In its view, a person skilled in the art reading the application as filed in the case in hand would regard a composition as having the required property if it had (for the feature in question) a value that was at least equal to the lower threshold of the general range, but would deem those compositions with values above the upper threshold to be even better. The board concluded that the range as claimed – which was limited to what could be deemed satisfactory and excluded anything considered even better – was directly and

composition définie de manière ouverte, une telle restriction peut avoir pour effet d'élargir l'étendue de la protection conférée par la revendication. La division d'examen en a conclu que de telles revendications modifiées contiennent des éléments ajoutés, étant donné que le fait de restreindre la définition du composant signifie que certaines matières ne sont plus limitées par la revendication et qu'elles peuvent donc être présentes dans des quantités qui étaient exclues de la revendication telle que déposée initialement.

La chambre a toutefois souligné que le critère auquel il est fait référence dans les Directives n'est pas approprié pour l'évaluation de la conformité avec l'art. 123(2) CBE. La question pertinente aux fins de l'art. 123(2) CBE est de savoir si les modifications demeurent dans les limites de ce que l'homme du métier est en mesure de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de la demande telle que déposée, en se fondant sur les connaissances générales ("norme de référence" de la décision G 2/10, JO 2012, 376). Une modification ayant pour effet d'élargir l'étendue de la protection d'une revendication telle que déposée initialement ne contrevient pas à l'art. 123(2) CBE si l'objet modifié découle directement et sans équivoque de l'ensemble de la demande telle que déposée. En l'espèce, la modification en question résultait de l'incorporation littérale de la revendication dépendante 3 dans la revendication 1 et ne fournissait donc pas de nouvelles informations techniques à l'homme du métier.

### 1.2 Création d'une plage en combinant les points limites de plages divulguées

(CLB, II.E.1.5.1)

Dans la décision **T 113/19**, la chambre a expliqué que le fait que le seul exemple soit en dehors de la nouvelle plage revendiquée ne veut pas dire que cette plage ne peut pas être déduite directement et sans équivoque de la demande telle que déposée. Elle a considéré qu'en l'espèce, l'homme du métier comprend, à la lecture de la demande telle que déposée, que les compositions ayant (pour la caractéristique en question) au moins une valeur égale au seuil inférieur de la plage générale ont déjà la qualité requise, mais que celles allant au-delà du seuil supérieur sont encore meilleures. La chambre a conclu que la plage telle que revendiquée, qui est limitée à ce qui peut être considéré comme satisfaisant et exclut ce qui est

beanspruchte Bereich, der sich auf eine ausreichende Qualität beschränkte und die bessere ausschloss, unmittelbar und eindeutig aus der Lehre der Anmeldung in der eingereichten Fassung hervorgehend.

### 1.3 Auswahl aus Listen – konvergierende Alternativen

(CLB, II.E.1.6.2)

In **T 1621/16** merkte die Kammer an, dass nach der ständigen Rechtsprechung Änderungen, die auf einer willkürlichen Mehrfachauswahl aus Listen basieren, unter bestimmten Umständen eine Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung in der eingereichten Fassung nach Art. 123 (2) EPÜ darstellen (s. z. B. T 727/00). Die Kammer hielt allerdings fest, dass es in den meisten der diesem etablierten Ansatz folgenden Entscheidungen um Änderungen ging, die auf Listen nicht konvergierender Alternativen (d. h. sich gegenseitig ausschließender oder sich teilweise überschneidender Elemente) basierten. Bei der Auswahl aus Listen konvergierender Alternativen (d. h. von Optionen, die von der am wenigsten bis zu der am stärksten bevorzugten Option reichen, wobei jede der stärker bevorzugten Alternativen vollständig von allen weniger bevorzugten und breiteren Optionen der Liste umfasst ist) waren die Schlussfolgerungen hingegen weniger einheitlich (s. T 812/09, T 2237/10, T 27/16 und T 615/95).

Darüber hinaus hatten die Kammern generell Änderungen, die auf Mehrfachstreichungen von Elementen aus einer oder mehreren Listen von (nicht konvergierenden) Alternativen basierten, als zulässige Beschränkung des Schutzzumfangs nach Art. 123 (2) EPÜ betrachtet, sofern diese Änderungen nicht dazu führten, dass bestimmte Kombinationen mit spezifischer Bedeutung herausgegriffen werden (s. T 615/95 und G 1/93, ABl. 1994, 541). Die Kammer befand, dass Auswahlvorgänge aus Listen konvergierender Alternativen aus den folgenden Gründen nicht genauso behandelt werden sollten wie Auswahlvorgänge aus Listen nicht konvergierender Alternativen:

Bei nicht konvergierenden Alternativen stellt jede Alternative ein unterschiedliches Merkmal dar, weshalb die Auswahl spezifischer Elemente aus solchen Listen dazu führt, dass eine Erfindung aus mehreren unterschiedlichen Alternativen herausgegriffen

unambiguously inferable from the teaching of the application as filed.

### 1.3 Selection from lists – converging alternatives

(CLB, II.E.1.6.2)

In **T 1621/16** the board observed that it was established case law that, under certain circumstances, amendments based on multiple arbitrary selections from lists represented an extension of the content of the application as filed under Art. 123(2) EPC (see e.g. T 727/00). However the board noted that most decisions following this well-established approach related to amendments based on lists of non-converging alternatives (i.e. mutually exclusive or partially overlapping elements). By contrast, in cases where the amendments were based on selections from lists of converging alternatives (i.e. lists of options ranked from the least to the most preferred, wherein each of the more preferred alternatives is fully encompassed by all the less preferred and broader options in the list), the conclusions had been less consistent (see T 812/09, T 2237/10, T 27/16 and T 615/95).

Moreover, the boards had generally regarded amendments based on multiple deletions of elements from one or several lists of (non-converging) alternatives as an allowable restriction of the scope of protection under Art. 123(2) EPC, provided that such amendments did not result in singling out particular combinations of specific meaning (see T 615/95 and G 1/93, OJ 1994, 541). The board considered that selections from lists of converging alternatives should not be treated in the same way as selections from lists of non-converging alternatives for the following reasons:

In the case of non-converging alternatives, each alternative represented a distinct feature and therefore selecting specific elements from such lists led to a singling out of an invention from among several distinct alternatives, which might

encore mieux, découle directement et sans équivoque de l'enseignement de la demande telle que déposée.

### 1.3 Sélection à partir de listes – variantes convergentes

(CLB, II.E.1.6.2)

Dans la décision **T 1621/16**, la chambre a fait observer que, selon la jurisprudence constante, les modifications basées sur des sélections arbitraires multiples à partir de listes constituent, dans certaines circonstances, une extension du contenu de la demande telle que déposée au sens de l'art. 123(2) CBE (cf. p. ex. T 727/00). La chambre a toutefois noté que la plupart des décisions suivant cette approche bien établie concernaient des modifications basées sur des listes de variantes non convergentes (c'est-à-dire des éléments s'excluant mutuellement ou se recoupant partiellement). En revanche, dans les affaires où les modifications étaient basées sur des sélections effectuées à partir de listes de variantes convergentes (c'est-à-dire des listes d'options classées par ordre croissant de préférence, dans lesquelles chacune des variantes préférées est entièrement comprise dans toutes les options moins préférées et plus larges de la liste), les conclusions avaient été moins uniformes (cf. T 812/09, T 2237/10, T 27/16 et T 615/95).

De plus, les chambres avaient généralement considéré les modifications basées sur des suppressions multiples d'éléments dans une ou plusieurs listes de variantes (non convergentes) comme une restriction autorisée de l'étendue de la protection au titre de l'art. 123(2) CBE, à condition que ces modifications ne conduisent pas à isoler des combinaisons particulières ayant une signification précise (cf. T 615/95 et G 1/93, JO 1994, 541). La chambre a estimé, pour les raisons suivantes, que les sélections effectuées à partir de listes de variantes convergentes ne doivent pas être traitées de la même manière que les sélections effectuées à partir de listes de variantes non convergentes :

Dans le cas de variantes non convergentes, chaque variante représente une caractéristique distincte et, par conséquent, le fait de sélectionner des éléments spécifiques à partir de telles listes conduit à isoler une invention parmi plusieurs variantes

wird, was möglicherweise einen ungerechtfertigten Vorteil darstellt, wenn nicht vorausgesehen werden kann, welche der verschiedenen Erfindungen letztendlich geschützt wird. Wenn andererseits Auffangpositionen für ein Merkmal als Liste konvergierender Alternativen beschrieben werden, ist jedes der engeren Elemente vollständig von allen vorausgehenden weniger bevorzugten und breiteren Optionen umfasst. Folglich stellen die Elemente einer solchen Liste mehr oder weniger beschränkte Versionen ein und desselben Merkmals dar. Somit führt die Änderung eines Anspruchs durch Auswahl eines Elements aus einer Liste konvergierender Alternativen nicht dazu, dass eine Erfindung aus einer Mehrzahl unterschiedlicher Optionen herausgegriffen wird, sondern einfach zu einem Gegenstand, der auf einer mehr oder weniger beschränkten Version dieses Merkmals basiert. Somit besteht eine Analogie zwischen der Auswahl eines Elements aus einer Liste konvergierender Alternativen und der Streichung von Optionen aus einer Liste nicht konvergierender Alternativen (wie in T 615/95).

Wie die Kammer betonte, lassen die oben genannten Überlegungen nicht den Schluss zu, dass Änderungen, die auf einer Mehrfachauswahl aus Listen konvergierender Alternativen basieren, zwangsläufig den Erfordernissen des Art. 123 (2) EPÜ entsprechen. Vielmehr muss geprüft werden, ob die aus der Mehrfachauswahl resultierende spezifische Kombination durch den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung gestützt wird. Für die Kammer müssen mindestens die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sein: i) die Kombination sollte nicht mit einem nicht offenbarten technischen Beitrag verbunden sein, d. h. es sollte kein ungerechtfertigter Vorteil daraus abgeleitet werden, dass die spezifische Kombination von mehr oder weniger bevorzugten Alternativen mit einer erfinderischen Auswahl verbunden wird, die nicht von der Anmeldung in der eingereichten Fassung gestützt wird; und ii) die Kombination sollte durch einen Hinweis in der Anmeldung in der eingereichten Fassung gestützt sein. Solche Hinweise können in Form von Beispielen (wie in T 27/16 und T 615/95) oder spezifischen Ausführungsformen der Anmeldung geliefert werden, weil diese in der Regel die detailliertesten und bevorzugten Ausgestaltungen der Erfindung darstellen.

provide an unwarranted advantage if there was no way to anticipate which of the different inventions would eventually be protected. On the other hand, when fall-back positions for a feature were described in terms of a list of converging alternatives, each of the narrower elements was fully encompassed by all the preceding less preferred and broader options. Consequently, the elements of such a list represented more or less restricted versions of one and the same feature. Thus, amending a claim by selecting one element from a list of converging alternatives did not lead to a singling out of an invention from among a plurality of distinct options, but simply to a subject-matter based on a more or less restricted version of said feature. There was thus an analogy between selecting an element from a list of converging alternatives and deleting options from a list of non-converging alternatives (as in T 615/95).

The board emphasised that the above considerations did not allow the conclusion that amendments based on multiple selections from lists of converging alternatives necessarily met the requirements of Art. 123(2) EPC. It needed to be assessed whether the specific combination resulting from the multiple selections was supported by the content of the application as filed. For the board, at least the following two conditions needed to be met: i) the combination should not be associated with an undisclosed technical contribution, that is, no unwarranted advantage should be derived from linking the specific combination of more and less preferred alternatives to an inventive selection which was not supported by the application as filed; and ii) the combination should be supported by a pointer in the application as filed. Such pointers could be provided by the example(s) (as in T 27/16 and T 615/95) or by specific embodiment(s) of the application, as this/these generally represented the most detailed and preferred form(s) of the invention.

distinctes, ce qui pourrait offrir un avantage indu en l'absence de moyen de prévoir laquelle des différentes inventions sera finalement protégée. D'autre part, lorsque des positions de repli pour une caractéristique sont décrites sous la forme d'une liste de variantes convergentes, chacun des éléments plus étroits est entièrement compris dans toutes les options précédentes moins préférées et plus larges. Par conséquent, les éléments d'une telle liste représentent des versions plus ou moins restreintes d'une seule et même caractéristique. Le fait de modifier une revendication en sélectionnant un élément à partir d'une liste de variantes convergentes ne conduit donc pas à isoler une invention parmi une pluralité d'options distinctes, mais donne simplement lieu à un objet basé sur une version plus ou moins restreinte de ladite caractéristique. Il y a donc une analogie entre la sélection d'un élément à partir d'une liste de variantes convergentes et la suppression d'options dans une liste de variantes non convergentes (comme dans l'affaire T 615/95).

La chambre a souligné que les considérations ci-dessus ne permettent pas de conclure que les modifications basées sur des sélections multiples effectuées à partir de listes de variantes convergentes satisfont nécessairement aux exigences prévues à l'art. 123(2) CBE. Il convient de déterminer si la combinaison spécifique résultant des multiples sélections a un fondement dans le contenu de la demande telle que déposée. Pour la chambre, il convient de satisfaire au moins aux deux conditions suivantes : i) la combinaison ne doit pas être associée à une contribution technique non divulguée, autrement dit, aucun avantage indu ne doit être tiré de l'association de la combinaison spécifique de variantes plus ou moins préférées à une sélection inventive qui n'a pas de fondement dans la demande telle que déposée ; et ii) la combinaison doit être étayée par une indication dans la demande telle que déposée. De telles indications peuvent être fournies par les exemples (comme dans les affaires T 27/16 et T 615/95) ou par les modes de réalisation spécifiques, étant donné que ceux-ci représentent généralement les formes les plus détaillées et préférées de l'invention.

## 1.4 Offenbarte Disclaimer

(CLB, II.E.1.7.2 b))

In **T 1525/15** betraf der Einwand des Beschwerdeführers ein negatives Merkmal (d. h. einen Disclaimer) in den beiden unabhängigen Ansprüchen ("von mikrogeprägtem Aussehen frei"). Die Kammer merkte an, dass dieses Merkmal in der ursprünglichen Anmeldung nicht wortwörtlich offenbart war. Das Merkmal war im Erteilungsverfahren hinzugefügt worden, um Neuheit gegenüber D1 zu begründen, das Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ bildete. Die Kammer betonte, dass eine solche Änderung zulässig ist, wenn das negative Merkmal als solches implizit in der ursprünglichen Anmeldung offenbart war oder wenn der Disclaimer in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart war, aber den in der Entscheidung G 1/03 (ABl. 2004, 413) der Großen Beschwerdekammer formulierten Erfordernissen entspricht. Im vorliegenden Fall kam die Kammer zu dem Schluss, dass das negative Merkmal implizit, aber dennoch unmittelbar und eindeutig in der ursprünglichen Anmeldung offenbart war. Im Übrigen stellte die Kammer auch fest, dass der relevante Test für die Beurteilung von Änderungen der sogenannte "Goldstandard"-Test ist (s. G 2/10, ABl. 2012, 376); der in den Anfangszeiten der Beschwerdekammern manchmal angewendete "Neuheitstest" wird nicht mehr benutzt (s. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Aufl. 2019, II.E.1.3.7). Da das negative Merkmal als solches in der ursprünglichen Anmeldung offenbart war, musste nicht geprüft werden, ob die in der Entscheidung G 1/03 festgelegten (und in G 1/16, ABl. 2018, A70 bestätigten) Bedingungen erfüllt waren.

## 2. Erweiterung des Schutzbereichs

### 2.1 Kategoriewechsel

(CLB, II.E.2.6.)

In **T 653/16** hatte der Beschwerdeführer (Einsprechende) die Auffassung vertreten, dass der Kategoriewechsel von einer Vorrichtung (schwimmfähige Hafentromversorgung) im erteilten Anspruch 1 zu einem Verfahrensanspruch zur Durchführung eines Arbeitsverfahrens (Verfahren zur Versorgung eines im Hafen liegenden Schiffs mit externer Energie) unter Zuhilfenahme der Vorrichtung den Schutzbereich erweiteren, da ein weiterer körperlicher Gegenstand in Form eines Schiffs umfasst werde. Die

## 1.4 Disclosed disclaimers

(CLB, II.E.1.7.2 b))

In **T 1525/15** the appellant's objection related to a negative feature (or disclaimer) of both independent claims ("free of a micro-embossing design"). The board observed that there was no verbatim disclosure of this feature in the original application. The feature was added during the grant proceedings to establish novelty over document D1, which was state of the art according to Art. 54(3) EPC. The board emphasised that such an amendment was allowable: if the negative feature was implicitly disclosed as such in the original application or if the disclaimer was undisclosed in the original application but complied with the requirements formulated in decision G 1/03 (OJ 2004, 413) of the Enlarged Board of Appeal. In the case in hand the board came to the conclusion that the negative feature was implicitly but nevertheless directly and unambiguously disclosed in the original application. Incidentally, the board also noted that the relevant test for the assessment of amendments was the so-called "gold standard" test (see G 2/10, OJ 2012, 376); the test known as the "novelty test", which was sometimes used in the early days of the boards of appeal, was no longer used (see Case Law of the Boards of Appeal, 9th ed. 2019, II.E.1.3.7). As the negative feature was disclosed as such in the original application, it was not necessary to examine whether the conditions set out in decision G 1/03 (and confirmed in G 1/16, OJ 2018, A70) were fulfilled.

## 2. Extension of the protection conferred

### 2.1 Change of claim category

(CLB, II.E.2.6.)

In **T 653/16** the appellant (opponent) took the view that changing the category of claim 1 as granted from one directed to a device (floatable harbour power supply) to a method claim for carrying out a work method (method for supplying external power to a ship in the harbour) using the device extended the scope of protection since the change encompassed an additional physical entity in the form of a ship. The board disagreed, noting that, when a claim category was changed, the scope of protection provided by the claim

## 1.4 Disclaimers divulgués

(CLB, II.E.1.7.2 b))

Dans l'affaire **T 1525/15**, l'objection du requérant concernait une caractéristique négative (ou disclaimer) des deux revendications indépendantes ("libre de motif micro-embossé"). La chambre a fait observer qu'il n'y avait pas de divulgation mot pour mot de cette caractéristique dans la demande initiale. La caractéristique a été ajoutée pendant la procédure de délivrance pour établir la nouveauté par rapport au document D1, qui constituait un état de la technique au sens de l'art. 54(3) CBE. La chambre a souligné qu'une telle modification est admissible : - si la caractéristique négative a été implicitement divulguée en tant que telle dans la demande initiale ; ou - si le disclaimer n'était pas divulgué dans la demande initiale, mais satisfaisait aux exigences formulées dans la décision G 1/03 (JO 2004, 413) de la Grande Chambre de recours. Dans la présente affaire, la chambre a conclu que la caractéristique négative était divulguée implicitement, mais malgré tout directement et sans ambiguïté, dans la demande initiale. À titre incident, la chambre a également noté que le critère pertinent pour l'évaluation des modifications était le critère dit "de la norme de référence" (cf. G 2/10, JO 2012, 376). Le test dit "de nouveauté", qui était parfois utilisé par les chambres de recours à leurs débuts, n'est plus utilisé (cf. Jurisprudence des chambres de recours, 9<sup>e</sup> éd., 2019, II.E.1.3.7). Étant donné que la caractéristique négative était divulguée en tant que telle dans la demande initiale, il n'était pas nécessaire d'examiner si les conditions énoncées dans la décision G 1/03 (et confirmées dans la décision G 1/16, JO 2018, A70) étaient remplies.

## 2. Extension de la protection conférée

### 2.1 Changement de catégorie

(CLB, II.E.2.6.)

Dans l'affaire **T 653/16**, le requérant (opposant) avait fait valoir que le changement de catégorie de la revendication 1 du brevet tel que délivré portant sur un dispositif (alimentation flottante en courant électrique de port) en une revendication de procédé visant l'exécution d'une méthode de travail (procédé d'alimentation en énergie externe d'un bateau à quai) à l'aide du dispositif accroissait l'étendue de la protection, étant donné que celle-ci comprenait un objet physique supplémentaire, à savoir un bateau. La



Kammer teilte diese Auffassung nicht. Sie wies darauf hin, dass der Schutz, den die Anspruchskategorien des Patents in der vorherigen Fassung gewährten, bei einer Änderung der Anspruchskategorie dem Schutzbereich der durch die Änderung eingeführten neuen Anspruchskategorie gegenübergestellt werden muss. Im vorliegenden Fall enthielt das erteilte Patent ausschließlich Patentansprüche, die auf einen Gegenstand per se gerichtet waren. Von der Großen Beschwerdekammer war als ein dem EPÜ zugrunde liegendes Prinzip anerkannt worden, dass ein Patent, in dem ein Gegenstand per se beansprucht wird, für diesen Gegenstand absoluten Schutz gewährt; d. h. für jede bekannte oder unbekannte Verwendung dieses Gegenstands (G 2/88, ABl. 1990, 93). Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers wurde der Schutzbereich des nach Hilfsantrag 2 geänderten Patents nicht auf das Schiff erweitert, da dieser Antrag mangels darin enthaltener Vorrichtungsansprüche nicht mehr auf Gegenstände gerichtet war und folglich keinen Gegenstand unter Schutz stellen konnte.

## F. Teilanmeldungen

### 1. Benennung der Vertragsstaaten in einer Teilanmeldung

(CLB, II.F.4.2)

In **J 12/18** legte die Juristische Kammer Art. 76 (2) EPÜ nach Maßgabe der anerkannten Auslegungsregeln aus und bestätigte, dass laut dieser Bestimmung nur die Staaten in der Teilanmeldung benannt werden können, die zum Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung in der früheren Anmeldung benannt sind. Einen in der Stammanmeldung benannten Staat, auf den zum Zeitpunkt der Einreichung einer Teilanmeldung verzichtet wurde, kann man nicht im Rahmen einer Teilanmeldung wieder aufleben lassen. Dass die Anmeldung als "Teilanmeldung" gemäß Art. 76 (2) EPÜ bezeichnet wird, impliziert per definitionem, dass sie aus der früheren Anmeldung herausgeteilt wurde und daher zum Zeitpunkt der Einreichung nicht breiter sein kann als die frühere Anmeldung, aus der sie hervorgegangen ist. Die Teilanmeldung bleibt erst nach ihrer Einreichung unberührt von Änderungen, die die frühere Anmeldung betreffen. Gleichermaßen stellte die Juristische Kammer im Rahmen der gebotenen systematischen Auslegung von Art. 76 (2) EPÜ fest, dass eine Teilanmeldung, die aus einer Stammanmeldung hervorgeht und dadurch deren Anmeldetag und Prioritätsrechte erhält, naturgemäß nicht breiter sein kann als die Stamm-

categories in the previous version of the patent had to be compared with that conferred by the new claim category introduced by the amendment. In the case in hand, the patent as granted had solely contained claims directed to a physical entity per se. The Enlarged Board of Appeal had acknowledged that it was a fundamental principle of the EPC that any patent which claimed a physical entity per se conferred absolute protection upon that entity, i.e. for all uses of the entity, whether known or unknown (G 2/88, OJ 1990, 93). Contrary to the appellant's opinion, the scope of protection conferred by the patent as amended in line with auxiliary request 2 did not extend to cover the ship since that request was no longer directed to physical entities – for want of any device claims – and thus could not confer protection on any entity.

## F. Divisional applications

### 1. Designation of contracting states in a divisional application

(CLB, II.F.4.2)

In **J 12/18**, interpreting Art. 76(2) EPC in accordance with the recognised rules of interpretation, the Legal Board confirmed that under this provision only those states that had been designated in the earlier application at the time of filing the divisional could be designated in the divisional. A designated state forfeited in the parent application at the time of filing the divisional could not be revived in the divisional one. The fact that the application was referred to as a "divisional" application under Art. 76(2) EPC implied by definition that it was divided from the earlier application and thus at the time of filing it could not be broader than the earlier application it derived from. Only after the filing of the divisional application was its fate separated from changes concerning the earlier application. Likewise, in the context of the required systematic interpretation of Art. 76(2) EPC the Legal Board noted that the nature of a divisional application, which was derived from a parent application, thereby benefiting from the parent's date of filing and priority rights, implied that the divisional could not be broader than the parent application, neither as to its subject-matter (Art. 76(1) EPC) nor its geographical cover. Thus Art. 79 EPC had to be considered.

chambre n'a pas partagé cet avis. Elle a indiqué que, dans le cas d'un changement de catégorie de revendication, il convient de comparer la protection conférée avant la modification par les catégories de revendications utilisées dans le brevet avec la protection conférée par la nouvelle catégorie de revendications introduite par la modification. Dans la présente affaire, le brevet délivré contenait exclusivement des revendications qui portaient sur un objet en tant que tel. Or, la Grande Chambre de recours a reconnu le principe fondamental suivant de la CBE, à savoir qu'un brevet qui revendique un objet en tant que tel confère une protection absolue à cet objet, c'est-à-dire à toutes les utilisations de cet objet, connues ou inconnues (G 2/88, JO 1990, 93). Contrairement à l'avis du requérant, la protection conférée par le brevet tel que modifié par la requête subsidiaire 2 n'était pas étendue au bateau, étant donné que, faute de revendications de dispositif, cette requête ne portait plus sur des objets et ne pouvait donc plus protéger d'objet.

## F. Demandes divisionnaires

### 1. Désignation d'États contractants dans une demande divisionnaire

(CLB, II.F.4.2)

Dans la décision **J 12/18**, la chambre de recours juridique, interprétant l'art. 76(2) CBE conformément aux règles d'interprétation communément admises, a confirmé que, selon ladite disposition, seuls les États désignés dans la demande antérieure lors du dépôt de la demande divisionnaire peuvent être désignés dans la demande divisionnaire. Si, lors du dépôt de la demande divisionnaire, il s'avère que la désignation d'un État a été retirée de la demande principale, ladite désignation ne peut pas être rétablie dans la demande divisionnaire. Le fait que la demande soit qualifiée de demande "divisionnaire" au sens de l'art. 76(2) CBE implique par définition qu'elle résulte d'une division de la demande antérieure et qu'elle ne peut donc pas, au moment du dépôt, être plus étendue que la demande antérieure dont elle découle. Ce n'est qu'après son dépôt que la demande divisionnaire n'est plus affectée par les modifications concernant la demande antérieure. De la même manière, dans le contexte de l'interprétation systématique requise de l'art. 76(2) CBE, la chambre de recours juridique a fait observer que la nature d'une demande divisionnaire, qui découle d'une demande principale et

anmeldung, weder in Bezug auf ihren Gegenstand (Art. 76 (1) EPÜ) noch auf ihren geografischen Geltungsbereich. Somit ist Art. 79 EPÜ zu berücksichtigen. Gemäß Art. 79 (3) EPÜ kann der Anmelder die Benennung eines Vertragsstaats bis zur Erteilung des europäischen Patents jederzeit zurücknehmen. Weitere Möglichkeiten, insbesondere die Hinzufügung einer zuvor zurückgenommenen Benennung eines Vertragsstaats, sind in Art. 79 EPÜ allerdings nicht vorgesehen. Das Wiederaufleben der zurückgenommenen Benennung kann nur unter besonderen Umständen herbeigeführt werden, wenn die Erfordernisse für eine Berichtigung nach R. 139 EPÜ erfüllt sind. Dies muss aus Gründen der Einheitlichkeit auch für eine aus der früheren Anmeldung hervorgegangene Teilanmeldung gelten. (Siehe auch die parallel ergangenen Entscheidungen J 13/18, J 14/18 und J 3/20, deren Begründungen zu diesem Punkt identisch sind.) Siehe auch unten Kapitel V.A.6.6 "Vorbringen mit Einreichung der Beschwerdebeurteilung oder Erwiderung – erste Phase des Beschwerdeverfahrens – Artikel 12 (3) – (8) VOBK 2020".

According to Art. 79(3) EPC the applicant could withdraw the designation of a Contracting State at any time up to the grant of the European patent. However, further possibilities, in particular the addition of a Contracting State, which had previously been excluded by withdrawal, were not foreseen in Art. 79 EPC. A revival of the withdrawn designation could only be achieved under particular circumstances if the requirements for a correction under R. 139 EPC were fulfilled. This, for reasons of consistency, had to apply also to a divisional derived from the earlier application. (See also the parallel decisions J 13/18, J 14/18 and J 3/20, which contain identical reasoning on this point.) See also chapter V.A.6.6 "Submissions made in the statement of grounds or the reply – first stage of the appeal proceedings – Article 12(3) to (6) RPBA 2020" below.

bénéficie donc de la date de dépôt et des droits de priorité de la demande principale, implique que la demande divisionnaire ne peut pas être plus étendue que la demande principale, ni quant à son objet (art. 76(1) CBE), ni quant à sa couverture géographique. Il convient donc de prendre en considération l'art. 79 CBE. Conformément à l'art. 79(3) CBE, le demandeur peut retirer la désignation d'un État contractant à tout moment jusqu'à la délivrance du brevet européen. D'autres possibilités, en particulier l'ajout d'un État contractant antérieurement exclu par retrait, ne sont toutefois pas prévues à l'art. 79 CBE. Une désignation retirée ne peut être rétablie que dans des circonstances particulières, s'il est satisfait aux exigences en matière de correction au titre de la règle 139 CBE. Pour des raisons de cohérence, il doit en aller de même pour une demande divisionnaire qui découle de la demande antérieure. (Voir également les décisions parallèles J 13/18, J 14/18 et J 3/20, qui contiennent un raisonnement identique sur ce point.) Voir aussi le chapitre V.A.6.6 "Observations faites dans le mémoire ou la réponse – première phase de la procédure de recours – Article 12(3) à (6) RPCR 2020", ci-dessous.