

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.4
vom 14. März 2003
T 451/99 – 3.3.4*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. M. Kinkeldey
Mitglieder: F. L. Davison-Brunel
V. Di Cerbo

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
GENETIC SYSTEM CORPORATION
Einsprechender/Beschwerdeführer:
Dade Behring Marburg GmbH
Einsprechender/Beschwerdegegner:
Roche Diagnostics GmbH**

**Stichwort: Synthetische Antigene/
GENETIC SYSTEMS**

Artikel: 54 (3), 84, 112 (1), 123 (2) EPÜ

**Schlagwort: "Zulässigkeit von
Disclaimern – gemäß Artikel 123 (2)
EPÜ – Abgrenzung gegenüber dem
Stand der Technik nach Artikel 54 (3)
EPÜ – anzuwendende Kriterien –
Vorlage an die Große Beschwerde-
kammer"**

Leitsatz

*Der Großen Beschwerdekammer
werden folgende Fragen vorgelegt:*

*Ist die Aufnahme eines von der
Anmeldung in der ursprünglich ein-
gereichten Fassung nicht gestützten
Disclaimers in einen Anspruch
zulässig und dementsprechend der
Anspruch nach Artikel 123 (2) EPÜ
gewährbar, wenn der Disclaimer dazu
dient, einen Neuheitseinwand nach
Artikel 54 (3) EPÜ auszuräumen?*

*Wenn ja, nach welchen Kriterien ist
dann die Zulässigkeit des Disclaimers
zu beurteilen?*

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent
Nr. 0 220 273 mit der Bezeichnung
"Synthetische Antigene zum Nach-
weis einer mit AIDS zusammen-
hängenden Krankheit" wurde mit
43 Ansprüchen auf die internationale
Anmeldung Nr. WO 86/06414 erteilt.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.4
dated 14 March 2003
T 451/99 – 3.3.4*
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: U. M. Kinkeldey
Members: F. L. Davison-Brunel
V. Di Cerbo

**Patent proprietor/Appellant:
GENETIC SYSTEM CORPORATION
Opponent/Appellant:
Dade Behring Marburg GmbH
Opponent/Respondent:
Roche Diagnostics GmbH**

**Headword: Synthetic antigens/
GENETIC SYSTEMS**

Article: 54(3), 84, 112(1), 123(2) EPC

**Keyword: "Allowability of dis-
claimers – under Article 123(2) EPC –
delimitation against Article 54(3) EPC
prior art – criteria to be applied –
referral to Enlarged Board of Appeal"**

Headnote

*The following questions are referred
to the Enlarged Board of Appeal:*

*Is the introduction into a claim of a
disclaimer not supported by the
application as filed admissible, and
therefore the claim allowable under
Article 123(2) EPC, when the purpose
of the disclaimer is to meet a lack-
of-novelty objection pursuant to
Article 54(3) EPC?*

*If yes, what are the criteria to be
applied in assessing the admissibility
of the disclaimer?*

Summary of facts and submissions

I. European patent No. 0 220 273
entitled "Synthetic antigens for the
detection of AIDS-related disease"
was granted with 43 claims based
on international application
No. WO 86/06414.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.4,
en date du 14 mars 2003
T 451/99 – 3.3.4*
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : U. M. Kinkeldey
Membres : F. L. Davison-Brunel
V. Di Cerbo

**Titulaire du brevet/Requérant :
GENETIC SYSTEMS CORPORATION
Opposant/Requérant :
Dade Behring Marburg GmbH
Opposant/Intimé :
Roche Diagnostics GmbH**

**Référence : Antigènes synthétiques/
GENETIC SYSTEMS**

Article : 54(3), 84, 112(1), 123(3) CBE

**Mot-clé : "Admissibilité des dis-
claimers – au regard de l'article
123(2) CBE – délimitation par rapport
à un état de la technique au sens de
l'article 54(3) CBE – critères applica-
bles – saisine de la Grande Chambre
de recours"**

Sommaire

*Les questions suivantes sont soumi-
ses à la Grande Chambre de recours :*

*Un disclaimer dépourvu de fonde-
ment dans la demande telle que
déposée est-il recevable et la revendi-
cation dans laquelle il est introduit
est-elle par conséquent admissible au
regard de l'article 123(2) CBE lorsque
le disclaimer vise à répondre à une
objection d'absence de nouveauté au
titre de l'article 54(3) CBE ?*

*Dans l'affirmative, quels sont les
critères applicables pour apprécier la
recevabilité du disclaimer ?*

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 220 273
intitulé "Antigènes synthétiques pour
la détection d'une maladie liée au
SIDA", qui se fonde sur la demande
internationale n° WO 86/06414, a été
délivré avec 43 revendications.

* Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen G 2/03
anhängig.

* The proceedings are pending under No. G 2/03.

* L'affaire est en instance sous le numéro G 2/03.

Anspruch 1 in der erteilten Fassung lautete wie folgt:

"1. Verfahren zum Nachweis von LAV/HTLV-III-Viren oder Antikörpern gegen das LAV/HTLV-III-Virus, bei dem eine Probe mit einem Gemisch zusammengebracht wird, das Epitope aufweist, die immunologisch mit Epitopen von LAV/HTLV-III konkurrieren, wobei Antikörper an ein solches Proteingemisch binden und dadurch einen spezifischen Bindungspaar-komplex bilden, und das Ausmaß der Komplexbildung bestimmt wird, dadurch gekennzeichnet, daß:

als Reagenz im Testmedium ein Gemisch verwendet wird, das zumindest ein Peptid enthält, das mindestens 6 und weniger als 50 Aminosäuren aufweist, wobei zumindest 6 jener Aminosäuren aufeinanderfolgen und durch einen Teil der codierenden Region von LAV/HTLV-III von bp 450 bis bp 731 aus der gag-Region oder bp 900 bis bp 1421 (aus der gag-Region) oder bp 7210 bis bp 7815 (aus der env-Region) codiert werden."

II. Gegen das Patent wurden Einsprüche gemäß Artikel 100 a) bis c) EPÜ eingelegt (mangelnde Neuheit, mangelnde erfinderische Tätigkeit, unzureichende Offenbarung, Erweiterung). Die Einspruchsabteilung beschloß, das Patent nach Artikel 102 (3) EPÜ auf der Grundlage des dritten damaligen Hilfsantrags in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten.

III. Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin I) legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und beantragte ihre Aufhebung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage eines neuen Hauptantrags oder eines neuen ersten Hilfsantrags, die beide zusammen mit der Beschwerdebegründung eingebracht wurden. Ein neuer Anspruchssatz, als zweiter Hilfsantrag zu berücksichtigen, ging mit Schreiben vom 24. Mai 2002 ein. In einem dritten Hilfsantrag (in der Beschwerdebegründung als zweiter Hilfsantrag bezeichnet) beantragte die Patentinhaberin die Aufrechterhaltung des Patents in der in der angefochtenen Entscheidung festgehaltenen Form.

Die Einsprechende 2 (Beschwerdeführerin II) legte gleichfalls Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Mit Schreiben vom 29. Dezember 1999 nahm die Einsprechende 1, die gemäß Artikel 107 EPÜ am Verfahren beteiligt ist, Stellung zur Beschwerde-

Claim 1 as granted read as follows:

"1. A method of detecting the presence of LAV/HTLV-III virus or antibody to LAV/HTLV-III virus where a sample is combined with a composition having epitopic sites immunologically competitive with LAV/HTLV-III epitopic sites, whereby antibodies bind to such protein composition to form a specific binding pair complex and the amount of complex formation is determined, characterised by:

employing in the assay medium as a reagent a composition containing at least one peptide which has at least six amino acids and fewer than 50 amino acids, at least six of those amino acids are contiguous and encoded for by part of the coding region of LAV/HTLV-III from bp 450 to bp 731 from the gag region or bp 900 to bp 1421 (from the gag region) or bp 7210 to bp 7815 (from the env region)."

II. Oppositions were filed under Article 100(a) to (c) EPC (lack of novelty, lack of inventive step, lack of sufficient disclosure, added subject-matter). The opposition division decided to maintain the patent in amended form pursuant to Article 102(3) EPC on the basis of the third auxiliary request then on file.

III. The patent proprietor (appellant I) lodged an appeal against this decision, requesting that it be set aside and the patent maintained on the basis of a new main request, or a new first auxiliary request, both filed with the statement of grounds. A new set of claims, to be considered as a second auxiliary request, was filed with a letter dated 24 May 2002. As a third auxiliary request (referred to in the statement of grounds as the second auxiliary request) the patent proprietor requested that the patent be maintained in the form specified in the decision under appeal.

An appeal was also lodged by opponent 2 (appellant II), who requested that the decision under appeal be set aside and the patent revoked.

In a letter dated 29 December 1999, opponent 01, a party to the proceedings as of right pursuant to Article 107 EPC, filed his comments on

La revendication 1 du brevet tel que délivré s'énonce comme suit :

"1. Méthode pour détecter la présence de virus LAV/HTLV-III ou d'anticorps au virus LAV/HTLV-III où un échantillon est combiné avec une composition ayant des sites épitopiques immunologiquement compétitifs avec les sites épitopiques LAV/HTLV-III, de sorte que les anticorps se lient à une telle composition de protéines pour former un complexe spécifique de paire liante et la quantité de formation du complexe est déterminée, caractérisée par :

l'emploi dans le milieu test en tant que réactif d'une composition contenant au moins un peptide qui a au moins six acides aminés et moins de 50 acides aminés, au moins six de ces acides aminés sont contigus et encodés pour par partie de la région codante de LAV/HTLV-III à partir de bp 450 à bp 731 à partir de la région gag ou bp 900 à bp 1421 (à partir de la région gag) ou bp 7210 à bp 7815 (à partir de la région env)."

II. Des oppositions ont été formées à l'encontre du brevet sur le fondement de l'article 100a), b) et c) CBE (absence de nouveauté et d'activité inventive, insuffisance de l'exposé et adjonction d'éléments). Conformément à l'article 102(3) CBE, la division d'opposition a décidé de maintenir le brevet sous une forme modifiée, sur la base de la troisième requête subsidiaire figurant alors au dossier.

III. Le titulaire du brevet (requérant I) a formé un recours contre cette décision en demandant l'annulation de la décision et le maintien du brevet sur la base d'une nouvelle requête principale ou d'une nouvelle première requête subsidiaire, toutes deux produites avec le mémoire exposant les motifs du recours. Un nouveau jeu de revendications a été déposé en tant que deuxième requête subsidiaire par lettre du 24 mai 2002. Dans une troisième requête subsidiaire (mentionnée en tant que deuxième requête subsidiaire dans le mémoire de recours), le titulaire du brevet a demandé le maintien du brevet sur la base du texte arrêté dans la décision entreprise.

L'opposant 2 (requérant II) a lui aussi formé un recours dans lequel il a demandé l'annulation de la décision entreprise et la révocation du brevet.

Par lettre du 29 décembre 1999, l'opposant 1, qui était de droit partie à la procédure en vertu de l'article 107 CBE, a présenté ses observations

begründung der Beschwerdeführerin I und beantragte, deren Beschwerde zurückzuweisen.

IV. Der neue Hauptantrag der Beschwerdeführerin I war der von der Einspruchsabteilung zurückgewiesene Hauptantrag, sein Anspruch 1 entspricht aber dem Anspruch 1 des Antrags, dem die Einspruchsabteilung stattgegeben hat, und lautet wie folgt:

"1. Verfahren zum Nachweis von LAV/HTLV-III-Viren oder Antikörpern gegen das LAV/HTLV-III-Virus, bei dem eine Probe mit einem Gemisch zusammengebracht wird, das Epitope aufweist, die immunologisch mit Epitopen von LAV/HTLV-III konkurrieren, wobei Antikörper an ein solches Proteingemisch binden und dadurch einen spezifischen Bindungspaar-komplex bilden, und das Ausmaß der Komplexbildung bestimmt wird, dadurch gekennzeichnet, daß:

als Reagenz im Testmedium ein Gemisch verwendet wird, das zumindest ein Peptid enthält, das mindestens 6 und weniger als 50 Aminosäuren aufweist, wobei zumindest 6 jener Aminosäuren aufeinanderfolgend und durch einen Teil der codierenden Region von LAV/HTLV-III von bp 450 bis bp 731 aus der gag-Region oder bp 900 bis bp 1421 (aus der gag-Region) oder bp 7210 bis bp 7815 (aus der env-Region) codiert werden, **mit Ausnahme der folgenden Peptide:**

a) Peptide aus der gag-Region, die dadurch definiert ist, daß sie mit der durch ATG an Position 336 – 338 in der DNA-Sequenz von LAV codierten Aminosäure 1 – Met beginnt:

Aminosäuren 37 – 46 einschließlich, nämlich Ala-Ser-Arg-Glu-Leu-Glu-Arg-Phe-Ala-Val;
Aminosäuren 49 – 79 einschließlich, nämlich Gly-Leu-Leu-Glu-Thr-Ser-Glu-Gly-Cys-Arg-Gln-Ile-Leu-Gly-Gln-Leu-Gln-Pro-Ser-Leu-Gln-Thr-Gly-Ser-Glu-Glu-Leu-Arg-Ser-Leu-Tyr;
Aminosäuren 200 – 220 einschließlich, nämlich Met-Leu-Lys-Glu-Thr-Ile-Asn-Glu-Glu-Ala-Ala-Glu-Trp-Asp-Arg-Val-His-Pro-Val-His-Ala;
Aminosäuren 226 – 234 einschließlich, nämlich Gly-Gln-Met-Arg-Glu-Pro-Arg-Gly-Ser;
Aminosäuren 239 – 264 einschließlich, nämlich Thr-Thr-Ser-Thr-Leu-Gln-Glu-Gln-Ile-Gly-Trp-Met-Thr-Asn-Asn-Pro-Pro-Ile-Pro-Val-Gly-Glu-Ile-Tyr-Lys-Arg;
Aminosäuren 288 – 331 einschließlich, nämlich Gly-Pro-Lys-Glu-Pro-Phe-Arg-Asp-Tyr-Val-Asp-Arg-Phe-Tyr-Lys-Thr-Leu-Arg-Ala-Glu-Gln-Ala-

appellant I's statement of grounds of appeal, requesting that this appeal be dismissed.

IV. Appellant I's new main request was the main request refused by the Opposition Division but its claim 1 was the same as claim 1 of the request accepted by the opposition division and read as follows:

"1. A method of detecting the presence of LAV/HTLV-III virus or antibody to LAV/HTLV-III virus where a sample is combined with a composition having epitopic sites immunologically competitive with LAV/HTLV-III epitopic sites, whereby antibodies bind to such protein composition to form a specific binding pair complex and the amount of complex formation is determined, characterised by:

employing in the assay medium as a reagent a composition containing at least one peptide which has at least six amino acids and fewer than 50 amino acids, at least six of those amino acids are contiguous and encoded for by part of the coding region of LAV/HTLV-III from bp 450 to bp 731 (from the gag region) or bp 900 to bp 1421 (from the gag region) or bp 7210 to bp 7815 (from the env region), **except for the following peptides:**

a) peptides from the gag region defined starting from aminoacid 1 – Met coded by the ATG in position 336–338 in the LAV DNA sequence:

aminoacids 37–46 inclusive, ie Ala-Ser-Arg-Glu-Leu-Glu-Arg-Phe-Ala-Val;
aminoacids 49–79 inclusive, ie Gly-Leu-Leu-Glu-Thr-Ser-Glu-Gly-Cys-Arg-Gln-Ile-Leu-Gly-Gln-Leu-Gln-Pro-Ser-Leu-Gln-Thr-Gly-Ser-Glu-Glu-Leu-Arg-Ser-Leu-Tyr;
aminoacids 200–220 inclusive, ie Met-Leu-Lys-Glu-Thr-Ile-Asn-Glu-Glu-Ala-Ala-Glu-Trp-Asp-Arg-Val-His-Pro-Val-His-Ala;
aminoacids 226–234 inclusive, ie Gly-Gln-Met-Arg-Glu-Pro-Arg-Gly-Ser;
aminoacids 239–264 inclusive, ie Thr-Thr-Ser-Thr-Leu-Gln-Glu-Gln-Ile-Gly-Trp-Met-Thr-Asn-Asn-Pro-Pro-Ile-Pro-Val-Gly-Glu-Ile-Tyr-Lys-Arg;
aminoacids 288–331 inclusive, ie Gly-Pro-Lys-Glu-Pro-Phe-Arg-Asp-Tyr-Val-Asp-Arg-Phe-Tyr-Lys-Thr-Leu-Arg-Ala-Glu-Gln-Ala-

sur le mémoire exposant les motifs du recours du requérant I et demandé le rejet de ce recours.

IV. La nouvelle requête principale du requérant I correspondait à la requête principale qui avait été rejetée par la division d'opposition, à la différence que sa revendication 1 était identique à la revendication 1 selon la requête à laquelle la division d'opposition avait fait droit. Cette revendication s'énonce comme suit :

"1. Méthode pour détecter la présence de virus LAV/HTLV-III ou d'anticorps au virus LAV/HTLV-III où un échantillon est combiné avec une composition ayant des sites épitopiques immunologiquement compétitifs avec les sites épitopiques LAV/HTLV-III, de sorte que les anticorps se lient à une telle composition de protéines pour former un complexe spécifique de paire liante et la quantité de formation du complexe est déterminée, caractérisée par :

l'emploi dans le milieu test en tant que réactif d'une composition contenant au moins un peptide qui a au moins six acides aminés et moins de 50 acides aminés, au moins six de ces acides aminés sont contigus et codés par la partie de la région codante de LAV/HTLV-III allant de bp 450 à bp 731 (dans la région gag) ou allant de bp 900 à bp 1421 (dans la région gag) ou allant de bp 7210 à bp 7815 (dans la région env), **à l'exception des peptides suivants :**

a) peptides de la région gag définie comme débutant à l'acide aminé 1 – Met codé par l'ATG en position 336–338 dans la séquence d'ADN de LAV :

composés des acides aminés 37–46, c.-à-d. Ala-Ser-Arg-Glu-Leu-Glu-Arg-Phe-Ala-Val ;
composés des acides aminés 49–79, c.-à-d. Gly-Leu-Leu-Glu-Thr-Ser-Glu-Gly-Cys-Arg-Gln-Ile-Leu-Gly-Gln-Leu-Gln-Pro-Ser-Leu-Gln-Thr-Gly-Ser-Glu-Glu-Leu-Arg-Ser-Leu-Tyr ;
composés des acides aminés 200–220, c.-à-d. Met-Leu-Lys-Glu-Thr-Ile-Asn-Glu-Glu-Ala-Ala-Glu-Trp-Asp-Arg-Val-His-Pro-Val-His-Ala ;
composés des acides aminés 226–234, c.-à-d. Gly-Gln-Met-Arg-Glu-Pro-Arg-Gly-Ser ;
composés des acides aminés 239–264, c.-à-d. Thr-Thr-Ser-Thr-Leu-Gln-Glu-Gln-Ile-Gly-Trp-Met-Thr-Asn-Asn-Pro-Pro-Ile-Pro-Val-Gly-Glu-Ile-Tyr-Lys-Arg ;
composés des acides aminés 288–331, c.-à-d. Gly-Pro-Lys-Glu-Pro-Phe-Arg-Asp-Tyr-Val-Asp-Arg-Phe-Tyr-Lys-Thr-Leu-Arg-Ala-Glu-Gln-Ala-

Ser-Gln-Glu-Val-Lys-Asn-Trp-Met-Thr-Glu-Thr-Leu-Leu-Val-Gln-Asn-Ala-Asn-Pro-Asp-Cys-Lys;
Aminosäuren 352 – 361 einschließlich, nämlich Gly-Val-Gly-Gly-Pro-Gly-His-Lys-Ala-Arg;

b) Peptide aus der env-Region, die dadurch definiert ist, daß sie mit der durch AAA an Position 5746 – 5748 in der DNA-Sequenz von LAV codierten Aminosäure 1 – Lysin beginnt:

Aminosäuren 466 – 500 einschließlich, nämlich Leu-Thr-Arg-Asp-Gly-Gly-Asn-Asn-Asn-Asn-Gly-Ser-Glu-Ile-Phe-Arg-Pro-Gly-Gly-Gly-Asp-Met-Arg-Asp-Asn-Trp-Arg-Ser-Glu-Leu-Tyr-Lys-Tyr-Lys-Val;
Aminosäuren 510 – 523 einschließlich, nämlich Pro-Thr-Lys-Ala-Lys-Arg-Arg-Val-Val-Gln-Arg-Glu-Lys-Arg;
Aminosäuren 551 – 577 einschließlich, nämlich Val-Gln-Ala-Arg-Gln-Leu-Leu-Ser-Gly-Ile-Val-Gln-Gln-Gln-Asn-Asn-Leu-Leu-Arg-Ala-Ile-Glu-Ala-Gln-Gln-His-Leu;
Aminosäuren 594 – 603 einschließlich, nämlich Ala-Val-Glu-Arg-Tyr-Leu-Lys-Asp-Gln-Gln;
Aminosäuren 621 – 630 einschließlich, nämlich Pro-Trp-Asn-Ala-Ser-Trp-Ser-Asn-Lys-Ser;
Aminosäuren 657 – 679 einschließlich, nämlich Leu-Ile-Glu-Glu-Ser-Gln-Asn-Gln-Gln-Glu-Lys-Asn-Glu-Gln-Glu-Leu-Leu-Glu-Leu-Asp-Lys-Trp-Ala."

Wie von der Beschwerdeführerin I in ihrer Beschwerdebegründung vorgebracht, besteht der einzige Unterschied zwischen Anspruch 1 in der erteilten Fassung und diesem Anspruch 1 darin, daß alle Peptide aus der Druckschrift (1) WO 86/02383, die einen früheren ersten Prioritätstag (18. Oktober 1984) als das Streitpatent (24. April 1985) hat, aber erst am 24. April 1986, also nach dessen Anmeldetag (21. April 1986) veröffentlicht wurde und gemäß Artikel 54 (3) EPÜ als Stand der Technik gilt, aus dem letztgenannten Anspruch herausgenommen, also durch einen "Disclaimer" ausgeklammert wurden, um den Neuheitseinwand auszuräumen.

V. Am 28. Mai 2002 fand eine mündliche Verhandlung statt. Im Verlauf der Diskussion über die Frage, ob der "Disclaimer" in Anspruch 1 Erweiterungen beinhaltet und damit gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt, wurden die Beteiligten auf die Entscheidung T 323/97 vom 17. September 2001 über die Zulässigkeit von "Disclaimern" nach Artikel 123 (2) EPÜ hingewiesen (inzwischen veröffentlicht in ABI. EPA 2002, 476). Alle Beteiligten

aminoacids 352–361 inclusive, ie Gly-Val-Gly-Gly-Pro-Gly-His-Lys-Ala-Arg;

b) peptides from the env region defined starting from aminoacid 1 = Lysine coded by the AAA at position 5746–5748 in the LAV DNA sequence:

aminoacids 466–500 inclusive, ie Leu-Thr-Arg-Asp-Gly-Gly-Asn-Asn-Asn-Asn-Gly-Ser-Glu-Ile-Phe-Arg-Pro-Gly-Gly-Gly-Asp-Met-Arg-Asp-Asn-Trp-Arg-Ser-Glu-Leu-Tyr-Lys-Tyr-Lys-Val;
aminoacids 510–523 inclusive, ie Pro-Thr-Lys-Ala-Lys-Arg-Arg-Val-Val-Gln-Arg-Glu-Lys-Arg;
aminoacids 551–577 inclusive, ie Val-Gln-Ala-Arg-Gln-Leu-Leu-Ser-Gly-Ile-Val-Gln-Gln-Gln-Asn-Asn-Leu-Leu-Arg-Ala-Ile-Glu-Ala-Gln-Gln-His-Leu;
aminoacids 594–603 inclusive, ie Ala-Val-Glu-Arg-Tyr-Leu-Lys-Asp-Gln-Gln;
aminoacids 621–630 inclusive, ie Pro-Trp-Asn-Ala-Ser-Trp-Ser-Asn-Lys-Ser;
aminoacids 657–679 inclusive, ie Leu-Ile-Glu-Glu-Ser-Gln-Asn-Gln-Gln-Glu-Lys-Asn-Glu-Gln-Glu-Leu-Leu-Glu-Leu-Asp-Lys-Trp-Ala."

As submitted in appellant I's grounds of appeal, the only difference between claim 1 as granted and this claim 1 was that all the peptides specified in document (1): WO 86/02383 – which has an earlier first priority date (18 October 1984) than the patent in suit (24 April 1985) but was published on 24 April 1986, ie after its filing date (21 April 1986), and thus was prior art in accordance with Article 54(3) EPC – had been excised from the latter claim, ie "disclaimed" in order to overcome an objection of lack of novelty.

V. Oral proceedings took place on 28 May 2002. In the course of the discussion relating to whether or not the "disclaimer" in claim 1 contained added subject-matter in contravention of Article 123(2) EPC, the parties' attention was drawn to decision T 323/97 of 17 September 2001 (now published in OJ EPO 2002, 476) concerning the admissibility of "disclaimers" under Article 123(2) EPC. All the parties then requested that

Ser-Gln-Glu-Val-Lys-Asn-Trp-Met-Thr-Glu-Thr-Leu-Leu-Val-Gln-Asn-Ala-Asn-Pro-Asp-Cys-Lys ;
composés des acides aminés 352–361, c.-à-d. Gly-Val-Gly-Gly-Pro-Gly-His-Lys-Ala-Arg ;

b) Peptides de la région env définie comme débutant à l'acide aminé 1 = lysine codé par l'AAA en position 5746–5748 dans la séquence d'ADN de LAV :

composés des acides aminés 466–500, c.-à-d. Leu-Thr-Arg-Asp-Gly-Gly-Asn-Asn-Asn-Asn-Gly-Ser-Glu-Ile-Phe-Arg-Pro-Gly-Gly-Gly-Asp-Met-Arg-Asp-Asn-Trp-Arg-Ser-Glu-Leu-Tyr-Lys-Tyr-Lys-Val ;
composés des acides aminés 510–523, c.-à-d. Pro-Thr-Lys-Ala-Lys-Arg-Arg-Val-Val-Gln-Arg-Glu-Lys-Arg ;
composés des acides aminés 551–577, c.-à-d. Val-Gln-Ala-Arg-Gln-Leu-Leu-Ser-Gly-Ile-Val-Gln-Gln-Gln-Asn-Asn-Leu-Leu-Arg-Ala-Ile-Glu-Ala-Gln-Gln-His-Leu ;
composés des acides aminés 594–603, c.-à-d. Ala-Val-Glu-Arg-Tyr-Leu-Lys-Asp-Gln-Gln ;
composés des acides aminés 621–630, c.-à-d. Pro-Trp-Asn-Ala-Ser-Trp-Ser-Asn-Lys-Ser ;
composés des acides aminés 657–679, c.-à-d. Leu-Ile-Glu-Glu-Ser-Gln-Asn-Gln-Gln-Glu-Lys-Asn-Glu-Gln-Glu-Leu-Leu-Glu-Leu-Asp-Lys-Trp-Ala."

Ainsi que l'a fait valoir le requérant I dans les motifs de son recours, cette revendication diffère de la revendication 1 du brevet tel que délivré uniquement en ce que tous les peptides cités dans le document (1), à savoir dans la demande WO 86/02383 – qui a une première date de priorité (18 octobre 1984) antérieure au brevet en litige (24 avril 1985), mais qui a été publiée le 24 avril 1986, soit après la date de dépôt de celui-ci (21 avril 1986), et qui est donc comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE –, ont été exclus de la revendication (au moyen d'un "disclaimer") afin de répondre à une objection d'absence de nouveauté.

V. La procédure orale a eu lieu le 28 mai 2002. Lors de la discussion sur la question de savoir si le "disclaimer" figurant dans la revendication 1 contenait ou non des éléments supplémentaires en violation de l'article 123(2) CBE, l'attention des parties a été attirée sur la décision T 323/97 du 17 septembre 2001 (publiée au JO OEB 2002, 476) concernant la recevabilité des "disclaimers" au regard de l'article 123(2)

ten beantragten dann, daß der Großen Beschwerdekammer Fragen zu dieser Sache vorgelegt werden. Die Kammer gab ihnen zwei Monate Zeit für die Einreichung von Vorschlägen.

Alle Beteiligten reichten innerhalb der Frist Rechtsfragen zur Vorlage an die Große Beschwerdekammer ein.

VI. Die Beschwerdeführerin I beantragte, der Großen Beschwerdekammer folgende Fragen vorzulegen:

"Kann eine Änderung eines Anspruchs, die von der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht gestützt ist und in einem Disclaimer besteht, nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig sein, wenn die Änderung dazu dient, Gegenstände auszuschließen, die in einem zum Stand der Technik gehörenden Dokument, insbesondere einem Dokument gemäß Artikel 54 (3) EPÜ, offenbart sind?"

Wenn ja, nach welchen Kriterien ist dann die Zulässigkeit der Disclaimer zu beurteilen?"

VII. Die Beschwerdeführerin II beantragte die Vorlage der folgenden Fragen:

"1a. Bedeutet das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ, wonach eine europäische Patentanmeldung und ein europäisches Patent nicht in der Weise geändert werden dürfen, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, daß jeder Disclaimer von der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung gestützt sein muß?"

1b. Oder kann ein Disclaimer aufgenommen werden, der keine Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung hat und der dazu dient, die Neuheit gegenüber einer "zufälligen" Vorwegnahme in einem zum Stand der Technik gehörenden Dokument herzustellen, ohne daß Artikel 123 (2) EPÜ verletzt wird?"

2. Falls die Frage 1b bejaht wird: Nach welchen Kriterien ist zu beurteilen, ob sich der Disclaimer tatsächlich auf die Begründung der Neuheit beschränkt, d. h. das hinzugefügte negative Merkmal keinen technischen Beitrag zur beanspruchten Erfindung beinhaltet?"

question(s) be referred to the Enlarged Board of Appeal on this matter. They were given two months to file proposals.

All the parties submitted questions of law for the Enlarged Board of Appeal within the time limit.

VI. Appellant I requested that the following questions be referred to the Enlarged Board of Appeal:

"Can an amendment of a claim having no support in the application as filed, ie by way of a disclaimer, be admissible under Article 123(2) EPC when the purpose of the amendment is to exclude matter which is disclosed in a prior art reference, especially when the prior art reference is as defined in Article 54(3) EPC?"

If yes, what are the criteria to be applied in assessing the admissibility of the disclaimers?"

VII. Appellant II requested that the following questions be referred:

"(1a) Does the requirement according to Article 123(2) EPC that a European patent application or a European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed mean that any disclaimer must be supported by the application as filed?"

(1b) Or can a disclaimer be introduced, not having a basis in the application as filed, that is intended to establish novelty over an "accidental" anticipatory prior art document without causing a violation of Article 123(2) EPC?"

(2) If question (1b) is answered in the affirmative, what are the criteria to be applied in assessing whether or not the disclaimer in fact is limited to the establishment of novelty, ie the added negative feature does not involve any technical contribution to the claimed invention?"

CBE. Toutes les parties ont alors demandé que la Grande Chambre de recours soit saisie de cette question. Un délai de deux mois leur a été imparti pour faire des propositions.

Toutes les parties ont présenté dans le délai imparti des questions de droit à soumettre à la Grande Chambre de recours.

VI. Le requérant I a demandé que la Grande Chambre de recours soit saisie des questions suivantes :

"Une modification dépourvue de fondement dans la demande telle que déposée qui est apportée à une revendication au moyen d'un disclaimer est-elle recevable au regard de l'article 123(2) CBE lorsqu'elle vise à exclure des éléments divulgués dans un document de l'état de la technique, en particulier tel que défini à l'article 54(3) CBE ?

Dans l'affirmative, quels sont les critères applicables pour apprécier la recevabilité des disclaimers ?"

VII. Le requérant II a demandé que la Grande Chambre soit saisie des questions suivantes :

"1a) L'exigence prévue à l'article 123(2) CBE, selon laquelle une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, signifie-t-elle que tout disclaimer doit avoir un fondement dans la demande telle qu'elle a été déposée ?

1b) Ou bien un disclaimer dépourvu de fondement dans la demande telle que déposée peut-il être introduit dans une revendication afin d'établir la nouveauté par rapport à une antériorisation "fortuite", sans porter atteinte à l'article 123(2) CBE ?

2. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1b), quels sont les critères applicables pour apprécier si le disclaimer se borne ou non à établir la nouveauté, c.-à-d. si la caractéristique négative ajoutée n'apporte aucune contribution technique à l'invention revendiquée ?

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Falls die Frage 1b bejaht wird: Nach welchen Kriterien ist zu beurteilen, ob die Vorwegnahme tatsächlich zufällig ist? | (3) If question (1b) is answered in the affirmative, what are the criteria to be applied in assessing whether or not the anticipatory disclosure is really accidental? | 3. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1b), quels sont les critères applicables pour apprécier si l'antériorisation est réellement fortuite ? |
| 4. Falls die Frage 1b bejaht wird: Ist ein Disclaimer zulässig, der dazu dient, Gegenstände auszuschließen, die als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ gelten? | (4) If question (1b) is answered in the affirmative, is a disclaimer admissible that is intended to exclude subject-matter that is to be regarded as prior art under Article 54(3) EPC? | 4. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1b), un disclaimer est-il recevable lorsqu'il vise à exclure un objet considéré comme compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE ? |
| 5. Falls die Frage 1b bejaht wird: Ist ein Disclaimer auch dann zulässig, wenn die Neuheit gegenüber einer Vorwegnahme in einem zum Stand der Technik gehörenden Dokument ebenso durch Aufnahme eines positiven Merkmals hergestellt werden kann? | (5) If question (1b) is answered in the affirmative, is a disclaimer admissible in a situation when novelty can still be established over an anticipatory prior art document by introduction of a positive feature? | 5. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1b), un disclaimer est-il recevable lorsque la nouveauté peut encore être établie par rapport à une antériorité en introduisant une caractéristique positive ? |
| 6. Falls die Frage 1b bejaht wird: Welche weiteren Kriterien müssen möglicherweise erfüllt sein, damit ein solcher Disclaimer zulässig ist?" | (6) If question (1b) is answered in the affirmative, which other criteria may be necessary to be fulfilled in order for such disclaimer to be admissible?" | 6. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1b), quels autres critères le disclaimer doit-il remplir pour être recevable ?" |
| VIII. Die Einsprechende 1 schlug folgende Fragen vor: | VIII. Opponent 1 proposed the following questions: | VIII. L'opposant 1 a proposé les questions suivantes : |
| "Artikel 123 (2) EPÜ schreibt vor, daß eine europäische Patentanmeldung und ein europäisches Patent nicht in der Weise geändert werden dürfen, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. | "Art. 123(2) EPC requires that a European patent application or a European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed. | "L'article 123(2) CBE dispose qu'une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. |
| 1. Können trotz dieser Vorschrift Disclaimer auch ohne Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung zugelassen werden, mit denen der Gegenstand eines europäischen Patents oder einer europäischen Patentanmeldung gegenüber einem angeblich neuheitsschädlichen Dokument aus dem Stand der Technik abgegrenzt werden soll, insbesondere gegenüber einem solchen nach Artikel 54 (3) EPÜ, wie z. B. in den Entscheidungen T 898/91, T 526/92, T 645/95, T 608/96, T 863/96 und T 597/92 (ABl. EPA 1996, 135) festgestellt? Oder sind Disclaimer vielmehr, wie in der Entscheidung T 323/97 ausgeführt, nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig? | 1. Does this requirement allow the admission of disclaimers having no basis in the application as filed in order to delimit the subject-matter of a European patent or a European patent application over an allegedly novelty-destroying prior art document, particularly a prior art document under Art. 54(3) EPC, as stated eg in decisions T 898/91, T 526/92, T 645/95, T 608/96, T 863/96 and T 597/92 (OJ EPO 1996, 135)? Or, in the contrary, are disclaimers not admissible under Art. 123(2) EPC as stated in decision T 323/97? | 1. Peut-on admettre, au regard de cette exigence, des disclaimers dépourvus de fondement dans la demande telle que déposée, afin de délimiter l'objet d'un brevet européen ou d'une demande de brevet européen par rapport à un document de l'état de la technique prétendument destructeur de nouveauté, et en particulier par rapport à un document de l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE, ainsi que l'affirmation par exemple les décisions T 898/91, T 526/92, T 645/95, T 608/96, T 863/96 et T 597/92 (JO OEB 1996, 135) ? Ou bien de tels disclaimers sont-ils au contraire irrecevables au regard de l'article 123(2) CBE, comme l'énonce la décision T 323/97 ? |
| 2. Falls die Frage 1 dahingehend beantwortet wird, daß Disclaimer zulässig sind: Nach welchen Kriterien ist dann die Zulässigkeit eines Disclaimers zu beurteilen? | 2. If question 1 is answered such that disclaimers are admissible, what are the criteria to be applied in assessing the admissibility of a disclaimer? | 2. S'il est répondu à la question 1 que de tels disclaimers sont recevables, quels sont les critères applicables pour apprécier la recevabilité d'un disclaimer ? |
| Muß ein zulässiger Disclaimer insbesondere die nachstehenden Kriterien erfüllen? | Particularly, must an acceptable disclaimer meet the following criteria? | En particulier, un disclaimer doit-il répondre aux critères suivants ? |
| a) Der Disclaimer muß exakt definiert und auf das im Stand der Technik Offenbarte beschränkt sein, d. h., durch den Disclaimer darf keine ver- | (a) The disclaimer must be precisely defined and limited to the prior art disclosure, ie if it is not allowed to disclaim some sort of generalised | a) Le disclaimer doit être précisément défini et limité à la divulgation de l'état de la technique, c.-à-d. qu'il n'est pas permis d'exclure un quel- |

allgemeinerte Lehre ausgeklammert werden, die auf einer Auslegung der im Stand der Technik offenbarten Lehre beruht.

b) Bei dem angeblich neuheitsschädlichen Dokument aus dem Stand der Technik muß es sich um eine zufällige Vorwegnahme handeln; das heißt, daß ein Disclaimer nur zulässig ist, wenn das Dokument, das die ausgeschlossene Offenbarung enthält, für weitere Aspekte der Prüfung der beanspruchten Erfindung nicht relevant ist, und daß das Dokument mit Aufnahme des Disclaimers aus dem Bereich des zu berücksichtigenden Stands der Technik ausscheiden muß.

c) Der Disclaimer muß die einzige Möglichkeit zur Abgrenzung gegenüber dem angeblich neuheitsschädlichen Dokument aus dem Stand der Technik sein.

3. Gelten die in 2 a), 2 b) und 2 c) genannten Kriterien auch für einen Disclaimer im Zusammenhang mit Artikel 54 (3) EPÜ?"

Entscheidungsgründe

1. Anspruch 1 des von der Kammer zu prüfenden Hauptantrags enthält einen sogenannten Disclaimer, durch den 13 im Anspruch eigens genannte Peptide aus dem Anspruchsgegenstand ausgeschlossen werden. Diese Peptide sind in der Druckschrift (1) offenbart, die nach Artikel 54 (3) EPÜ Stand der Technik ist (s. o. Nr. IV). Anspruch 1 wäre nicht neu, wenn die durch den Disclaimer ausgeklammerten Peptide darin verblieben. Dies steht in Einklang mit der ständigen Rechtsprechung der Kammern zu diesem besonderen Aspekt der Neuheit, wenn sich der Gegenstand eines Anspruchs mit einer Offenbarung im Stand der Technik überschneidet (s. z. B. Entscheidung T 124/87 (ABI. EPA 1989, 491)). Die entscheidende Frage in diesem Fall ist somit, ob der Disclaimer nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig ist oder nicht.

2. Die im beanspruchten Verfahren als Reagenzien zu verwendenden Peptide (s. o. Nr. IV) werden definiert durch die Anzahl der darin enthaltenen Aminosäuren und den Teil des Genoms von LAV/HTLV-III, der sie zumindest teilweise codiert. Danach können sie zwischen 6 und 49 Aminosäuren enthalten, von denen 6 aus einer von drei Regionen stammen müssen, die ihrerseits 93 Aminosäuren (codierende DNA von Basenpaar (bp) 450 bis bp 731), 170 Aminosäu-

teaching based upon interpretation of the teaching of the prior art disclosure.

(b) The allegedly novelty-destroying prior art document must be an accidental anticipation, this meaning that a disclaimer is only allowable if the prior art document, containing the excluded disclosure, has no relevance for any further examination aspect of the claimed invention, and that, upon introduction of the disclaimer, this prior art document must disappear from the prior art field to be taken into consideration.

(c) The disclaimer must be the only possibility for a delimitation over the allegedly novelty-destroying prior art document.

3. Do the criteria under 2a, 2b, and 2c also apply for a disclaimer Art. 54(3) EPC?"

Reasons for the decision

1. Claim 1 of the main request for consideration by the board contains what is called a "disclaimer" which excludes from the claimed subject-matter 13 peptides specifically mentioned in the claim. These peptides are disclosed in document (1), which is prior art under Article 54(3) EPC (see section IV above). Claim 1 would not be novel if the "disclaimed" peptides were to remain. This is in line with the boards' established case law on this particular aspect of novelty, where the subject-matter of a claim overlaps with a prior-art disclosure (see, for example, decision T 124/87 (OJ EPO 1989, 491)). Thus, it is decisive for this case whether the disclaimer is admissible or not under Article 123(2) EPC.

2. The peptides to be used as reagents in the claimed method (see point IV above) are defined by the number of amino acids they contain and which part of the genome of LAV/HTLV-III they are at least partly encoded from. Thus, they may contain between 6 and 49 amino acids, 6 of which must originate from any of three regions respectively comprising 93 amino acids (encoding DNA from base pair (bp) 450 to bp 731), 170 amino acids (encoding

conque enseignement général fondé sur l'interprétation de l'enseignement de cette divulgation.

b) Le document de l'état de la technique prétendument destructeur de nouveauté doit représenter une antériorisation fortuite, ce qui reviendrait à dire qu'un disclaimer n'est admissible que si le document de l'état de la technique qui contient la divulgation exclue ne revêt aucune pertinence par ailleurs pour l'examen de l'invention revendiquée et que ce document doit disparaître de l'état de la technique à prendre en considération une fois que le disclaimer est introduit.

c) Le disclaimer doit être la seule possibilité de délimiter l'objet revendiqué par rapport au document de l'état de la technique prétendument destructeur de nouveauté.

3. Les critères mentionnés aux points 2a), 2b) et 2c) sont-ils également applicables à un disclaimer en rapport avec un état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE ?"

Motifs de la décision

1. La revendication 1 selon la requête principale que la Chambre est appelée à examiner contient ce qu'il est convenu d'appeler un "disclaimer", qui exclut de l'objet revendiqué treize peptides énumérés dans la revendication. Ces peptides sont divulgués dans le document (1), à savoir un document de l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE (cf. point IV supra). La revendication 1 ne serait pas nouvelle si les peptides exclus par le "disclaimer" étaient maintenus. Cela est conforme à la jurisprudence constante des chambres de recours sur cet aspect particulier de la nouveauté, lorsque l'objet d'une revendication se recoupe avec une antériorité (cf. p. ex. la décision T 124/87, JO OEB 1989, 491). Par conséquent, la question décisive en l'espèce est de savoir si le disclaimer est ou non recevable au regard de l'article 123(2) CBE.

2. Les peptides à utiliser comme réactifs dans la méthode revendiquée (cf. point IV supra) sont définis par le nombre d'acides aminés qu'ils contiennent et par la partie du génome de LAV/HTLV-III dont ils proviennent, du moins partiellement. Ils peuvent donc contenir de 6 à 49 acides aminés, parmi lesquels six doivent provenir de l'une des trois régions comprenant respectivement 93 acides aminés (codés par l'ADN de la paire de base (bp) 450 à bp 731), 170 aci-

ren (codierende DNA von bp 900 bis bp 1421) bzw. 201 Aminosäuren (codierende DNA von bp 7210 bis bp 7815) umfassen. Die 6 Aminosäuren müssen außerdem in den genannten Regionen aufeinanderfolgen. Es ist also leicht ersichtlich, daß das beanspruchte Verfahren mit einer Fülle von Peptiden ausgeführt werden kann. Der Disclaimer, mit dem die 13 bereits in der Druckschrift (1) offenbarten Peptide ausgeschlossen werden, ist der einzige geeignete Weg, den Anspruch so zu formulieren, daß sich eine Liste aller Peptide mit Ausnahme der 13 gerade erwähnten erübrigt, die zweifellos viele Seiten füllen würde und dennoch unvollständig bliebe.

3. Nach Ansicht der Kammer entspricht der Disclaimer in Anspruch 1 somit dem Erfordernis der Klarheit (Art. 84 EPÜ), das bereits in der frühen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (z. B. Entscheidung T 4/80, ABI. EPA 1982, 149) als wesentlich für die Zulässigkeit von Disclaimern befunden wurde.

4. Anspruch 1 in seinem jetzigen Wortlaut bezieht sich auf zwei spezifische Gruppen von Peptiden: diejenigen mit den generisch definierten Merkmalen, von denen jedoch 13 ausgenommen sind, und eben diese 13, die zwar gleichfalls diese Merkmale aufweisen, aber durch einen Disclaimer vom Schutz ausgeschlossen sind. Keine dieser beiden Gruppen wurde in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung ausdrücklich genannt. Daher könnte der Anspruch nach Artikel 123 (2) EPÜ als nicht gewährbar angesehen werden, wenn man der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern über die Anwendung des Artikels 123 (2) EPÜ im Falle von Anspruchsänderungen folgt, bei denen aus einer allgemeinen Offenbarung eine "Auswahl" bestimmter Ausführungsformen getroffen wird, die in der ursprünglichen Anmeldung nicht ausdrücklich offenbart waren (s. z. B. Entscheidung T 288/92 vom 18. November 1993). Demgegenüber wäre er nach der langjährigen Praxis des EPA und der ihr zugrundeliegenden ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern über die Zulässigkeit von Disclaimern gewährbar. Letztere soll im folgenden zusammengefaßt werden.

5. In mehreren Entscheidungen haben die Beschwerdekammern die Aufnahme eines Disclaimers in einen Anspruch nach Artikel 123 (2) EPÜ für zulässig befunden, selbst wenn sich in der ursprünglichen Anmeldung

DNA from bp 900 to bp 1421) and 201 amino acids (encoding DNA from bp 7210 to bp 7815). The 6 amino acids must also be contiguous in the said regions. Thus, it is readily apparent that the claimed method may be carried out with a plethora of peptides. The "disclaimer" used to exclude from the claim the 13 peptides already disclosed in document (1) is the only expedient way to word the claim so that it does not have to contain a list of all the peptides, but not the 13 just mentioned, which would no doubt cover many pages but still not be complete.

3. In the board's judgment, the disclaimer in claim 1 therefore fulfils the clarity requirement (Article 84 EPC) which the early case law of the boards of appeal (eg decision T 4/80, OJ EPO 1982, 149) had already stated to be essential to the admissibility of disclaimers.

4. Claim 1 as now worded refers to two specific groups of peptides: those which possess the generically defined features, but of which 13 are excepted, and those 13 which, while also possessing these features, are nonetheless excluded from protection by means of a disclaimer. Neither of these two groups is explicitly identified in the application as filed. The claim could thus be considered not allowable under Article 123(2) EPC in line with the established case law of the boards of appeal on how to apply Article 123(2) EPC when an amendment to a claim is a "selection", from a general disclosure, of specific embodiments not expressly disclosed in the application as filed (see, for example, decision T 288/92 of 18 November 1993). Nonetheless, it would be allowable under long-standing EPO practice based upon the established board-of-appeal case law on the admissibility of disclaimers, which will be summarised below.

5. Several decisions of the boards of appeal have considered the introduction of a disclaimer into a claim to be admissible under Article 123(2) EPC, even in the absence of any explicit support in the application as filed.

des aminés (codés par l'ADN de bp 900 à bp 1421) et 201 acides aminés (codés par l'ADN de bp 7210 à bp 7815). Les six acides aminés doivent également être contigus dans lesdites régions. On constate donc sans peine que la méthode revendiquée peut être réalisée avec une pléthore de peptides. Le "disclaimer" utilisé pour exclure de la revendication les treize peptides déjà divulgués dans le document (1) est le seul moyen commode de formuler la revendication sans avoir à énumérer tous les peptides, hormis les treize peptides susmentionnés, car une telle énumération s'étendrait assurément sur de nombreuses pages, sans pour autant être complète.

3. De l'avis de la Chambre, le disclaimer figurant dans la revendication 1 répond par conséquent à l'exigence de clarté (article 84 CBE), que la jurisprudence des chambres de recours a très tôt considérée comme une condition essentielle de recevabilité des disclaimers (cf. p. ex. décision T 4/80, JO OEB 1982, 149).

4. La revendication 1 telle qu'elle est désormais libellée mentionne deux groupes particuliers de peptides, à savoir, d'une part, ceux qui possèdent les caractéristiques définies en termes génériques, à l'exception de treize peptides et, d'autre part, ces treize peptides qui, bien que possédant également lesdites caractéristiques, ont néanmoins été exclus de la protection au moyen d'un disclaimer. Aucun de ces deux groupes n'est expressément cité dans la demande telle que déposée. On pourrait donc considérer que la revendication n'est pas admissible au regard de l'article 123(2) CBE, dans le droit fil de la jurisprudence constante des chambres de recours sur l'application de l'article 123(2) CBE lorsque la modification apportée à une revendication est une "sélection", à partir d'une divulgation générale, de modes de réalisation particuliers qui ne sont pas expressément divulgués dans la demande telle que déposée (cf. p. ex. la décision T 288/92 du 18 novembre 1993). Elle serait cependant admissible en vertu de la longue pratique de l'OEB, elle-même fondée sur la jurisprudence constante élaborée par les chambres de recours sur la recevabilité des disclaimers et résumée ci-après.

5. Les chambres de recours ont estimé dans plusieurs décisions qu'un disclaimer introduit dans une revendication était recevable au regard de l'article 123(2) CBE même s'il est dépourvu de fondement

keine ausdrückliche Stütze hierfür fand. Die wichtigsten dieser Entscheidungen werden nachstehend aufgegriffen. Verwiesen wird dabei auch auf Entscheidungen über Disclaimer, mit denen ein Neuheitseinwand nach Artikel 54 (2) EPÜ überwunden werden soll, sofern die darin aufgestellten Grundsätze auch für die Beurteilung der Zulässigkeit von Disclaimern bedeutsam sein können, die (wie im vorliegenden Fall) der Ausräumung eines Neuheitseinwands nach Artikel 54 (3) EPÜ dienen.

6. Nach den Entscheidungen T 433/86 vom 11. Dezember 1987 und T 170/87 (ABl. EPA 1989, 441) ist es in Fällen einer Überschneidung des generell Beanspruchten mit dem Stand der Technik zulässig, einen speziellen Stand der Technik durch Disclaimer von der beanspruchten Erfindung auszuschließen, auch wenn den ursprünglichen Unterlagen keine (konkreten) Anhaltspunkte für einen solchen Ausschluß zu entnehmen sind. Insbesondere heißt es in der zweiten Entscheidung, daß die in der ursprünglichen Anmeldung offenbarte erfinderische Lehre als Ganzes durch die bloße Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik keine Änderung erfahre; vielmehr werde durch den Disclaimer aus dieser Lehre nur derjenige Teil "herausgeschnitten", den der Anmelder wegen fehlender Neuheit nicht beanspruchen könne. Für eine solche Konstruktion bestehe ein erhebliches praktisches Bedürfnis. Es gelte nur zu definieren, was von der ursprünglich offenbarten erfinderischen Lehre an Schutzzähigem noch übrigbleibe. Anders ausgedrückt wird also davon ausgegangen, daß die bloße Abgrenzung eines Anspruchs zur Überwindung eines Neuheitseinwands nicht per se die erfinderische Lehre der Anmeldung verändert und daher mit der ratio legis von Artikel 123 (2) EPÜ im Einklang steht.

7. Aus den vorstehend wiedergegebenen Entscheidungen läßt sich ableiten, daß die Zulässigkeit eines Disclaimers, der nicht von der ursprünglichen Offenbarung gestützt wird, nur an die folgenden Bedingungen geknüpft ist:

a) Es muß eine **Überschneidung zwischen dem Stand der Technik und dem generisch definierten beanspruchten Gegenstand** geben.

b) Der durch den Disclaimer ausgeklammerte **Stand der Technik** muß ein "spezieller" oder, wie in der Entscheidung T 433/86 (s. o.) deutlicher formuliert, ein **spezifischer** sein.

The most relevant of these are mentioned below. Reference has also been made to decisions concerning disclaimers intended to avoid a novelty objection under Article 54(2) EPC, in so far as the principles stated therein may also be relevant to assessing the admissibility of disclaimers intended (as in the case in suit) to avoid a novelty objection under Article 54(3) EPC.

6. According to decisions T 433/86 of 11 December 1987 and T 170/87 (OJ EPO 1989, 441), it is permissible, in cases where what is claimed in general overlaps with the state of the art, to exclude a special state of the art from the claimed invention by means of a disclaimer, even if the original documents give no (specific) basis for such an exclusion. In particular, the second decision said that the inventive teaching disclosed in the originally filed application was not changed as a whole merely by being delimited with respect to the state of the art; the effect of the disclaimer was to "excise" only that part of the teaching which the applicant could not claim owing to lack of novelty. It further pointed out that a considerable practical need existed for such an expedient. The only requirement was to define what was left of the inventive teaching originally disclosed that was still capable of being protected. In other words, it is assumed that the mere delimitation of a claim in order to overcome a novelty problem does not per se change the inventive teaching of the application and is therefore compatible with the ratio of Article 123(2) EPC.

7. It can be inferred from the decisions quoted above that, to be admissible, a disclaimer not supported by the original disclosure must fulfil only the following conditions:

(a) There must be an **overlap between the prior art and the claimed subject-matter** defined in generic terms.

(b) The **prior art** to be excised by means of a disclaimer must be "special" or, as more clearly stated in decision T 433/86 (see above), **specific**.

explicite dans la demande telle que déposée. Les décisions les plus pertinentes à cet égard sont citées ci-après. Référence est en outre faite aux décisions concernant des disclaimers visant à éviter une objection d'absence de nouveauté au titre de l'article 54(2) CBE, dans la mesure où les principes qui y sont énoncés peuvent également être pertinents pour apprécier la recevabilité de disclaimers visant (comme en l'espèce) à éviter une objection d'absence de nouveauté au titre de l'article 54(3) CBE.

6. Selon les décisions T 433/86 du 11 décembre 1987 et T 170/87 (JO OEB 1989, 441), il est permis, lorsque l'objet revendiqué de manière générale se recoupe avec l'état de la technique, d'exclure de l'invention revendiquée, au moyen d'un disclaimer, un état de la technique particulier, même si les pièces initiales ne paraissent pas conduire concrètement à une telle exclusion. En particulier, la deuxième décision relève que l'enseignement inventif initialement exposé dans la demande telle que déposée ne subit aucun changement du simple fait qu'il a été délimité par rapport à un état de la technique, le disclaimer ayant pour effet de ne retrancher de cet enseignement que la partie que le demandeur, en raison d'une absence de nouveauté, ne peut revendiquer. Elle précise également qu'il existe à cet égard un important besoin dans la pratique. Il ne s'agit en fait que de définir ce qui peut encore être protégé dans l'enseignement inventif initialement exposé. En d'autres termes, il est considéré que la simple délimitation d'une revendication en vue de répondre à un problème de nouveauté ne modifie pas en soi l'enseignement inventif de la demande et qu'elle est donc compatible avec la raison d'être de l'article 123(2) CBE.

7. On peut déduire des décisions citées ci-dessus que pour être recevable, il suffit qu'un disclaimer dépourvu de fondement dans l'exposé initial remplisse les conditions suivantes :

a) Il doit y avoir **recoupement entre l'état de la technique et l'objet revendiqué** défini en termes génériques.

b) **L'état de la technique** à exclure au moyen d'un disclaimer doit être "particulier" ou, comme l'a énoncé plus clairement la décision T 433/86 (cf. ci-dessus), **spécifique**.

c) Der **Disclaimer** ist zur Herstellung der Neuheit notwendig.

8. In der Entscheidung T 597/92 (ABI. EPA 1996, 135) bestätigte die Beschwerdekammer im wesentlichen die vorstehenden Grundsätze, fügte aber ein weiteres Erfordernis hinzu: **Auf einen Disclaimer dürfe nur ausnahmsweise zur Vermeidung einer neuheitsschädlichen Vorwegnahme eines Anspruchs zurückgegriffen werden, wenn sich der Gegenstand des Anspruchs auf der Grundlage der ursprünglichen Offenbarung nicht durch eine positive Formulierung beschränken lasse, ohne seine Klarheit und Knappheit ungebührlich zu beeinträchtigen.** Das Erfordernis der Klarheit war bereits mit der Entscheidung T 4/80 (s. o.) aufgestellt worden.

9. In der Entscheidung T 426/94 vom 22. Mai 1996 wurde dann offenbar ein neues Erfordernis eingeführt, das ein Disclaimer zur Ausräumung eines Einwands nach Artikel 54 (2) EPÜ erfüllen muß, damit er nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig ist: Der Stand der Technik, der durch ihn ausgeschlossen werde, müsse ein **zufällig neuheitsschädlicher Stand der Technik** sein. In der Entscheidung heißt es weiter, daß ein zur Herstellung der Neuheit aufgenommener Disclaimer genau den im Stand der Technik offenbarten Gegenstand ausklammern sollte.

10. Nach Ansicht der Kammer liegt die Bedeutung dieser Entscheidung in der Einführung einer neuen Bedingung, die ein Disclaimer erfüllen muß, damit er zulässig ist, nämlich daß der Stand der Technik zufällig neuheitsschädlich sein muß, während die unter den Nummern 6 und 7 angeführten Entscheidungen auf einen speziellen/spezifischen Stand der Technik verweisen. Dieser Grundsatz, der mit Blick auf die Wiederherstellung der Neuheit im Rahmen von Artikel 54 (2) EPÜ aufgestellt wurde, könnte auch im Zusammenhang mit Artikel 54 (3) EPÜ relevant sein.

11. **Was der Begriff "zufällig"** in bezug auf den Stand der Technik in diesem Kontext **bedeutet**, wurde unter anderem in der Entscheidung T 608/96 vom 11. Juli 2000 erläutert: Als zufällig neuheitsschädlich sei eine Offenbarung anzusehen, die der Fachmann, konfrontiert mit der dem Patent (oder der Anmeldung) zugrundeliegenden Aufgabe, nicht in Betracht ziehen würde, weil diese Entgeghaltung einem weitab liegenden Fachgebiet zuzuordnen sei oder ihrem Gegenstand nach nichts zur Lösung der technischen Aufgabe

(c) The **disclaimer** is necessary to establish novelty.

8. In decision T 597/92 (OJ EPO 1996, 135) the board of appeal essentially confirmed the above principles, but added a further requirement: **a disclaimer may only be used by way of exception for avoiding claim anticipation, if the subject-matter of a claim cannot be restricted on the basis of the original disclosure in positive terms without unduly impairing its clarity and conciseness.** The clarity requirement had already been established by decision T 4/80 (see above).

9. Decision T 426/94 of 22 May 1996 seems to identify a new requirement to be fulfilled by a disclaimer intended to meet an objection under Article 54(2) EPC if it is to be allowable under Article 123(2) EPC: that the prior art which it excludes must be **accidentally novelty-destroying prior art**. It also states that a disclaimer introduced in order to establish novelty should exclude precisely that subject-matter which is disclosed in the state of the art.

10. In the board's view, the importance of this decision resides in the introduction of a new condition which a disclaimer must satisfy to be admissible: the prior art has to be accidentally novelty-destroying, whereas the decisions quoted under points 6 and 7 above refer to a special/specific state of the art. This principle, established within the framework of restoring novelty under Article 54(2) EPC, could also be relevant under Article 54(3) EPC.

11. **The meaning of the term "accidentally"** with reference to the prior art in this context has been explained, inter alia, in decision T 608/96 of 11 July 2000, according to which a disclosure would be regarded as accidentally novelty-destroying (zufällig neuheitsschädliche Offenbarung) if a skilled person took no account of it when evaluating the problem underlying the patent (or patent application), since it would either belong to a completely different technical field or in view of its subject-matter would not help in

c) Le **disclaimer** est nécessaire pour établir la nouveauté.

8. Si dans la décision T 597/92 (JO OEB 1996, 135), la chambre a pour l'essentiel confirmé les principes susmentionnés, elle a cependant ajouté une exigence supplémentaire, à savoir qu'un **disclaimer n'est admis exceptionnellement, pour éviter la destruction de la nouveauté par une antériorité, que lorsqu'il n'est pas possible de restreindre en termes positifs l'objet d'une revendication en se fondant sur la divulgation initiale, sans nuire indûment à la clarté et à la concision de l'exposé.** L'exigence de clarté avait en effet déjà été établie par la décision T 4/80 (cf. ci-dessus).

9. La décision T 426/94 du 22 mai 1996 semble mettre en évidence une nouvelle exigence à remplir par un disclaimer visant à répondre à une objection soulevée au titre de l'article 54(2) CBE pour être admissible au regard de l'article 123(2) CBE : l'état de la technique qu'il exclut doit **détruire fortuitement la nouveauté.** Elle affirme également qu'un disclaimer introduit pour établir la nouveauté doit exclure précisément l'objet divulgué dans l'état de la technique.

10. De l'avis de la Chambre, l'importance de cette décision réside dans l'introduction d'une nouvelle condition auquel un disclaimer doit satisfaire pour être recevable, à savoir que l'état de la technique doit détruire fortuitement la nouveauté, tandis que les décisions citées aux points 6 et 7 ci-dessus se réfèrent à un état de la technique particulier/spécifique. Ce principe, instauré dans le cadre du rétablissement de la nouveauté au regard de l'article 54(2) CBE, pourrait également être pertinent au regard de l'article 54(3) CBE.

11. **Le sens du terme "fortuitement"** utilisé dans ce contexte à propos de l'état de la technique a été expliqué, entre autres, dans la décision T 608/96 du 11 juillet 2000, selon laquelle une divulgation serait considérée comme détruisant fortuitement la nouveauté (zufällig neuheitsschädliche Offenbarung), si un homme du métier n'en tenait aucun compte lors de l'examen du problème à la base du brevet (ou de la demande de brevet), du fait qu'elle relève d'un domaine technique complètement différent ou qu'elle ne con-

beiträge, die der beanspruchten Erfindung zugrundeliege. Dies bedeute auch, daß eine Offenbarung nur dann als zufällig neuheitsschädlich einzustufen sei, wenn sie für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ohne jede Bedeutung sei.

12. Der vorstehend unter Nummer 9 genannte Grundsatz wurde in der Entscheidung T 917/94 vom 28. Oktober 1999 konsequent angewendet, in der ein Disclaimer ohne Grundlage in der ursprünglichen Anmeldung für unzulässig erachtet wurde, da das Dokument aus dem Stand der Technik, das der Anlaß für den Disclaimer war, dasselbe Fachgebiet (und dieselbe technische Aufgabe) betraf wie die beanspruchte Erfindung. Zudem hätte das Dokument, da es den relevantesten Stand der Technik offenbarte, zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden müssen. Ein Disclaimer, so die Entscheidung, sei nicht zulässig, wenn seine Aufnahme einen Gegenstand erfinderisch machen würde, der sonst naheliegend wäre. Da der Disclaimer das Wesen der angeblichen Erfindung verändern würde, verstoße er gegen Artikel 123 (2) EPÜ.

13. In der Entscheidung T 596/96 vom 14. Dezember 1999 wurde außerdem betont, daß das zum Stand der Technik gehörende Dokument (auf das der Disclaimer zurückgeht) unstreitig neuheitsschädlich sein müsse. Dies bedeute, daß ein Disclaimer nicht einfach vorsorglich oder behelfsweise dazu benutzt werden dürfe, den Unterschied zwischen dem beanspruchten Gegenstand und dem Stand der Technik noch klarer herauszuarbeiten.

14. Genaue und umfassende Ausführungen über die Zulässigkeit von Disclaimern enthält die Entscheidung T 934/97 vom 6. Juni 2001, wonach die Aufnahme eines Disclaimers in einen Anspruch nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt und daher zulässig ist, wenn die folgenden strengen Voraussetzungen erfüllt sind:

i) Es muß ein neuheitsschädlicher Stand der Technik vorhanden sein, und der Disclaimer muß auf der Grundlage dieses Stands der Technik präzise formuliert sein und die Erfindung gegen ihn abgrenzen.

ii) Dieser Stand der Technik muß eine zufällige Vorwegnahme sein.

solving the technical problem underlying the claimed invention. This means also, according to the decision in question, that a disclosure can be considered as accidentally novelty-destroying only when it is not at all relevant for the assessment of inventive step.

12. The principle set out under point 9 above was applied coherently in decision T 917/94 of 28 October 1999, which considered a disclaimer with no basis in the original application as inadmissible because the prior art document which gave rise to it related to the same field (as well as to the same technical problem) as the claimed invention. Moreover since this document disclosed the most relevant prior art, it should have been considered for the purposes of inventive step. Indeed, according to this decision, a disclaimer is not permissible if its introduction would render subject-matter inventive which is otherwise obvious. Since it would change the nature of the alleged invention, the disclaimer did not comply with Article 123(2) EPC.

13. Decision T 596/96 of 14 December 1999 also pointed out that the prior art document (on which the disclaimer is based) must be indisputably novelty-destroying. This means that a disclaimer cannot be allowed simply as a precautionary or auxiliary means of further clarifying the distinction between the claimed subject-matter and the prior art.

14. A precise and complete exposition concerning the admissibility of disclaimers was given in decision T 934/97 of 6 June 2001, according to which a disclaimer introduced into a claim does not infringe Article 123(2) EPC and can therefore be admitted as long as the following stringent requirements are fulfilled:

(i) There has to be novelty-destroying prior art, and the disclaimer must be precisely formulated on the basis of that art and limit the invention against it.

(ii) The said prior art has to be accidental.

tribue pas à résoudre le problème technique à la base de l'invention revendiquée. Cela signifie également, selon cette décision, qu'une divulgation ne peut être considérée comme détruisant fortuitement la nouveauté que si elle est totalement dénuée de pertinence pour l'appréciation de l'activité inventive.

12. Le principe énoncé au point 9 ci-dessus a été appliqué de manière cohérente dans la décision T 917/94 du 28 octobre 1999, où un disclaimer dépourvu de fondement dans la demande initiale a été considéré comme irrecevable, au motif que le document de l'état de la technique à l'origine de ce disclaimer concernait le même domaine (et le même problème technique) que l'invention revendiquée. En outre, comme ce document divulguait l'état de la technique le plus pertinent, il aurait dû être pris en considération aux fins de l'appréciation de l'activité inventive. En effet, selon cette décision, un disclaimer ne saurait être admis si son introduction a pour effet de rendre inventif un objet par ailleurs évident. Etant donné qu'il aurait changé la nature de l'invention alléguée, le disclaimer n'était pas conforme aux dispositions de l'article 123(2) CBE.

13. Dans la décision T 596/96 du 14 décembre 1999, la chambre fait également observer que le document de l'état de la technique (sur lequel est fondé le disclaimer) doit incontestablement détruire la nouveauté. Autrement dit, un disclaimer ne saurait être admis à simple titre de précaution ou en tant que moyen complémentaire de clarifier ce qui distingue l'objet revendiqué de l'état de la technique.

14. La recevabilité des disclaimers a fait l'objet d'un exposé précis et complet dans la décision T 934/97 du 6 juin 2001, selon laquelle un disclaimer introduit dans une revendication n'enfreint pas l'article 123(2) CBE et peut donc être admis dès lors que les conditions strictes suivantes sont remplies :

i) Il doit y avoir un état de la technique destructeur de la nouveauté, et le disclaimer doit être précisément formulé sur la base de cet état de la technique et délimiter l'invention par rapport à celui-ci.

ii) Cet état de la technique doit être fortuit.

iii) Der ausgeschlossene Stand der Technik muß aus dem bei der erfindnerischen Tätigkeit in Betracht zu ziehenden Stand der Technik ausschneiden.

iv) Bei der Aufnahme des Disclaimers ist die in der Entscheidung G 1/93 (ABI. EPA 1994, 541) unter Nummer 9 der Entscheidungsgründe angegebene zusätzliche Bedingung einzuhalten, daß es einem Anmelder nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht gestattet sein darf, seine Position durch Hinzufügung von in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarten Gegenständen zu verbessern, weil ihm dies zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhülfe und der Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen, abträglich sein könnte.

15. Unter besonderem Verweis auf Artikel 54 (3) EPÜ wurde die Zulässigkeit eines Disclaimers unter anderem in den Entscheidungen T 318/98 vom 8. August 2000 und T 1125/97 vom 22. Februar 2001 bejaht; hier war der Disclaimer zur Wiederherstellung der Neuheit gegenüber einem am Anmeldetag der Patentanmeldung noch nicht veröffentlichten Dokument notwendig. Beide Entscheidungen enthalten keine Begründung für die Bestätigung der Zulässigkeit, sondern verweisen lediglich auf die in der Rechtsprechung aufgestellten Grundsätze.

16. Die Entscheidung T 351/98 vom 15. Januar 2002 wurde im Wissen um die in der Sache T 323/97 (s. u.) vertretene Auffassung über die Zulässigkeit von Disclaimern begründet. In der Begründung heißt es, daß bei einer Überschneidung zwischen einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ und dem beanspruchten Gegenstand dieser spezifische Stand der Technik zur Sicherung der Neuheit durch einen Disclaimer ausgeschlossen werden könne, auch wenn der ausgeschlossene Gegenstand von der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht gestützt sei. Da der spätere Anmelder einen Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ inhaltlich nicht gekannt haben könne und diesen somit bei der Formulierung seiner ursprünglichen Ansprüche nicht habe meiden können, erscheine es im Sinne einer ausgewogenen Auslegung des EPÜ vertretbar, ihm die Aufnahme eines Disclaimers zu gestatten, mit dem er seine Ansprüche auf das beschränken könne, was gegenüber dem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ neu sei. In einem solchen Fall, in dem das allzu wörtliche Bestehen auf einer

(iii) The prior art excluded has to lie outside that to be considered for the purpose of assessing inventive step.

(iv) The introduction of the disclaimer must fulfil the further condition laid down in decision G 1/93 (OJ EPO 1994, 541), point 9 of the Reasons, according to which, pursuant to Article 123(2) EPC, an applicant shall not be allowed to improve his position by adding subject-matter not disclosed in the application as filed, which would give him an unwarranted advantage and could be damaging to the legal security of third parties relying on the content of the originally filed application.

15. With specific reference to Article 54(3) EPC, the admissibility of a disclaimer has been affirmed inter alia in decisions T 318/98 of 8 August 2000 and T 1125/97 of 22 February 2001, where the disclaimer had been necessary to reinstate novelty vis-à-vis a document not yet published on the patent application's date of filing. These two decisions do not give any grounds for such an affirmation, but merely refer to the principles set out in the case law.

16. Decision T 351/98 of 15 January 2002 was reasoned in awareness of the view expressed in decision T 323/97 (see below) about the admissibility of disclaimers. It says that, when an overlap occurs between prior art pursuant to Article 54(3) EPC and the claimed subject-matter, the specific prior art may be excluded by a disclaimer to establish novelty even in the absence of support for the excluded matter in the application as filed. Where the prior art is in line with Article 54(3) EPC, the later applicant could not have known of its content and thus could not have formulated his original claims to avoid it, so it seems justifiable on a balanced interpretation of the EPC to allow him to introduce a disclaimer to limit his claims to what is novel vis-à-vis the Article 54(3) EPC prior art. In such a situation, where a too literal insistence on a precise basis in the original disclosure for the purposes of Article 123(2) EPC would have the effect of extending the deemed publication provisions of Article 54(3) EPC to matter which was actually not disclosed in the earlier applications, making a disclaimer admissible

iii) L'état de la technique exclu ne doit pas faire partie de l'état de la technique à prendre en considération aux fins de l'appréciation de l'activité inventive.

iv) L'introduction du disclaimer doit également remplir la condition énoncée dans la décision G 1/93 (JO OEB 1994, 541), point 9 des motifs, selon laquelle il est interdit au demandeur, en vertu de l'article 123(2) CBE, de conforter sa position par l'ajout d'un élément non divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale.

15. Compte tenu tout particulièrement de l'article 54(3) CBE, les disclaimers ont été considérés comme recevables dans, notamment, les décisions T 318/98 du 8 août 2000 et T 1125/97 du 22 février 2001, où le disclaimer était nécessaire pour rétablir la nouveauté par rapport à un document qui n'avait pas encore été publié à la date de dépôt de la demande de brevet. Les deux décisions précitées ne fournissent aucun motif à l'appui de cette affirmation, mais se bornent simplement à faire référence aux principes exposés dans la jurisprudence.

16. Dans l'affaire T 351/98 du 15 janvier 2002, la chambre a motivé sa décision à la lumière de l'avis exprimé dans la décision T 323/97 (cf. infra) sur la recevabilité des disclaimers. Selon elle, lorsqu'il y a recoupement entre un état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE et l'objet revendiqué, l'état de la technique particulier peut être exclu par un disclaimer pour établir la nouveauté, même si l'objet exclu n'a pas de fondement dans la demande telle que déposée. Lorsqu'il s'agit d'un état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE, le demandeur ultérieur ne peut pas avoir connaissance de cet état de la technique et n'est donc pas en mesure de formuler ses revendications initiales de façon à l'éviter, si bien qu'une interprétation équilibrée de la CBE justifie semble-t-il d'autoriser le demandeur à introduire un disclaimer afin de limiter ses revendications à ce qui est nouveau par rapport à l'état de la technique défini à l'article 54(3) CBE. Dans une telle situation, où le fait de s'en tenir trop strictement à la présence d'une base précise dans la divulgation initiale aux fins de l'article 123(2) CBE aurait pour effet d'étendre la présomption

genauen Grundlage in der ursprünglichen Offenbarung im Zusammenhang mit Artikel 123 (2) EPÜ dazu führen würde, daß die Veröffentlichungsfiktion aus Artikel 54 (3) EPÜ auf Gegenstände ausgedehnt würde, die in den früheren Anmeldungen überhaupt nicht offenbart seien, entspreche die Zulassung eines Disclaimers wohl einer sachgerechteren Auslegung des Übereinkommens. (Anm.: Gegenstand der Erfindung waren im damaligen wie im vorliegenden Fall HIV-Peptide.)

17. Zu einer ähnlichen Lösung gelangte die Kammer im Fall T 664/00 vom 28. November 2002, in dem der durch Disclaimer ausgeschlossene Gegenstand Teil des Stands der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ war. Die Kammer befand, daß die Aufnahme von Disclaimern als bloßer Schutzverzicht und nicht als technischer Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung anzusehen sei. Diese Disclaimer wurden somit für zulässig erachtet. Dabei wurde auf die in G 1/93 aufgestellten Grundsätze verwiesen (s. o.).

18. In etlichen weiteren Entscheidungen wurden die vorstehenden Grundsätze im wesentlichen bekräftigt, so insbesondere in den Entscheidungen T 525/99 vom 12. September 2002, T 339/98 vom 18. September 2001, T 43/99 vom 29. Januar 2001, T 13/97 vom 22. November 1999, T 863/96 vom 4. Februar 1999, T 982/94 vom 16. September 1997, T 653/92 vom 11. Juni 1996, T 434/92 vom 28. November 1995 und T 710/92 vom 11. Oktober 1995.

19. In der Sache T 323/97 (s. o.) wurden Grundsätze aufgestellt, die ausdrücklich im Gegensatz zur bislang angeführten ständigen Rechtsprechung stehen. Dort heißt es, ein Disclaimer könne nicht zur Ausräumung eines Neuheitseinwands in einen Anspruch aufgenommen werden, wenn er nicht von der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gestützt sei. Nach Ansicht der Kammer kann diese Aussage als obiter dictum angesehen werden, weil unter Nummer 2.1 der Entscheidungsgründe klar dargelegt wird, daß die dem Disclaimer zugrundeliegenden Dokumente aus dem Stand der Technik nicht herangezogen worden seien oder herangezogen werden könnten, um den Gegenstand des Streitpatents wegen mangelnder Neuheit anzufechten, da sich ihr Offenbarungsgehalt von dem des Streitpatents auch ohne den Disclaimer unterscheidet. Dennoch ist die Kammer der Meinung, daß diese

would seem to reflect a more appropriate interpretation of the Convention. (NB: the technical subject-matter in this case was also HIV peptides, as in the present case.)

17. A similar solution was adopted in decision T 664/00 of 28 November 2002, where the disclaimed subject-matter was part of the state of the art under Article 54(3) EPC. The board held that the introduction of disclaimers had to be seen as merely waiving protection, not as making any technical contribution to the subject-matter of the claimed invention. These disclaimers were therefore considered as admissible. Reference was made to the principles stated in G 1/93 (see above).

18. Several other decisions have essentially confirmed the above principles. See in particular decisions: T 525/99 dated 12 September 2002, T 339/98 dated 18 September 2001, T 43/99 dated 29 January 2001, T 13/97 dated 22 November 1999, T 863/96 dated 4 February 1999, T 982/94 dated 16 September 1997, T 653/92 dated 11 June 1996, T 434/92 dated 28 November 1995, T 710/92 dated 11 October 1995.

19. Decision T 323/97 (see above) stated principles which are expressly in contrast to the established case law referred to so far. This decision said that a disclaimer could not be introduced into a claim in order to meet an objection of lack of novelty when no support for it could be found in the application as filed. In the board's view this may be regarded as an obiter dictum because point 2.1 of the reasons clearly explained that no lack-of-novelty objection to the subject-matter of the patent in suit was based or could have been based on the prior art documents taken into consideration by the disclaimer, since their respective disclosures differed from that of the patent in suit even without the incorporation of a disclaimer into the latter. However, the board believes that this decision raises an important point of law (Article 112(1) EPC) taking into consideration, on the one hand, the EPO's established practice

de publication prévue à l'article 54(3) CBE à des éléments non divulgués dans les demandes antérieures, l'admission d'un disclaimer semble représenter une interprétation plus appropriée de la Convention (NB : il était question, comme en l'espèce, de peptides du VIH).

17. Une solution similaire a été adoptée dans la décision T 664/00 du 28 novembre 2002, dans laquelle l'objet exclu était compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE. La chambre a estimé que l'introduction des disclaimers revenait simplement à renoncer à une protection, et non à apporter une contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée. Ces disclaimers ont donc été considérés comme recevables. Référence a également été faite aux principes énoncés dans la décision G 1/93 (cf. supra).

18. Plusieurs autres décisions ont pour l'essentiel confirmé les principes exposés ci-dessus, en particulier les décisions T 525/99 en date du 12 septembre 2002, T 339/98 en date du 18 septembre 2001, T 43/99 en date du 29 janvier 2001, T 13/97 en date du 22 novembre 1999, T 863/96 en date du 4 février 1999, T 982/94 en date du 16 septembre 1997, T 653/92 en date du 11 juin 1996, T 434/92 en date du 28 novembre 1995 et T 710/92 en date du 11 octobre 1995.

19. La décision T 323/97 (cf. supra) énonce des principes qui s'écartent expressément de la jurisprudence constante précitée. Selon cette décision, un disclaimer ne peut pas être introduit dans une revendication pour répondre à une objection d'absence de nouveauté dès lors qu'il ne trouve aucun fondement dans la demande telle que déposée. De l'avis de la Chambre, cette constatation pourrait être considérée comme une opinion incidente, dans la mesure où il est clairement expliqué au point 2.1 des motifs qu'aucune objection d'absence de nouveauté à l'encontre de l'objet du brevet litigieux n'était basée ou aurait pu être basée sur les documents de l'état de la technique pris en considération par le disclaimer, puisque leurs enseignements respectifs différaient de celui du brevet en cause, même sans l'ajout d'un disclaimer dans ce dernier. La Chambre considère néanmoins que cette décision soulève une

Entscheidung eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung aufwirft (Art. 112 (1) EPÜ), berücksichtigt man einerseits die ständige Praxis des EPA in der Frage, ob die Aufnahme eines von der ursprünglichen Anmeldung nicht gestützten Disclaimers in einen Anspruch zulässig ist, und andererseits die Bedeutung der Einwände gegen diese Praxis, die sich aus der in Frage stehenden Entscheidung ergeben.

20. Diese Rechtsfrage ist für den vorliegenden Fall insofern relevant, als er eine Entscheidung über die Zulässigkeit eines Disclaimers erfordert. In der Entscheidung T 323/97 (s. o.) kam die Kammer zu dem Schluß, daß die Änderung eines Patents durch Einfügen eines "negativen" technischen Merkmals in einen Anspruch, womit bestimmte Ausführungsformen ausgeschlossen würden, also die Aufnahme eines Disclaimers in den Anspruch, trotz der Bezeichnung "Disclaimer" doch eine dem Artikel 123 (2) und (3) EPÜ unterliegende Änderung sei. Im Hinblick auf die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ bedeute dies, daß der geänderte Anspruch von der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gestützt sein müsse; die Erfüllung dieses Erfordernisses sei für die Zulassung von Änderungen eines Patents oder einer Patentanmeldung zwingend vorgeschrieben, wie in der Stellungnahme G 3/89 dargelegt werde (ABI. EPA 1993, 117, Nr. 1.3 der Begründung).

21. Weiter wurde ausgeführt, daß die Grundsätze der Rechtssicherheit und der Kohärenz, die gemäß der Stellungnahme G 2/98 (ABI. EPA 2001, 413) bei der Beurteilung der Prioritätsrechte, der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit gewahrt bleiben müßten, auch bei der Prüfung der Zulässigkeit eines von der ursprünglichen Anmeldung nicht gestützten Disclaimers zu beachten seien, der mit dem Ziel eingefügt werde, die Neuheit gegenüber einer angeblich "zufälligen" Vorwegnahme zu begründen. In der Stellungnahme G 2/98 sei insbesondere festgestellt worden, daß sich die Einschätzung, ob bestimmte technische Merkmale einer Erfindung mit ihrer Funktion und Wirkung in Zusammenhang stehen oder nicht, im Laufe des Verfahrens ändern könne, insbesondere wenn ein neuer Stand der Technik zu berücksichtigen sei, und daß sich die durch eine Erfindung gelöste technische Aufgabe vielleicht nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt ein für allemal ermitteln lasse, sondern im Zuge des Verfahrens oder auch noch danach im Lichte eines neuen Stands der Technik unter Umständen erheb-

concerning the admissibility of introducing into a claim a disclaimer not supported in the application as filed and, on the other, the significance of the objections to this practice raised by the decision in question.

20. This point of law is to be considered as relevant for the present proceedings in so far as they entail a decision upon the admissibility of a disclaimer. In its decision T 323/97 (see above), the board of appeal held that an amendment to a patent through the introduction of a "negative" technical feature into a claim resulting in the exclusion of certain embodiments, ie the incorporation into the claim of a disclaimer, was, regardless of the name "disclaimer", nonetheless an amendment governed by Article 123(2) and (3) EPC. This meant, as far as the requirements of Article 123(2) EPC were concerned, that the amended claim must be supported by the application as filed, a requirement which was mandatory if the amended patent or patent application was to be admissible, as explained in decision G 3/89 (OJ 1993, 117, point 1.3 of the reasons).

21. It was pointed out that the principles of legal certainty and consistency, which, according to decision G 2/98 (OJ EPO 2001, 413) had to be safeguarded in the assessment of priority rights, novelty and inventive step, had also to be taken into account when considering the admissibility of introducing a disclaimer not supported by the application as filed, in order to establish novelty vis-à-vis an allegedly "accidental" anticipatory document. Decision G 2/98 states in particular that the assessment of whether or not certain technical features of an invention are related to its function and effect may vary in the course of the proceedings, especially if additional prior art has to be considered, and that the technical problem solved by an invention might not be determinable once and for all at a single point in time but might have to be considerably redefined in the course of the proceedings, or even later, in the light of new prior art. As a consequence, the validity of an existing right of priority might be put in jeopardy, which could be at variance with the requirement of legal certainty. Similarly,

question de droit d'importance fondamentale (article 112(1) CBE) si l'on tient compte, d'une part, de la pratique constante de l'OEB sur la recevabilité de disclaimers introduits dans une revendication en étant dépourvus de fondement dans la demande telle que déposée et, d'autre part, de l'importance des objections élevées à l'encontre de cette pratique dans la décision en question.

20. Cette question de droit est pertinente pour la présente procédure dans la mesure où il y a lieu de statuer sur la recevabilité d'un disclaimer. Dans la décision T 323/97 (cf. supra), la chambre a estimé qu'une modification apportée à un brevet par l'ajout, dans une revendication, d'une caractéristique technique "négative" donnant lieu à l'exclusion de certains modes de réalisation, à savoir l'introduction d'un disclaimer dans la revendication, n'en demeure pas moins, indépendamment du terme "disclaimer", une modification régie par l'article 123(2) et (3) CBE. Cela signifie, dans la mesure où les exigences de l'article 123(2) CBE sont concernées, que la revendication modifiée doit avoir un fondement dans la demande telle que déposée, cette exigence étant impérative pour que le brevet modifié ou la demande de brevet modifiée soit admissible, comme cela a été exposé dans la décision G 3/89 (JO OEB 1993, 117, point 1.3 des motifs).

21. Il a été constaté dans cette décision qu'il y a également lieu de prendre en considération les principes de sécurité juridique et de cohérence qui, selon la décision G 2/98 (JO OEB 2001, 413), doivent être sauvegardés lors de l'appréciation des droits de priorité, de la nouveauté et de l'activité inventive, lorsqu'il s'agit d'examiner si un disclaimer dépourvu de fondement dans la demande telle que déposée peut être introduit dans une revendication afin d'établir la nouveauté par rapport à une antériorité prétendument "fortuite". La décision G 2/98 énonce en particulier que la réponse à la question de savoir si certaines caractéristiques techniques d'une invention sont ou non en rapport avec sa fonction et son effet peut changer au cours de la procédure, notamment lorsqu'il y a lieu de tenir compte de nouvelles antériorités, et que le problème technique résolu par une invention ne peut à tout moment être déterminé une fois pour toutes, mais qu'il se pourrait qu'il doive faire l'objet d'une vaste redéfinition au cours de la procédure, ou même plus tard, à la lumière d'un nouvel état de la technique. Par conséquent, la vali-

lich umformuliert werden müsse. Dadurch könne die Wirksamkeit eines bestehenden Prioritätsrechts gefährdet sein, was aber mit dem Erfordernis der Rechtssicherheit nicht vereinbar wäre. Ähnliches gelte im Hinblick auf die Zulässigkeit von Disclaimern, da nicht mit Sicherheit festgestellt werden könne, ob die durch die Änderung herbeigeführte Beschränkung, also das hinzugefügte negative Merkmal, einen technischen Beitrag zu der beanspruchten Erfindung beinhalte und ob die Neuheitsschädliche Offenbarung wirklich eine zufällige gewesen sei, so daß die Zulässigkeit eines nicht von der ursprünglichen Anmeldung gestützten Disclaimers unvereinbar mit den vorstehenden Grundsätzen wäre. Letztlich sei nie auszuschließen, daß eine bestimmte Ausführungsform (z. B. eine chemische Verbindung) aus der allgemeinen Lehre einer Patentanmeldung (z. B. einer generischen Formel) mittels eines Disclaimers ausgeklammert werde, weil sie zufällig auf einem völlig anderen technischen Gebiet als dem der Anmeldung offenbart worden sei, später aber eine weitere Entgegenhaltung gefunden werde, in der Eigenschaften dieser durch den Disclaimer ausgenommenen Ausführungsform offenbart seien, die sich sehr wohl auf das betreffende technische Gebiet bezögen oder für dieses relevant seien. Dies könne eine Neuformulierung der ursprünglich maßgebenden technischen Lehre erforderlich machen, mit all den negativen Folgen, die in der Stellungnahme G 2/98 (s. o.) aufgeführt seien.

22. In der Entscheidung T 323/97 (s. o.) wurde ferner betont, daß im Lichte der Entscheidung G 1/93 (s. o.) die Einfügung eines nicht von der ursprünglichen Anmeldung gestützten Disclaimers mit Artikel 123 (2) EPÜ unvereinbar sei. Nach der Entscheidung G 1/93, die die mögliche Kollision zwischen Artikel 123 EPÜ Absatz 2 und 3 betreffe, wenn im Prüfungsverfahren eine unzulässige Änderung vorgenommen werde, könne eine solche Hinzufügung zugelassen werden, wenn sie lediglich den Schutz für einen Teil des Gegenstands der beanspruchten Erfindung gemäß der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ausschließe und keinen technischen Beitrag zum beanspruchten Gegenstand leiste.

23. In der Sache T 323/97 (s. o.) gelangte die Kammer daher zu dem Ergebnis, daß jede Änderung eines Anspruchs durch einen von der ursprünglichen Anmeldung nicht gestützten Disclaimer, der darauf

with reference to the admissibility of disclaimers, since it would in fact not be possible to assess with certainty whether or not the limitation achieved by the amendment, i.e. the added negative feature, involved a technical contribution to the claimed invention and whether or not the anticipatory disclosure was really accidental, the admissibility of a disclaimer not supported by the application as filed would be at variance with the above principles. Indeed it was always possible that, when a particular embodiment (eg a chemical compound) was disclaimed from the generic teaching of a patent application (eg a generic formula) because it had been accidentally disclosed in a technical field completely outside that of the application, a further citation might later be found which disclosed properties of the disclaimed embodiment within or relevant to the technical field of the application. This could imply the need to redefine the technical teaching originally considered, with all the negative consequences pointed out in decision G 2/98 (see above).

22. Decision T 323/97 (see above) also emphasised that, in the light of decision G 1/93 (see above), the incorporation of a disclaimer not supported by the original application could not be allowed under Article 123(2) EPC. According to decision G 1/93, which deals with the possible conflict between paragraphs (2) and (3) of Article 123 EPC, arising from the introduction of an inadmissible amendment during examination proceedings, such an addition could be accepted if it merely amounted to an exclusion of protection for part of the invention as covered by the application as filed and did not provide a technical contribution to the claimed subject-matter.

23. In decision T 323/97 (see above) the board therefore concluded that any amendment of a claim by means of a disclaimer not supported by the application as filed, and intended to distance the claimed subject-matter

dité d'un droit de priorité pourrait être remise en question, ce qui serait en contradiction avec le principe de sécurité juridique. De la même manière, s'agissant de la recevabilité des disclaimers, étant donné qu'il ne serait pas possible de déterminer avec certitude si la restriction opérée par la modification, à savoir la caractéristique négative ajoutée, implique ou non une contribution technique à l'invention revendiquée et si l'enseignement destructeur de nouveauté est réellement fortuit ou non, la recevabilité d'un disclaimer n'ayant pas de fondement dans la demande telle que déposée serait en contradiction avec les principes susmentionnés. Ainsi, lorsqu'un mode de réalisation particulier (p. ex. un composé chimique) est exclu par un disclaimer de l'enseignement générique d'une demande de brevet (p. ex. une formule générique) parce qu'il avait été fortuitement divulgué dans un domaine technique tout à fait étranger à celui de la demande, il est possible de découvrir par la suite qu'un autre document cité divulgue des propriétés du mode de réalisation exclu par ce disclaimer à l'intérieur du domaine technique de la demande ou en rapport avec ce domaine. Cela pourrait nécessiter une redéfinition du problème technique à la base de l'enseignement technique envisagé à l'origine, avec toutes les conséquences négatives relevées dans la décision G 2/98 (cf. supra).

22. La décision T 323/97 (cf. supra) souligne également qu'à la lumière de la décision G 1/93 (cf. supra), l'ajout d'un disclaimer dépourvu de fondement dans la demande initiale ne peut pas être admis au titre de l'article 123(2) CBE. En effet, selon la décision G 1/93, qui traite du conflit possible entre les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE suite à l'introduction d'une modification inadmissible durant la procédure d'examen, un tel ajout peut être admis s'il ne fait qu'exclure de la protection une partie de l'invention couverte par la demande telle que déposée et qu'il n'apporte pas de contribution technique à l'objet revendiqué.

23. La chambre a donc conclu dans la décision T 323/97 (cf. supra) que toute modification apportée à une revendication au moyen d'un disclaimer dépourvu de fondement dans la demande telle que déposée et

abziele, den beanspruchten Gegenstand gegenüber dem Stand der Technik weiter abzugrenzen, gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße und somit unzulässig sei.

24. Mithin wäre nach der Entscheidung T 323/97 (s. o.) der hier zu prüfende Disclaimer in Anspruch 1 nicht zulässig, denn die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung enthält, wie unter Nummer 4 bereits erwähnt, keinen spezifischen Hinweis auf zwei Gruppen von Peptiden, d. h. die nunmehr durch den Disclaimer ausgeklammerten 13 Peptide aus der Druckschrift (1) und die übrigen Peptide, die unter die generische Definition der Peptidklasse fallen.

25. Die vorstehende Übersicht über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern und die verschiedenen dort eingeschlagenen Lösungswege zeigt, daß eine Befassung der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) EPÜ erforderlich ist. Der gewählte Wortlaut der Vorlage (s. nachstehende Entscheidungsformel) trägt zum einen den Vorschlägen der Verfahrensbeteiligten (s. o. Nrn. VI bis VIII) und zum anderen dem Umstand Rechnung, daß es im vorliegenden Fall nur um Disclaimer im Zusammenhang mit Neuheitseinwänden nach Artikel 54 (3) EPÜ geht.

26. Nach Auffassung der Kammer könnten für die sachgerechte Abklärung der Zulässigkeit von Disclaimern nach Artikel 123 (2) EPÜ die folgenden Punkte hilfreich sein:

i) Von allen möglichen Bedeutungen des Begriffs "Disclaimer" ist nur die in der Entscheidung T 323/97 (s. o.) genannte zugrundezulegen, wonach ein Disclaimer eine Änderung eines bestehenden Anspruchs ist, die in der Aufnahme eines "negativen" technischen Merkmals in den Anspruch resultiert. Wie alle Änderungen unterliegen Disclaimer Artikel 123 (2) EPÜ.

ii) Für die Beurteilung der Zulässigkeit eines Disclaimers könnten die in der Entscheidung G 1/93 (s. o.) aufgestellten Grundsätze (Nr. 16 der Entscheidungsgründe) herangezogen werden. Da der Zweck des Artikels 123 (2) EPÜ darin besteht, zu verhindern, daß ein Anmelder für etwas, das er am Tag der Anmeldung nicht ordnungsgemäß offenbart und viel-

further from the state of the art, contravened Article 123(2) EPC and was consequently inadmissible.

24. Thus, following decision T 323/97 (see above), the disclaimer in claim 1 now under consideration would not be allowable, because, as already mentioned in point 4 above, there is no specific mention in the application as originally filed of two groups of peptides: the 13 peptides of document (1), now disclaimed, and the remaining peptides embraced by the generic definition of the class of peptides.

25. The above survey of board of appeal case law and of the different solutions thereby adopted shows that a referral to the Enlarged Board of Appeal is necessary pursuant to Article 112(1) EPC. The wording of the request (as stated in the Order below) was arrived at, on the one hand, in the light of the proposals of the parties to the proceedings (see sections VI to VIII above) and on the other, of the fact that the present case only concerns disclaimers in relation to novelty objections under Article 54(3) EPC.

26. In the board's view, for a proper consideration of the problems concerning the admissibility of disclaimers under Article 123(2) EPC, the following points may be taken into consideration:

(i) Of all the possible meanings of the word "disclaimer", the only one to be considered is that indicated in decision T 323/97 (above), according to which a disclaimer is an amendment to an already existing claim resulting in the incorporation into the claim of a "negative" technical feature. Like all amendments, disclaimers are governed by Article 123(2) EPC.

(ii) To assess the admissibility of a disclaimer one may take into consideration the principles set out in decision G 1/93 (see above) (point 16 of the reasons). Given that the purpose of Article 123(2) EPC is to prevent an applicant from securing an unwarranted advantage by obtaining patent protection for something he had not properly disclosed and maybe not

visant à différencier davantage l'objet revendiqué de l'état de la technique est contraire à l'article 123(2) CBE et qu'elle est donc irrecevable.

24. Par conséquent, si l'on suit la décision T 323/97 (cf. supra), le disclaimer figurant dans la revendication 1 en cause ne serait pas admissible en l'espèce, car, ainsi qu'il a déjà été observé au point 4 ci-dessus, la demande telle que déposée ne mentionne pas spécifiquement les deux groupes de peptides, à savoir les treize peptides du document (1), qui sont désormais exclus par le disclaimer, et les autres peptides compris dans la définition générique de la classe de peptides.

25. L'analyse effectuée ci-dessus de la jurisprudence des chambres de recours et des différentes solutions qui ont été adoptées montre qu'il est nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours conformément à l'article 112(1) CBE. La question soumise à la Grande Chambre (telle qu'elle est libellée dans le dispositif) a été formulée, d'une part, à la lumière des propositions émises par les parties à la procédure (cf. points VI à VIII supra) et, d'autre part, en tenant compte de ce fait que la présente affaire porte uniquement sur des disclaimers introduits en vue de répondre à des objections d'absence de nouveauté au regard de l'article 54(3) CBE.

26. Selon la Chambre, les points suivants peuvent être pris en considération aux fins de l'examen des problèmes concernant la recevabilité des disclaimers au regard de l'article 123(2) CBE :

i) Parmi tous les sens que le terme "disclaimer" est susceptible de revêtir, le seul à prendre en considération est celui indiqué dans la décision T 323/97 (supra), selon laquelle un disclaimer est une modification apportée une revendication existante qui a pour effet d'introduire dans la revendication une caractéristique technique "négative". A l'instar de toutes les modifications, les disclaimers sont régis par l'article 123(2) CBE.

ii) Aux fins de l'appréciation de la recevabilité d'un disclaimer, les principes énoncés dans la décision G 1/93 (cf. supra) peuvent être pris en considération (point 16 des motifs). L'article 123(2) CBE visant à empêcher un demandeur de s'assurer un avantage injustifié en obtenant une protection par brevet pour quelque chose qu'il n'a pas dûment divulgué et peut-être

leicht noch nicht einmal erfunden hatte, Patentschutz erhält und sich dadurch einen ungerechtfertigten Vorteil verschafft, **ist ein hinzugefügtes Merkmal dann nicht als Gegenstand zu betrachten, der im Sinne dieser Bestimmung über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, wenn es lediglich den Schutz für einen Teil des Gegenstands der beanspruchten Erfindung gemäß der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ausschließt, ohne einen technischen Beitrag zum Erfindungsgegenstand zu leisten.**

Tatsächlich kann man vernünftigerweise nicht unterstellen, daß die Hinzufügung eines Merkmals, das diese Voraussetzungen erfüllt, dem Anmelder zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhilft oder die Interessen Dritter beeinträchtigt. Ob diese Grundsätze mutatis mutandis auf die Zulässigkeit eines Disclaimers mit den vorstehend beschriebenen Eigenschaften anwendbar sind, ist eine Frage, die die Große Beschwerdekammer als relevant für ihre Entscheidung über diese Vorlage erachten könnte.

iii) Sollte die Große Beschwerdekammer die Entscheidung T 323/97 (s. o.) bestätigen, so würde dies gemäß Artikel 123 (2) EPÜ zur Ungültigkeit von erteilten Ansprüchen führen, die einen Disclaimer entsprechend der früheren Rechtsprechung enthalten. Dies ließe sich nicht durch einfache Streichung des Disclaimers bereinigen (sofern der Neuheitseinwand, der ursächlich für die Aufnahme des Disclaimers war, überhaupt durch andere Mittel als einen Disclaimer ausgeräumt werden könnte), ohne in die sogenannte "unentrinnbare Falle" (G 1/93, s. o.) zu geraten, da ein Disclaimer naturgemäß den Umfang eines Anspruchs einschränkt und seine Entfernung demnach unweigerlich den Schutzbereich nach der Erteilung erweitern und damit gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoßen würde.

iv) Im Hinblick auf Artikel 54 (3) EPÜ ist der besonderen Lage des Anmelders Rechnung zu tragen. Wie in der Entscheidung T 351/98 (s. o.) verdeutlicht, kann er von dem potentiell neuheitsschädlichen Stand der Technik in einer früheren Anmeldung, die erst nach Einreichung seiner eigenen Anmeldung veröffentlicht wurde, keine Kenntnis haben. Somit kann er seine Anmeldung nicht so formulieren, daß eine Überschneidung mit diesem Stand der Technik vermieden wird. Daß mit Artikel 54 (3) EPÜ Dop-

even invented on the date on which the application was filed, **an added feature is not to be considered as subject-matter extending beyond the content of the application as filed within the meaning of this provision if it merely excludes protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application as filed without providing any technical contribution to it.**

Indeed the addition of a feature fulfilling these requirements cannot reasonably be considered to give any unwarranted advantage to the applicant, nor does it affect the interests of third parties. Whether or not these principles can apply, mutatis mutandis, to the admissibility of a disclaimer having the characteristics described above is a problem that the Enlarged Board of Appeal may consider relevant to its decision on the present referral.

(iii) If the Enlarged Board of Appeal were to confirm decision T 323/97 (see above), this would invalidate under Article 123(2) EPC granted claims incorporating a disclaimer in accordance with earlier case law. This could not be remedied by simply deleting the disclaimer (assuming that the novelty objection which prompted the introduction of the disclaimer could be overcome by other means than a disclaimer) without falling into the so-called "inescapable trap" situation (G 1/93, see above), since a disclaimer by its very nature restricts the scope of a claim and its removal would thus unavoidably broaden the scope of the protection after grant in contravention of Article 123(3) EPC.

(iv) With reference to Article 54(3) EPC, the particular situation of the applicant has to be taken into consideration. As made clear in decision T 351/98 (see above), he cannot be aware of the potentially novelty-destroying prior art in an earlier application published only after the filing of his own application. He cannot therefore draft his application in such a way as to avoid an overlap with such prior art. That Article 54(3) EPC is intended to prevent double patenting (see, for example,

pas même inventé à la date de dépôt de la demande, **une caractéristique ajoutée ne doit pas être considérée comme un élément étendant l'objet de la demande telle qu'elle a été déposée au sens de cette disposition si elle ne fait qu'exclure de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée sans y apporter de contribution technique.** En effet, on ne saurait raisonnablement considérer que l'ajout d'une caractéristique qui satisfait à ces exigences procure un avantage injustifié au demandeur ou qu'il affecte les intérêts des tiers. La question de savoir si ces principes sont applicables, par analogie, à la recevabilité d'un disclaimer présentant les caractéristiques précitées pourrait être jugée pertinente par la Grande Chambre de recours aux fins de la décision qu'elle est appelée à rendre sur les questions qui lui sont soumises.

iii) Si la Grande Chambre de recours devait confirmer la décision T 323/97 (cf. supra), il en résulterait que des revendications qui comprennent un disclaimer, conformément à la jurisprudence antérieure, dans des brevets délivrés ne seraient plus valables au regard de l'article 123(2) CBE. Il ne serait pas possible d'y remédier en se bornant à supprimer les disclaimers (à supposer que l'on puisse répondre par un autre moyen à l'objection d'absence de nouveauté qui a été à l'origine de l'introduction d'un disclaimer), sans se retrouver dans ce qu'il est convenu d'appeler une "embûche inextricable" (cf. décision G 1/93 supra), dans la mesure où, par nature, un disclaimer réduit la portée d'une revendication et où son retrait aurait inévitablement pour conséquence d'étendre la protection après la délivrance, en violation de l'article 123(3) CBE.

iv) S'agissant de l'article 54(3) CBE, il convient de tenir compte de la situation particulière du demandeur. Ainsi que l'a énoncé clairement la décision T 351/98 (cf. supra), le demandeur ne peut pas avoir connaissance de l'état de la technique potentiellement destructeur de nouveauté qui est contenu dans une demande antérieure publiée seulement après le dépôt de sa propre demande. Il n'est donc pas en mesure de formuler sa demande de façon à éviter tout recoupement avec un tel état de la

pelpatentierungen verhindert werden sollen (s. z. B. Singer/Stauder, Europäisches Patentübereinkommen, 2. Auflage, Art. 54, Rdn. 90) legt vielleicht eine Auslegung von Artikel 123 (2) EPÜ im Sinne der Entscheidung G 1/93 nahe (s. o. Nr. 26 ii)). Eine Änderung durch einen Disclaimer ist dann nichts anderes als ein Verzicht auf Schutz eines Gegenstands, der bereits in einem gemäß Artikel 54 (3) EPÜ zum Stand der Technik gehörenden Dokument offenbart worden ist.

v) Die Beantwortung der Fragen, die der Großen Beschwerdekammer mit dieser Entscheidung vorgelegt werden, wird erhebliche Auswirkungen auf eine ganze Reihe bereits erteilter Patente haben, da der Gebrauch von Disclaimern nach der ständigen Rechtsprechung im EPA eine verbreitete Praxis ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Fragen vorgelegt:

Ist die Aufnahme eines von der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht gestützten Disclaimers in einen Anspruch zulässig und dementsprechend der Anspruch nach Artikel 123 (2) EPÜ gewährtbar, wenn der Disclaimer dazu dient, einen Neuheitseinwand nach Artikel 54 (3) EPÜ auszuräumen?

Wenn ja, nach welchen Kriterien ist dann die Zulässigkeit des Disclaimers zu beurteilen?

Singer/Stauder, Europäisches Patentübereinkommen, 2. Auflage, Artikel 54 Rdn 90) may suggest an interpretation of Article 123(2) EPC in accordance with decision G 1/93 (see para. 26(ii) above). An amendment by disclaimer is then nothing more than a waiver of protection for the subject-matter already disclosed in a piece of prior art under Article 54(3) EPC.

(v) The answers to the questions referred to the Enlarged Board of Appeal in this decision will have a significant impact on quite a number of patents already granted, since the use of disclaimers is a widespread practice within the EPO under its established case law.

Order

For these reasons it is decided that:

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal:

Is the introduction into a claim of a disclaimer not supported by the application as filed admissible, and therefore the claim allowable under Article 123(2) EPC, when the purpose of the disclaimer is to meet a lack-of-novelty objection pursuant to Article 54(3) EPC?

If yes, what are the criteria to be applied in assessing the admissibility of the disclaimer?

technique. Le fait que l'article 54(3) CBE vise à empêcher la double protection par brevet (cf. par exemple Singer/Stauder, Europäisches Patentübereinkommen, 2^e édition, article 54, numéro 90) pourrait donner à penser qu'il convient d'interpréter l'article 123(2) CBE conformément à la décision G 1/93 (cf. point 26ii) supra). Une modification apportée au moyen d'un disclaimer reviendrait en ce cas uniquement à renoncer à protéger un objet déjà divulgué dans un document de l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE.

v) Les réponses que la Grande Chambre de recours apportera aux questions qui lui sont soumises dans la présente décision auront une incidence considérable sur un grand nombre de brevets déjà délivrés, dans la mesure où l'utilisation de disclaimers est une pratique courante à l'OEB en vertu de sa jurisprudence constante.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours :

Un disclaimer dépourvu de fondement dans la demande telle que déposée est-il recevable et la revendication dans laquelle il est introduit est-elle par conséquent admissible au regard de l'article 123(2) CBE lorsque le disclaimer vise à répondre à une objection d'absence de nouveauté au titre de l'article 54(3) CBE ?

Dans l'affirmative, quels sont les critères applicables pour apprécier la recevabilité du disclaimer ?