



Europäisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen
des brevets

Rechtsprechung Case Law Jurisprudence

Europäisches Patentamt (EPA)
European Patent Office (EPO)
Office européen des brevets (OEB)

Munich
Headquarters
Erhardtstr. 27
80469 Munich
Germany
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4560
Postal address
80298 Munich
Germany

The Hague
Patentlaan 2
2288 EE Rijswijk
Netherlands
Tel. +31 (0)70 340-2040
Fax +31 (0)70 340-3016
Postal address
Postbus 5818
2280 HV Rijswijk
Netherlands

Berlin
Gitschiner Str. 103
10969 Berlin
Germany
Tel. +49 (0)30 25901-0
Fax +49 (0)30 25901-840
Postal address
10958 Berlin
Germany

Vienna
Rennweg 12
1030 Vienna
Austria
Tel. +43 (0)1 52126-0
Fax +43 (0)1 52126-3591
Postal address
Postfach 90
1031 Vienna
Austria

Brussels Bureau
Avenue de Cortenbergh, 60
1000 Brussels
Belgium
Tel. +32 (0)2 27415-90
Fax +32 (0)2 20159-28

www.epo.org

2006

Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA
Sonderausgabe 6 | Amtsblatt 2007
EPO Board of Appeal Case Law
Special edition 6 | Official Journal 2007
La jurisprudence des chambres de recours de l'OEB
Edition spéciale 6 | Journal officiel 2007



Amtsblatt des Europäischen Patentamts

Herausgeber und Schriftleitung

Europäisches Patentamt
Direktion 5.2.2
80298 München
Deutschland
Tel. +49 (0)89 2399-5225
Fax +49 (0)89 2399-5298
official-journal@epo.org

Für den Inhalt verantwortlich

Direktion 3.o

© EPA

Bestellungen sind zu richten an:

Europäisches Patentamt
Dienststelle Wien
Postfach 90
1031 Wien
Österreich
Tel. +43 (0)1 52126-411
Fax +43 (0)1 52126-2495
subs@epo.org

Druck

Imprimerie Centrale S.A.
1024 Luxembourg
Luxembourg

Official Journal of the European Patent Office

Published and edited by

European Patent Office
Directorate 5.2.2
80298 Munich
Germany
Tel. +49 (0)89 2399-5225
Fax +49 (0)89 2399-5298
official-journal@epo.org

Responsible for the content

Directorate 3.o

© EPO

Please send your order to:

European Patent Office
Vienna sub-office
Postfach 90
1031 Vienna
Austria
Tel. +43 (0)1 52126-411
Fax +43 (0)1 52126-2495
subs@epo.org

Printer

Imprimerie Centrale S.A.
1024 Luxembourg
Luxembourg

Journal officiel de l'Office européen des brevets

Publication et rédaction

Office européen des brevets
Direction 5.2.2
80298 Munich
Allemagne
Tél. +49 (0)89 2399-5225
Fax +49 (0)89 2399-5298
official-journal@epo.org

Responsable de la rédaction

Direction 3.o

© OEB

Les commandes doivent être adressées à :

Office européen des brevets
Agence de Vienne
Postfach 90
1031 Vienne
Autriche
Tél. +43 (0)1 52126-411
Fax +43 (0)1 52126-2495
subs@epo.org

Impression

Imprimerie Centrale S.A.
1024 Luxembourg
Luxembourg

RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER IM JAHR 2006

Inhaltsverzeichnis	1
VORWORT des Vizepräsidenten	1
TEIL I	2
TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHR 2006	2
1. Einleitung	2
2. Statistik	2
3. Weitere Erläuterungen zur Tätigkeit der Beschwerdekammern	7
3.1 Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer	7
3.2 Art der Erledigung in Verfahren vor den Technischen Beschwerdekammern	8
3.3 Verfahren vor der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten	10
3.3.1 Eingänge 2006	10
3.3.2 Erledigungen 2006	10
3.3.3 Anhängige Verfahren am 31. Dezember 2006	10
3.4 Verfahrensdauer	11
3.5 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache	11
4. Allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3	11
5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und Vertretern	11
6. Personalstand und Geschäftsverteilung	12
7. Information über die neueste Rechtsprechung der Beschwerdekammern	12
TEIL II	14
RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER IM JAHR 2006	14
I. PATENTIERBARKEIT	14
A. Patentfähige Erfindungen	14
1. Technischer Charakter der Erfindung	14
2. Therapeutische Verfahren	17
2.1 Chirurgische Verfahren	17
2.1.1 Vorlage an die Große Beschwerdekammer	17
2.2 Diagnostische Verfahren	19
B. Neuheit	20
1. Bestimmung des Stands der Technik	20
1.1 Beweisfragen – Maßstab bei der Beweismwürdigung	20
1.2 Feststellung von Unterschieden	21
2. Neuheit der Verwendung	22
2.1 Zweite (weitere) medizinische Verwendung	22

BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2006

Table of Contents	1
FOREWORD by the Vice-President	1
PART I	2
BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 2006	2
1. Introduction	2
2. Statistics	2
3. More about the boards' activities	7
3.1 Enlarged Board of Appeal	7
3.2 Outcome of proceedings before the technical boards of appeal	8
3.3 Proceedings before the Disciplinary Board of Appeal	10
3.3.1 New cases 2006	10
3.3.2 Cases settled 2006	10
3.3.3 Cases pending on 31 December 2006	10
3.4 Length of proceedings	11
3.5 Breakdown of appeals and oral proceedings by language	11
4. Developments in Directorate-General 3	11
5. Contacts with national courts, applicants and representatives	11
6. Number of staff and distribution of responsibilities	12
7. Information on recent board of appeal case law	12
PART II	14
BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2006	14
I. PATENTABILITY	14
A. Patentable inventions	14
1. Technical character of the invention	14
2. Medical methods	17
2.1 Surgical methods	17
2.1.1 Referral to the Enlarged Board of Appeal	17
2.2 Diagnostic methods	19
B. Novelty	20
1. Defining the state of the art	20
1.1 Issues of proof – Standard of proof	20
1.2 Ascertaining differences	21
2. Novelty of use	22
2.1 Second (or further) medical use	22

LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2006

Table des matières	1
AVANT-PROPOS du Vice-Président	1
PREMIERE PARTIE	2
ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 2006	2
1. Introduction	2
2. Données statistiques	2
3. Autres indications concernant les activités des chambres de recours	7
3.1 Procédure devant la Grande Chambre de recours	7
3.2 Affaires réglées devant les chambres de recours techniques	8
3.3 Procédures devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire	10
3.3.1 Recours reçus en 2006	10
3.3.2 Affaires réglées en 2006	10
3.3.3 Procédures en instance au 31 décembre 2006	10
3.4 Durée des procédures	11
3.5 Répartition des recours et des procédures orales selon la langue de la procédure	11
4. Evolution générale de la situation au sein de la Direction générale 3	11
5. Contacts avec les juridictions nationales, les demandeurs et les mandataires agréés	11
6. Effectifs et répartition des affaires	12
7. Informations relatives à la jurisprudence récente des chambres de recours	12
DEUXIEME PARTIE	14
LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2006	14
I. BREVETABILITE	14
A. Inventions brevetables	14
1. Nature technique de l'invention	14
2. Méthodes de traitement médical	17
2.1 Méthodes de traitement chirurgical	17
2.1.1 Saisine de la Grande Chambre de recours	17
2.2 Méthodes de diagnostic	19
B. Nouveauté	20
1. Détermination de l'état de la technique	20
1.1 Questions de preuve – Degré de conviction de l'instance	20
1.2 Constatation de différences	21
2. Nouveauté de l'utilisation.	22
2.1 Deuxième (ou autre) application thérapeutique	22

C. Erfinderische Tätigkeit	23	C. Inventive step	23	C. Activité inventive	23
1. Alte Vorveröffentlichungen als nächstliegender Stand der Technik	23	1. Old prior art documents as closest prior art	23	1. Anciennes antériorités en tant qu'état de la technique le plus proche	23
2. Neuformulierung der technischen Aufgabe	23	2. Reformulation of the technical problem	23	2. Nouvelle formulation du problème technique	23
3. Erfolgserwartung	24	3. Expectation of success	24	3. Espérance de réussite	24
4. Behandlung von technischen und nichttechnischen Merkmalen	25	4. Treatment of technical and non-technical features	25	4. Traitement de caractéristiques techniques et non techniques	25
5. Verneinung der erfinderischen Tätigkeit – Naheliegen einer aus verschiedenen Möglichkeiten gewählten Lösung	27	5. Denial of inventive step – Obviousness of a solution chosen from various possibilities	27	5. Absence d'activité inventive – Evidence d'une solution choisie parmi diverses possibilités	27
6. Vergleichsversuche	27	6. Comparative tests	27	6. Essais comparatifs	27
D. Gewerbliche Anwendbarkeit	28	D. Industrial applicability	28	D. Applicabilité industrielle	28
II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG	30	II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION	30	II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET	30
A. Ausreichende Offenbarung	30	A. Sufficiency of disclosure	30	A. Suffisance de l'exposé	30
1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebendes Wissen des Fachmanns	30	1. Knowledge of skilled person relevant for assessing sufficiency of disclosure	30	1. Connaissances de l'homme du métier déterminantes pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé	30
2. Deutliche und vollständige Offenbarung	31	2. Clarity and completeness of disclosure	31	2. Exposé clair et complet	31
3. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand	33	3. Reproducibility without undue burden	33	3. Exécution de l'invention sans effort excessif	33
4. Erfordernis der ausreichenden Offenbarung auf dem Gebiet der Biotechnologie	33	4. The requirement of sufficiency of disclosure in the biotechnology field	33	4. La condition de suffisance de l'exposé par rapport aux inventions biotechnologiques	33
4.1 Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung	33	4.1 Clarity and completeness of disclosure	33	4.1 Exposé clair et complet	33
4.1.1 Umfang der Wiederholbarkeit einer Erfindung	33	4.1.1 The extent to which the invention must be reproducible	33	4.1.1 Mesure dans laquelle l'invention doit être reproductible	33
5. Artikel 83 EPÜ und Klarheit der Ansprüche	34	5. Article 83 EPC and clarity of claims	34	5. L'article 83 CBE et la clarté des revendications	34
6. Beweisfragen	35	6. Evidence	35	6. Preuve	35
B. Ansprüche	35	B. Claims	35	B. Revendications	35
1. Deutlichkeit	35	1. Clarity	35	1. Clarté	35
1.1 Für die Fassung der Ansprüche geltende Grundsätze	35	1.1 Principles governing the text of claims	35	1.1 Principes régissant la forme des revendications	35
1.1.1 Allgemeines	35	1.1.1 General	35	1.1.1 Généralités	35
1.1.2 Deutlichkeit von breiten Ansprüchen	35	1.1.2 Clarity of broad claims	35	1.1.2 Clarté des revendications de large portée	35
1.2 Ausnahme von diesen Grundsätzen	35	1.2 Exceptions to these principles	35	1.2 Exceptions à ces principes	35
1.2.1 Funktionelle Merkmale	35	1.2.1 Functional features	35	1.2.1 Caractéristiques définies par leur fonction	35
2. Knappheit	36	2. Conciseness	36	2. Concision	36
2.1 Regel 29 (2) EPÜ	36	2.1 Rule 29(2) EPC	36	2.1 Règle 29(2) CBE	36
3. Form der Ansprüche	37	3. Form of the claims	37	3. Formulation des revendications	37
3.1 Einteilige oder zweiteilige Ansprüche	37	3.1 One-part or two-part claim	37	3.1 Revendication comportant une ou deux parties	37
4. Auslegung von Ansprüchen	37	4. Interpretation of claims	37	4. Interprétation des revendications	37
4.1 Allgemeines	37	4.1 General	37	4.1 Généralités	37
4.2 Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen zur Auslegung der Ansprüche	38	4.2 Using description and drawings to interpret the claims	38	4.2 Utilisation de la description et des dessins pour interpréter les revendications	38
4.2.1 Heranziehung bei der Prüfung des Deutlichkeitserfordernisses nach Artikel 84 EPÜ	38	4.2.1 Use in the examination relating to the clarity requirement pursuant to Article 84 EPC	38	4.2.1 Utilisation lors de l'examen de l'exigence de clarté résultant de l'article 84 CBE	38
C. Einheitlichkeit der Erfindung	38	C. Unity of invention	38	C. Unité de l'invention	38
1. Weitere Recherchegebühren	38	1. Additional search fees	38	1. Autres taxes de recherche	38
III. ÄNDERUNGEN	39	III. AMENDMENTS	39	III. MODIFICATIONS	39
A. Artikel 123 (2) EPÜ	39	A. Article 123(2) EPC	39	A. Article 123(2) CBE	39
B. Artikel 123 (3) EPÜ	41	B. Article 123(3) EPC	41	B. Article 123(3) CBE	41
IV. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR ALLE VERFAHREN	42	IV. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS	42	IV. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE DEVANT L'OEB	42
A. Grundsatz des Vertrauensschutzes	42	A. The principle of the protection of legitimate expectations	42	A. Le principe de la protection de la confiance légitime	42
1. Grenzen des Grundsatzes des Vertrauensschutzes	42	1. Limits of the legitimate expectations principle	42	1. Limites du principe de la protection de la confiance légitime	42
B. Rechtliches Gehör	42	B. Right to be heard	42	B. Droit d'être entendu	42
1. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung	42	1. Right to be heard in oral proceedings	42	1. Le droit d'être entendu pendant la procédure orale	42

C. Mündliche Verhandlung	43	C. Oral proceedings	43	C. Procédure orale	43
1. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung	43	1. Preparation and conduct of oral proceedings	43	1. Préparation et déroulement de la procédure orale	43
1.1 Auslegung und Anwendung von Regel 71a EPÜ	43	1.1 Interpretation and application of Rule 71a EPC	43	1.1 Interprétation et application de la règle 71bis CBE	43
1.2 Festlegung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung	44	1.2 Fixing or postponing the date for oral proceedings	44	1.2 Choix ou report de la date de la procédure orale	44
1.3 Ausschluss der Öffentlichkeit	44	1.3 Exclusion of the public	44	1.3 Exclusion du public	44
D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	44	D. Re-establishment of rights	44	D. Restitutio in integrum	44
1. Zulässigkeit des Antrags auf Wiedereinsetzung – Substanziierung des Antrags	44	1. Admissibility of applications for re-establishment of rights – substantiation of the application	44	1. Recevabilité de la requête en restitutio in integrum – motivation de la requête	44
2. Verfahrensbeteiligte	45	2. Parties to proceedings	45	2. Parties à la procédure	45
3. Begründetheit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand – zur Beachtung der Sorgfalt gehaltene Personen	46	3. Merit of applications for re-establishment of rights – persons required to exercise due care	46	3. Bien-fondé de la requête en restitutio in integrum – personnes tenues de faire preuve de toute la vigilance nécessaire	46
E. Verspätetes Vorbringen	48	E. Late submission	48	E. Moyens invoqués tardivement	48
F. Teilanmeldungen	50	F. Divisional applications	50	F. Demandes divisionnaires	50
G. Rücknahme der Anmeldung und Verzicht auf das Patent	52	G. Withdrawal of application and surrender of patent	52	G. Retrait de la demande et abandon du brevet	52
1. Verzicht auf Teile der Anmeldung bzw. des Patents	52	1. Abandonment of part of an application or patent	52	1. Abandon de certaines parties de la demande ou du brevet	52
1.1 Verzicht ohne materielle Wirkung	52	1.1 Abandonment without substantive effect	52	1.1 Abandon sans effet sur le fond	52
1.1.1 Einspruchsverfahren	52	1.1.1 Opposition proceedings	52	1.1.1 Procédure d'opposition	52
H. Beweisrecht	52	H. Law of evidence	52	H. Droit de la preuve	52
1. Beweiswürdigung – Offenbarung im Internet	52	1. Evaluation of evidence – Internet disclosure	52	1. Appréciation des preuves – Divulgaration sur l'Internet	52
2. Verteilung der Beweislast	53	2. Apportioning the burden of proof	53	2. Répartition de la charge de la preuve	53
I. Vertretung	54	I. Representation	54	I. Représentation	54
J. Entscheidungen der Organe des EPA	55	J. Decisions of the EPO departments	55	J. Décisions des instances de l'OEB	55
1. Form der Entscheidung	55	1. Form of decisions	55	1. Forme des décisions	55
1.1 Entscheidungsbegründung	55	1.1 Reasons for the decision	55	1.1 Motifs de la décision	55
1.2 Unterzeichnung der Entscheidung	56	1.2 Signatures on a decision	56	1.2 Signatures apposées sur une décision	56
2. Besorgnis der Befangenheit	57	2. Suspected partiality	57	2. Soupçon de partialité	57
3. Rechtsverbindlichkeit der Richtlinien für die Prüfung im EPA	61	3. Legal status of the Guidelines for Examination in the EPO	61	3. Valeur juridique des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB	61
V. VERFAHREN VOR DEM EPA	62	V. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO	62	V. PROCEDURE DEVANT L'OEB	62
A. Prüfungsverfahren	62	A. Examination procedure	62	A. Procédure d'examen	62
1. Nicht recherchierter Gegenstand	62	1. Unsearched subject-matter	62	1. Éléments n'ayant pas fait l'objet de la recherche	62
2. Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ	63	2. Rule 51(4) EPC communication	63	2. Notification émise au titre de la règle 51(4) CBE	63
B. Einspruchsverfahren	64	B. Opposition procedure	64	B. Procédure d'opposition	64
1. Besonderheiten des Einspruchsverfahrens	64	1. Special features of the opposition procedure	64	1. Particularités de la procédure d'opposition	64
1.1 Übertragung der Stellung als Einsprechender	64	1.1 Transfer of opponent status	64	1.1 Transmission de la qualité d'opposant	64
1.1.1 Frist zur Einreichung von Beweisen	64	1.1.1 Time limit for filing evidence	64	1.1.1 Délai pour produire des preuves	64
1.1.2 Fortbestehen der Prozessvollmacht und der Vertretungsmacht	65	1.1.2 Consecutive continuity of authorisation to act and to represent	65	1.1.2 Continuité consécutive du mandat de postulation et représentation	65
1.2 Beitritt des angeblichen Patentverletzers	65	1.2 Intervention of an alleged infringer	65	1.2 Intervention du contrefacteur présumé	65
2. Änderungen im Einspruchsverfahren	66	2. Amendments in opposition proceedings	66	2. Modifications au cours de la procédure d'opposition	66
3. Kostenverteilung	66	3. Apportionment of costs	66	3. Répartition des frais de procédure	66
3.1 Verspätetes Vorbringen	66	3.1 Late submission	66	3.1 Production tardive de documents	66
3.2 Verfahrensfragen	67	3.2 Procedural aspects	67	3.2 Questions de procédure	67

C. Beschwerdeverfahren	68	C. Appeal procedure	68	C. Procédure de recours	68
1. Aufschiebende Wirkung der Beschwerde	68	1. Suspensive effect of the appeal	68	1. Effet suspensif du recours	68
2. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten	68	2. Procedural status of the parties	68	2. Droits procéduraux des parties	68
2.1 Parteienwechsel	68	2.1 Transfer of party status	68	2.1 Transmission de la qualité de partie	68
2.2 Rechte der Parteien nach Artikel 107 EPÜ	68	2.2 Rights of parties under Article 107 EPC	68	2.2 Droits des parties selon l'article 107 CBE	68
3. Prüfungsumfang	69	3. Extent of scrutiny	69	3. Etendue de l'examen	69
3.1 Bindung an die Anträge – Verbot der "reformatio in peius"	69	3.1 Binding effect of requests – no reformatio in peius	69	3.1 Effet obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in peius	69
3.2 Gegenstand der Prüfung	70	3.2 Subject-matter under examination	70	3.2 Objet examiné	70
4. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde	70	4. Filing and admissibility of the appeal	70	4. Formation et recevabilité du recours	70
4.1 Beschwerdeberechtigung	70	4.1 Entitlement to appeal	70	4.1 Personnes admises à former un recours	70
4.1.1 Formale Aspekte	70	4.1.1 Formal aspects	70	4.1.1 Conditions de forme	70
4.1.2 Beschwer	71	4.1.2 Party adversely affected	71	4.1.2 Partie déboutée	71
4.2 Form und Frist der Beschwerde	72	4.2 Form and time limit of appeal	72	4.2 Forme et délai du recours	72
4.2.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift	72	4.2.1 Form and content of notice of appeal	72	4.2.1 Forme et contenu de l'acte de recours	72
4.3 Beschwerdebegründung	73	4.3 Statement of grounds of appeal	73	4.3 Mémoire exposant les motifs du recours	73
4.3.1 Allgemeine Grundsätze	73	4.3.1 General principles	73	4.3.1 Principes généraux	73
4.3.2 Bezugnahme auf andere Unterlagen	74	4.3.2 References to other documents	74	4.3.2 Renvoi à d'autres documents	74
5. Beendigung des Beschwerdeverfahrens	75	5. Termination of appeal proceedings	75	5. Clôture de la procédure de recours	75
5.1 Rücknahme der Beschwerde	75	5.1 Withdrawal of the appeal	75	5.1 Retrait du recours	75
6. Abhilfe	76	6. Interlocutory revision	76	6. Révision préjudicielle	76
7. Einreichung von geänderten Ansprüchen im Beschwerdeverfahren	77	7. Filing amended claims during appeal proceedings	77	7. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours	77
8. Rückzahlung der Beschwerdegebühr	79	8. Reimbursement of appeal fee	79	8. Remboursement de la taxe de recours	79
8.1 Billigkeit	79	8.1 Fairness	79	8.1 Equité	79
8.2 Wesentlicher Verfahrensmangel	79	8.2 Substantial procedural violation	79	8.2 Vice substantiel de procédure	79
8.2.1 Rechtliches Gehör	79	8.2.1 Right to be heard	79	8.2.1 Droit d'être entendu	79
8.2.2 Fehlbeurteilung durch die erste Instanz	80	8.2.2 Error of judgment by a department of first instance	80	8.2.2 Erreur d'appréciation commise en première instance	80
8.3 Abhilfe	80	8.3 Interlocutory revision	80	8.3 Révision préjudicielle	80
VI. VERFAHREN VOR DER BESCHWERDEKAMMER IN DISZIPLINARANGELEGENHEITEN	80	VI. PROCEEDINGS BEFORE THE DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL	80	VI. PROCEDURES DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE	80
1. Europäische Eignungsprüfung	80	1. European qualifying examination	80	1. Examen européen de qualification	80
1.1 Abhilfe	80	1.1 Rectification of decisions	80	1.1 Révision préjudicielle	80
1.2 Bewertung der Prüfungsarbeiten	81	1.2 Marking the answer papers	81	1.2 Notation des copies d'examen	81
2. Beschwerden gegen Entscheidungen der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten	82	2. Appeals against decisions of the Disciplinary Board of Appeal	82	2. Recours formés contre des décisions de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire	82
VII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE	83	VII. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY	83	VII. L'OEB AGISSANT EN QUALITÉ D'ADMINISTRATION PCT	83
A. Das EPA als ISA	83	A. The EPO acting as ISA	83	A. L'OEB agissant en qualité d'ISA	83
1. Widerspruchsverfahren	83	1. Protest procedure	83	1. Procédure de réserve	83
<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Anlage 1		Annex 1		Annexe 1	
Im Rechtsprechungsbericht 2006 behandelte Entscheidungen	84	Decisions discussed in the Case Law Report for 2006	84	Décisions traitées dans le rapport de jurisprudence 2006	84
Anlage 2		Annex 2		Annexe 2	
Zitierte Entscheidungen	91	Cited decisions	91	Décisions citées	91
Anlage 3		Annex 3		Annexe 3	
Leitsätze der Entscheidungen des Jahres 2006 und 2007, die in der Sonderausgabe besprochen wurden	93	Headnotes to decisions delivered in 2006 and 2007 and discussed in the Special Edition	93	Sommaires des décisions des années 2006 et 2007 qui ont été commentées dans l'édition spéciale	93
Anlage 4		Annex 4		Annexe 4	
Vorlagen an die Große Beschwerdekammer	95	Referrals to the Enlarged Board of Appeal	95	Questions soumises à la Grande Chambre de recours	95

VORWORT des Vizepräsidenten

Im Jahr 2006 haben die Beschwerdekammern 1 597 Verfahren abgeschlossen. Der vorliegende Rechtsprechungsbericht für das Jahr 2006 stellt in seinem ersten Teil die Tätigkeit der Beschwerdekammern unter Angabe statistischer Daten dar. Der zweite Teil enthält die Übersicht über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern im Jahr 2006. Die Leitsätze der zur Veröffentlichung im Amtsblatt des Europäischen Patentamts bestimmten Entscheidungen sind dem Bericht als Anhang beigefügt.

Diese Publikation soll, wie in den vergangenen Jahren, mit ihrem systematischen Aufbau dem Leser den Zugang zu den neuen Entwicklungen der Rechtsprechung der Beschwerdekammern erleichtern. Das bewährte Konzept, die Rechtsprechung systematisch gegliedert durch kurze Zusammenfassungen ausgewählter Entscheidungen zu präsentieren, wurde beibehalten.

Mein Dank gilt den Mitarbeitern unserer Wissenschaftlichen Dienste (R. 3.0.30), die diesen Bericht mit großem Engagement erstellt haben. Ich danke auch den Übersetzern des EPA, ohne deren Kooperationsbereitschaft und tatkräftigen Einsatz eine gleichzeitige Veröffentlichung in den drei Amtssprachen nicht möglich gewesen wäre, und auch all den anderen Mitarbeitern des EPA, die durch ihre Unterstützung zum Zustandekommen dieser Veröffentlichung beigetragen haben.

Ich wünsche allen Lesern eine gewinnbringende Lektüre.

Peter Messerli
Vizepräsident GD 3
Vorsitzender der Großen Beschwerdekammer

FOREWORD by the Vice-President

In 2006, the boards of appeal settled 1 597 cases. The first part of the present case-law report describes board of appeal activities and gives various statistics. The second part summarises the case law developed in 2006. Annexed to the report are the headnotes of decisions scheduled for publication in the Official Journal of the European Patent Office.

As in the past, the present report is intended to facilitate access, through its systematic approach, to the new developments in the boards' case law. The same proven format has been used: dividing the case law into topics, then illustrating each by short summaries of selected decisions.

My special thanks go to the members of our Legal Research Service (D. 3.0.30) who with great commitment have produced the present report. They also go to the EPO Language Service, without whose energetic co-operation simultaneous publication in all three official languages would not have been possible, and to all the other EPO staff who have helped produce the present publication.

I hope that all those who read the report will find it useful.

Peter Messerli
Vice-President DG 3
Chairman of the Enlarged Board of Appeal

AVANT-PROPOS du Vice-Président

En 2006, les chambres de recours de l'OEB ont clos 1 597 affaires. Dans sa première partie, le présent rapport de jurisprudence rend compte des activités des chambres de recours, données statistiques à l'appui. Dans sa deuxième partie, il donne une vue d'ensemble de la jurisprudence des chambres de recours en 2006. Les sommaires des décisions qu'il est prévu de publier au Journal officiel de l'Office européen des brevets figurent en annexe au présent rapport.

Comme dans le passé, la présente publication vise à faciliter l'accès aux nouveaux développements de la jurisprudence des chambres de recours grâce à une approche systématique de celle-ci. Ayant fait ses preuves, la présentation des éditions précédentes a été conservée, avec la répartition de la jurisprudence par thèmes, puis l'illustration de chacun de ces thèmes par de brefs résumés de décisions sélectionnées.

Mes remerciements s'adressent particulièrement aux membres de notre service de Recherche juridique (S 3.0.30), qui ont travaillé avec un grand engagement à la rédaction du présent rapport. Je remercie aussi le service linguistique de l'OEB, dont la coopération dynamique a permis la parution du présent rapport simultanément dans les trois langues officielles, ainsi que tous les agents de l'OEB qui ont contribué à produire cette publication.

Je souhaite à tous une lecture enrichissante.

Peter Messerli
Vice-Président DG 3
Président de la Grande Chambre de recours

RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER IM JAHR 2006

TEIL I

TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHR 2006

1. Einleitung

Die **Statistik** bezüglich des Beschwerdeverfahrens für das Jahr 2006 ist den Tabellen des Abschnitts 2 und den weiteren Angaben in Abschnitt 3 zu entnehmen. Über die **allgemeinen Entwicklungen in der Generaldirektion 3** und die von ihr betreuten **Informationsprodukte** wird in den Abschnitten 4 bis 7 berichtet. Die **Rechtsprechung** der Beschwerdekammern im Jahr 2006 ist Gegenstand des Teils II der vorliegenden Sonderausgabe des Amtsblatts EPA.

2. Statistik

BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2006

PART I

BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 2006

1. Introduction

For **statistics** on the appeal procedure in 2006, see the tables in Section 2 below, together with the further information given in Section 3. **General developments in Directorate-General 3**, and the **information products** available, are described in Sections 4 to 7. For the boards' **case law** in 2006, see Part II below.

2. Statistics

LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2006

PREMIERE PARTIE

ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 2006

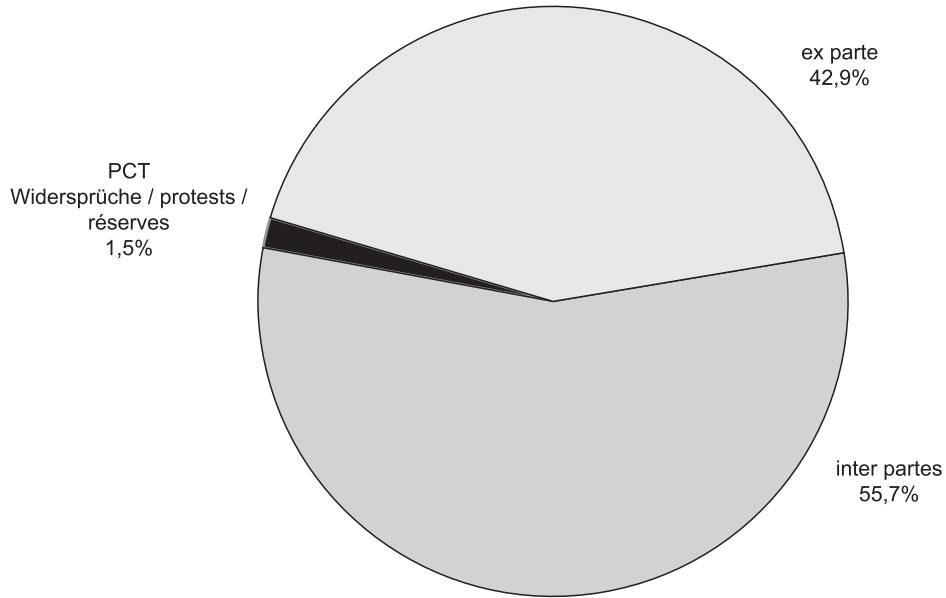
1. Introduction

Les données **statistiques** relatives aux procédures de recours en 2006 ressortent des tableaux figurant au point 2 et des indications fournies par ailleurs au point 3. Les points 4 à 7 présentent **l'évolution générale au sein de la Direction générale 3** ainsi que les **produits d'information** gérés par celle-ci. La **jurisprudence** des chambres de recours en 2006 fait l'objet de la deuxième partie de la présente édition spéciale.

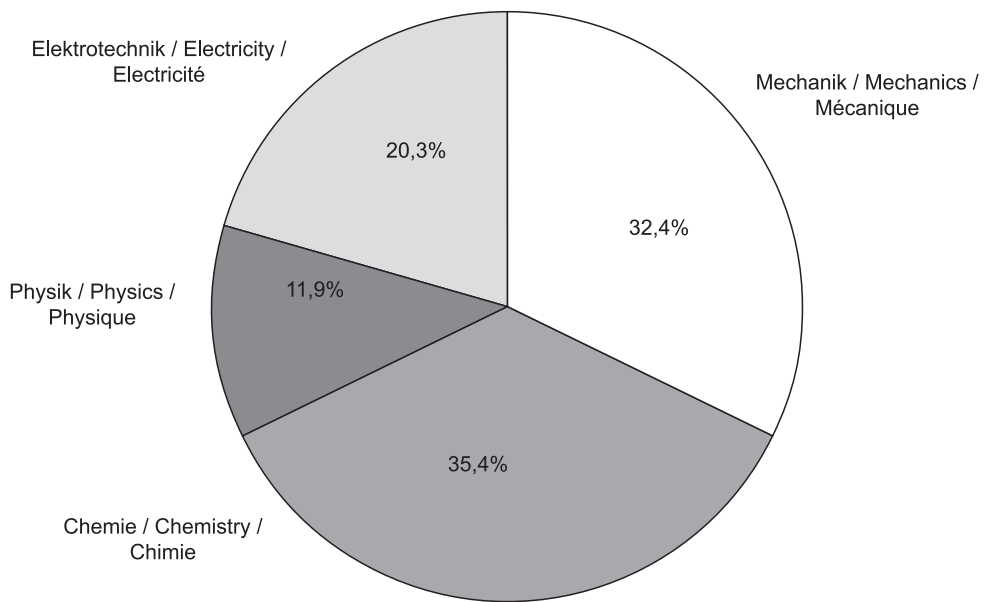
2. Données statistiques

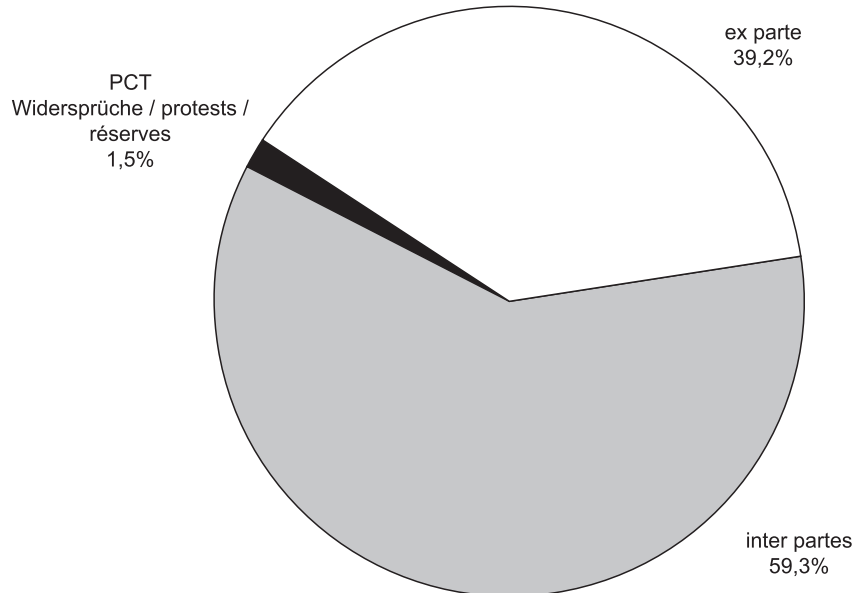
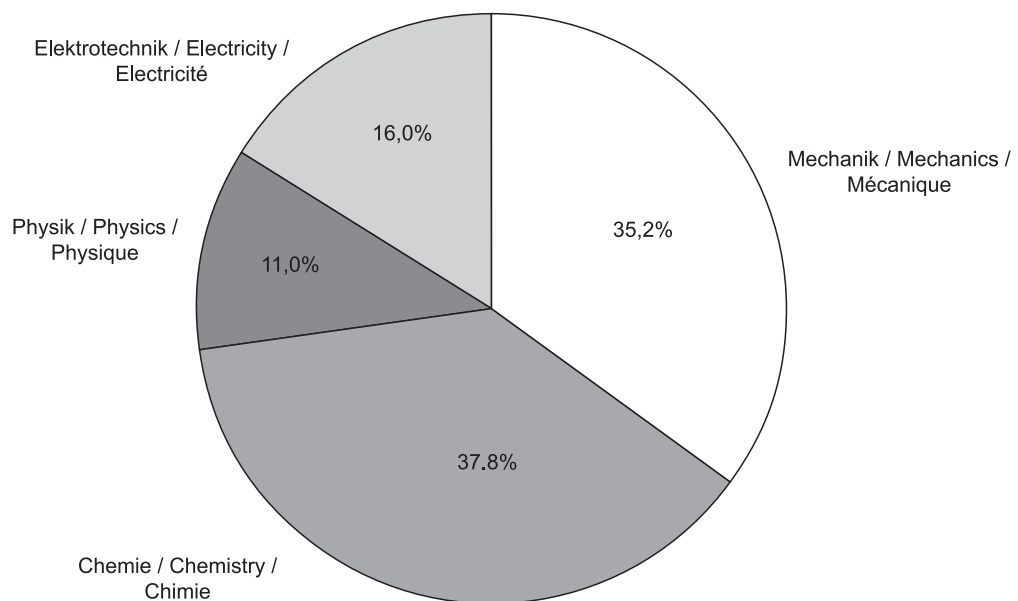
	EINGÄNGE NEW CASES NOUVEAUX CAS				ERLEDIGUNGEN SETTLED DOSSIERS REGLES				ANHÄNGIG PENDING EN INSTANCE	
	2006		2005		2006		2005		31.12.06	
Große Beschwerdekammer Enlarged Board of Appeal Grande Chambre de recours	3		1		0		4		4	
Juristische Beschwerdekammer Legal Board of Appeal Chambre de recours juridique	18		20		26		36		19	
Technische Beschwerdekammern Technical boards of appeal Chambres de recours techniques	1 967	100,0%	1 625	100,0%	1 551	100,0%	1 432	100,0%	3 773	100,0%
– Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	843	42,9%	655	40,3%	608	39,2%	522	36,5%	1 549	41,1%
– Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	1 095	55,7%	943	58,0%	919	59,3%	873	61,0%	2 200	58,3%
– Widersprüche Protests Réserves	29	1,5%	27	1,7%	24	1,5%	37	2,6%	24	0,6%
Mechanik Mechanics Mécanique	637	32,4%	533	32,8%	546	35,2%	494	34,5%	1 107	29,3%
– Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	164		147		165		143		272	
– Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	463		383		376		343		826	
– Widersprüche Protests Réserves	10		3		5		8		9	
Chemie Chemistry Chimie	696	35,4%	619	38,1%	587	37,8%	561	39,2%	1 498	39,7%
– Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	208		187		181		179		443	
– Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	474		416		392		361		1 044	
– Widersprüche Protests Réserves	14		16		14		21		11	
Physik Physics Physique	234	11,9%	172	10,6%	170	11,0%	172	12,0%	419	11,1%
– Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	156		111		100		82		273	
– Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	75		56		68		86		143	
– Widersprüche Protests Réserves	3		5		2		4		3	
Elektrotechnik Electricity Electricité	400	20,3%	301	18,5%	248	16,0%	205	14,3%	749	19,9%
– Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	315		210		162		118		561	
– Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	83		88		83		83		187	
– Widersprüche Protests Réserves	2		3		3		4		1	
Disziplinarkammer Disciplinary Board of Appeal Chambre disciplinaire	15		38		20		27		17	
SUMME TOTAL	2 003		1 684		1 597		1 499		3 813	

**EINGÄNGE / NEW CASES / NOUVEAUX CAS
2006**

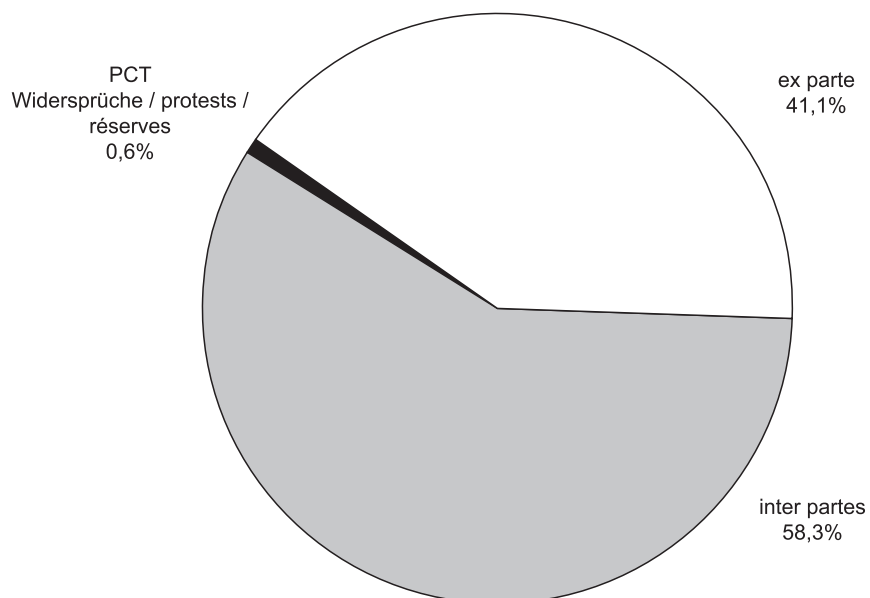


**EINGÄNGE / NEW CASES / NOUVEAUX CAS
2006**

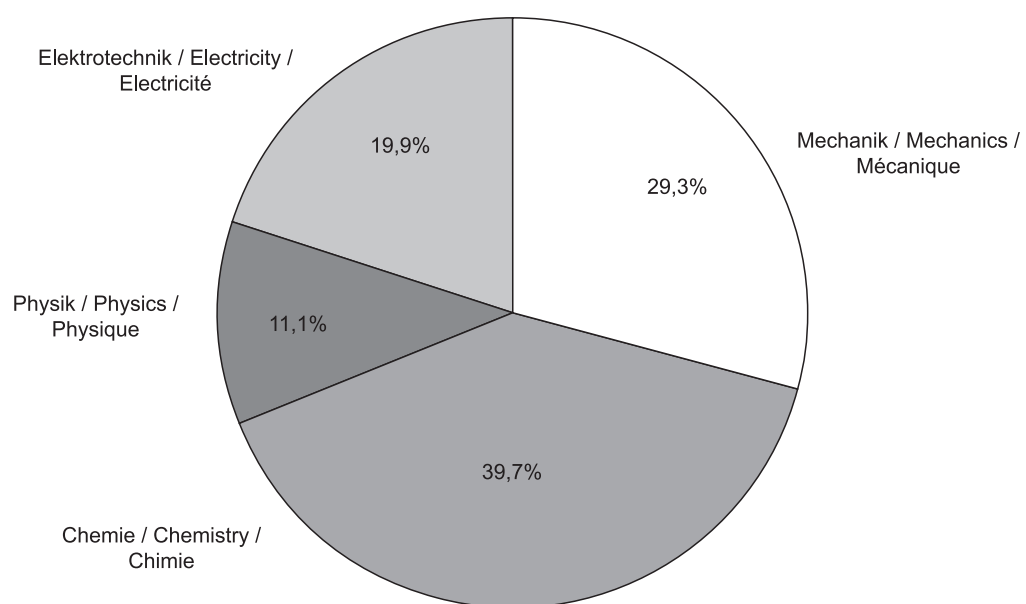


**ERLEDIGUNGEN / SETTLED / DOSSIERS REGLES
2006****ERLEDIGUNGEN / SETTLED / DOSSIERS REGLES
2006**

ANHÄNGIGE VERFAHREN / APPEALS PENDING / PROCEDURES EN INSTANCE
31.12.2006



ANHÄNGIGE VERFAHREN / APPEALS PENDING / PROCEDURES EN INSTANCE
31.12.2006



3. Weitere Erläuterungen zur Tätigkeit der Beschwerdekammern

3.1 Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer

Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, kann die Große Beschwerdekammer entweder nach Artikel 112 (1) a) EPÜ von einer Technischen Beschwerdekammer oder nach Artikel 112 (1) b) EPÜ vom Präsidenten des EPA befasst werden.

Am 28. Juni 2007 ergingen die Entscheidungen in den verbundenen Rechts-sachen **G 1/05** und **G 1/06**, die beide die Gültigkeit von Teilanmeldungen betrafen. Die Große Beschwerdekammer beantwortete die ihr vorgelegten Fragen wie folgt: Was Artikel 76 (1) EPÜ angeht, so kann eine Teilanmeldung, die zum Zeitpunkt ihrer Einreichung einen Gegenstand enthält, der über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, später geändert werden, damit der Gegenstand nicht mehr über diese Fassung hinausgeht, und zwar auch dann noch, wenn die frühere Anmeldung nicht mehr anhängig ist.

Vorausgegangen war dieser Entscheidung die Zwischenentscheidung der Großen Beschwerdekammer im Fall **G 1/05** vom 7. Dezember 2006. Die Kammer entschied darin über die Erfordernisse für die Ersetzung eines Mitglieds der Großen Beschwerdekammer, wenn ein Kammermitglied einen Grund angibt, der ein möglicher Grund für eine Ablehnung wegen Befangenheit sein könnte. Geprüft wurde auch die Behauptung der Befangenheit eines Mitglieds der Großen Beschwerdekammer, die darauf gestützt ist, dass in einer früheren Entscheidung einer Beschwerdekammer, an der das betreffende Kammermitglied mitgewirkt hatte, zu dieser Thematik Stellung genommen wurde.

Die unter dem Aktenzeichen **G 3/06** geführte Vorlage, die auch Teilanmeldungen betraf, wurde zurückgezogen, nachdem die Beschwerden im Verfahren, das die Vorlage veranlasst hatte, zurückgenommen worden waren und das Beschwerdeverfahren deshalb beendet wurde.

3. More about the boards' activities

3.1 Enlarged Board of Appeal

In order to ensure uniform application of the law, or if an important point of law arises, a question can be referred to the Enlarged Board of Appeal, either by a Technical Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC, or by the President of the EPO under Article 112(1)(b) EPC.

On 28 June 2007 the Enlarged Board decided the joined cases **G 1/05** and **G 1/06**, concerning the validity of divisional applications. The Enlarged Board answered the questions referred to it as follows: So far as Article 76(1) EPC is concerned, a divisional application which at its actual date of filing contains subject-matter extending beyond the content of the earlier application as filed can be amended later in order that its subject-matter no longer so extends, even at a time when the earlier application is no longer pending.

This had been preceded by the Enlarged Board's interlocutory decision of 7 December 2006 in **G 1/05**, concerning the requirements for the replacement of a member of the Enlarged Board of Appeal where a member gives a ground which may constitute a possible ground for an objection of partiality. Also considered was the alleged partiality of a member of the Enlarged Board of Appeal for the reason that a position on the matter was adopted in a prior decision of a board of appeal in which the Enlarged Board member concerned had participated.

The referral which was pending under **G 3/06** and which also concerned divisional applications was terminated following the withdrawal of appeals in the proceedings leading to the referral, thus resulting in the appeal proceedings being closed.

3. Autres indications concernant les activités des chambres de recours

3.1 Procédure devant la Grande Chambre de recours

Afin d'assurer une application uniforme du droit, ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose, une question peut être soumise à la Grande Chambre de recours, soit par une chambre de recours technique au titre de l'article 112(1)a) CBE, soit par le Président de l'OEB au titre de l'article 112(1)b) CBE.

Le 28 juin 2007, la Grande Chambre de recours a rendu sa décision dans les affaires jointes **G 1/05** et **G 1/06**, qui portaient toutes les deux sur la validité de demandes divisionnaires. La Grande Chambre de recours a répondu comme suit aux questions qui lui étaient soumises : dans le cadre de l'article 76 (1) CBE, une demande divisionnaire qui, à sa date de dépôt effective, contient un objet qui s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée, peut être modifiée ultérieurement afin que son objet ne soit plus aussi étendu, même si la demande antérieure n'est plus en instance à ce moment-là.

Cette décision avait été précédée de la décision intermédiaire rendue par la Grande Chambre de recours dans l'affaire **G 1/05** le 7 décembre 2006. Dans cette décision, la chambre a statué sur les conditions dans lesquelles un membre de la Grande Chambre de recours peut être remplacé lorsqu'il avance une raison pouvant constituer un motif éventuel de récusation pour partialité. Elle s'est également penchée sur la partialité dont un membre de la Grande Chambre de recours peut être accusé au motif qu'une chambre de recours dont faisait partie le membre concerné a pris position sur la question dans une décision antérieure.

La saisine qui était en instance sous le numéro **G 3/06** et portait également sur les demandes divisionnaires a été abandonnée suite au retrait des recours formés dans le cadre de la procédure qui avait abouti à la saisine, ce qui a conduit à la clôture de la procédure de recours.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind drei Fälle bei der Großen Beschwerdekammer anhängig.

In **G 2/06** hat die Technische Beschwerdekammer 3.3.08 die Große Kammer mit Fragen zum Patentierungsausschluss menschlicher embryonaler Stammzellkulturen befasst, die durch ein Verfahren hergestellt werden, das zwangsläufig die Zerstörung der menschlichen Embryonen umfasst, aus denen die Kulturen gewonnen werden.

Im Fall **G 1/07** ging es in den Vorlagefragen der Technischen Beschwerdekammer 3.4.01 um Verfahren zur chirurgischen Behandlung und dabei unter anderem darum, ob ein beanspruchtes bildgebendes Verfahren zu diagnostischen Zwecken, das einen Schritt umfasst oder einschließt, der in einem physischen Eingriff am menschlichen oder tierischen Körper besteht, nach Artikel 52 (4) EPÜ als ein Verfahren zur chirurgischen ... Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers vom Patentschutz auszuschließen ist, wenn dieser Schritt nicht an sich darauf gerichtet ist, Leben und Gesundheit zu erhalten.

In **G 2/07** schließlich, wo es um ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen geht, das die Schritte der Kreuzung und Selektion von Pflanzen umfasst, stellte die Technische Beschwerdekammer 3.3.04 die Frage, ob ein solches Verfahren dem Patentierungsverbot in Artikel 53 b) EPÜ entgeht, nur weil es als weiteren Schritt oder als Teil eines der Schritte der Kreuzung und Selektion ein zusätzliches technisches Merkmal enthält.

3.2 Art der Erledigung in Verfahren vor den Technischen Beschwerdekammern

Von den erledigten **einseitigen Beschwerden** wurden über 75 % nach einer **materiellrechtlichen Prüfung** entschieden, d. h. die Verfahren erledigten sich nicht auf andere Weise wie Unzulässigkeit oder Rücknahme der Beschwerde, Rücknahme der Anmeldung usw. In diesen 454 Fällen (= 100 %) führte das Beschwerdeverfahren zu folgenden Ergebnissen:

- Beschwerde ganz oder teilweise erfolgreich: 265 Fälle (58 %)

At the time of publication, there were three cases pending before the Enlarged Board of Appeal.

In case **G 2/06**, the questions referred by Technical Board 3.3.08 concern the exclusion from patentability of human embryonic stem cell cultures prepared by a method which necessarily involves the destruction of the human embryos from which the cultures are derived.

In **G 1/07**, the questions referred by Technical Board of Appeal 3.4.01 concern methods for treatment by surgery and whether, inter alia, a claimed imaging method for a diagnostic purpose, which comprises or encompasses a step consisting in a physical intervention practised on the human or animal body, is to be excluded from patent protection as a method for treatment of the human or animal body by surgery pursuant to Article 52(4) EPC if such step does not per se aim at maintaining life and health.

Finally in **G 2/07**, questions were referred by Technical Board of Appeal 3.3.04 relating to a non-microbiological process for the production of plants which contains the steps of crossing and selecting plants and whether such a process escapes the exclusion of Article 53(b) EPC merely because it contains, as a further step or as part of any of the steps of crossing and selection, an additional feature of a technical nature.

3.2 Outcome of proceedings before the technical boards of appeal

Over 75 % of **ex parte cases** were settled after **substantive legal review**, ie not terminated through rejection as inadmissible, withdrawal of the appeal or application, or the like. The outcome of these 454 cases (= 100 %) was as follows:

- appeal successful in whole or in part: 265 cases (58 %)

A l'heure où nous publions, trois affaires sont en instance devant la Grande Chambre de recours.

Dans l'affaire **G 2/06**, les questions soumises par la chambre de recours technique 3.3.08 portent sur l'exclusion de la brevetabilité des cultures de cellules souches embryonnaires humaines préparées par une méthode qui implique nécessairement la destruction des embryons humains dont les cultures sont dérivées.

Dans l'affaire **G 1/07**, les questions soumises par la chambre de recours technique 3.4.01 concernent les méthodes de traitement chirurgical et la question de savoir si, notamment, une revendication relative à une méthode d'imagerie aux fins de diagnostic, et qui comprend ou englobe une étape consistant en une intervention physique appliquée au corps humain ou animal, doit être exclue de la protection par brevet en tant que méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal au titre de l'article 52(4) CBE, dans le cas où une telle étape ne vise pas en soi à maintenir le patient en vie ou en bonne santé.

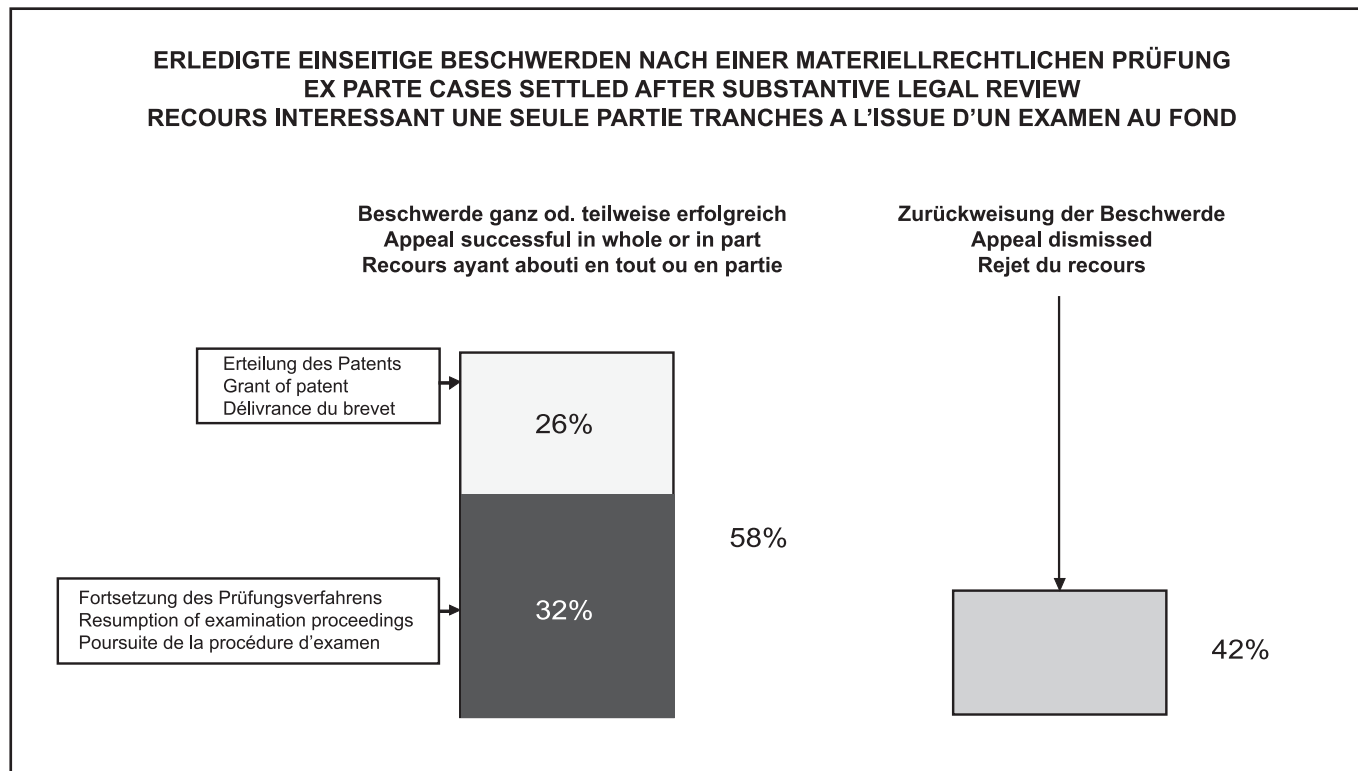
Enfin, dans l'affaire **G 2/07**, la chambre de recours technique 3.3.04 est consultée au sujet d'un procédé non microbiologique de production de plantes comprenant des étapes de croisement et de sélection de plantes. Il s'agit de déterminer si un tel procédé échappe à la non-brevetabilité au titre de l'article 53 (b) CBE uniquement parce qu'une étape ultérieure ou une partie des étapes de croisement et de sélection qui forment ce procédé comprennent une caractéristique supplémentaire de nature technique.

3.2 Affaires réglées devant les chambres de recours techniques

En ce qui concerne les **recours réglés intéressant une seule partie**, plus de 75 % ont été **tranchés à l'issue d'un examen au fond**, et n'ont donc pas été réglés d'une autre manière (irrecevabilité, retrait du recours, retrait de la demande, etc.). Dans ces 454 cas (= 100 %), la procédure de recours a donné lieu au résultat suivant :

- recours ayant abouti en tout ou en partie : 265 cas (58 %)

- Erteilung des Patents angeordnet:
120 Fälle (26%)
 - Fortsetzung des Prüfungsverfahrens angeordnet: 145 Fälle (32%)
 - Zurückweisung der Beschwerde: 189 Fälle (42%).
- grant of patent ordered: 120 cases (26%)
 - resumption of examination proceedings ordered: 145 cases (32%)
 - appeal dismissed: 189 cases (42%).
- la délivrance du brevet a été ordonnée dans 120 cas (26%)
 - la poursuite de la procédure d'examen a été ordonnée dans 145 cas (32%)
 - rejet du recours : 189 cas (42%).



Von den erledigten **zweiseitigen Beschwerden** wurden über 76% nach einer **materiellrechtlichen Prüfung** entschieden. In diesen 703 Fällen (= 100%) führte das Beschwerdeverfahren zu folgenden Ergebnissen (zwischen Beschwerden des Patentinhabers und Beschwerden des Einsprechenden wird nicht unterschieden):

Of **inter partes cases**, more than 76% were settled after **substantive legal review**. The outcome of these 703 cases (= 100%) was as follows (no distinction is drawn between appeals by patentees and appeals by opponents):

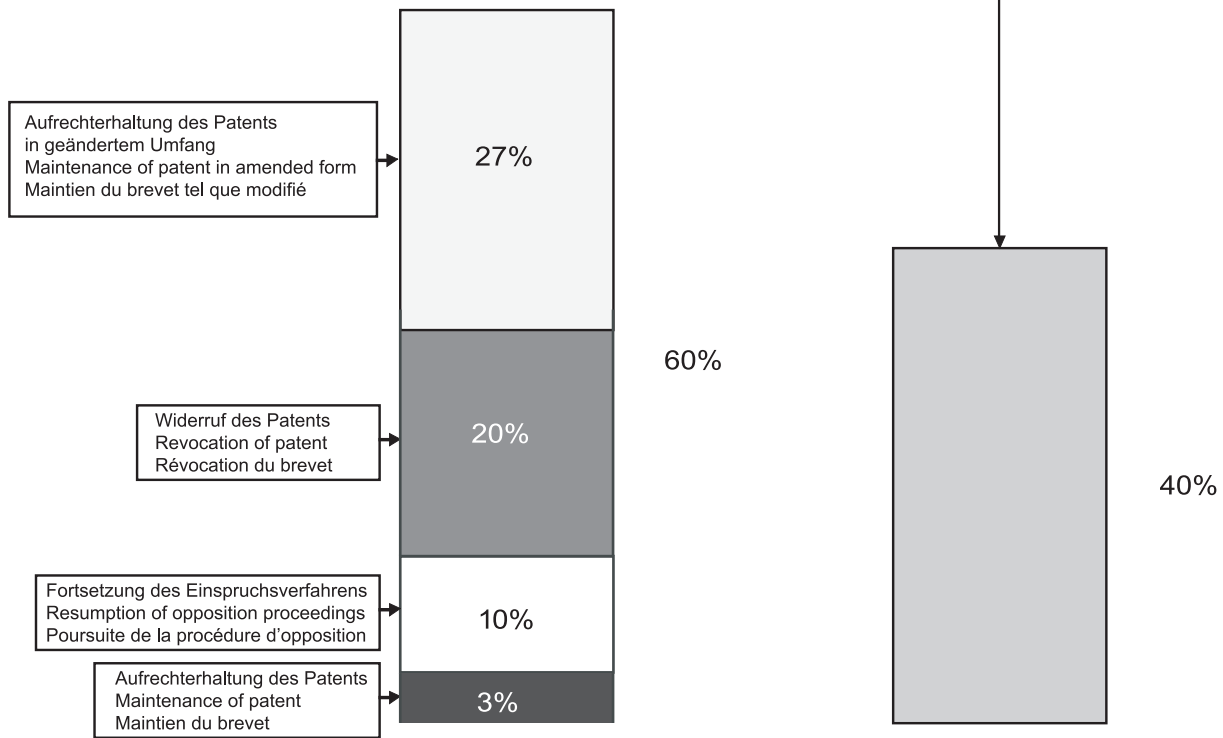
En ce qui concerne **les recours réglés opposant deux parties**, plus de 76% ont été tranchés à l'issue **d'un examen au fond**. Dans ces 703 cas (= 100%), la procédure de recours a donné lieu au résultat suivant (il n'est pas fait de distinction entre les recours formés par le titulaire du brevet et ceux formés par l'opposant) :

- Ganzer oder teilweiser Erfolg: 419 Fälle (60%). Diese Verfahren endeten mit
 - der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt: 22 Fälle (3%),
 - der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang: 191 Fälle (27%),
 - dem Widerruf des Patents: 138 Fälle (20%) und
 - der Anordnung der Fortsetzung des Einspruchsverfahrens: 68 Fälle (10%).
 - Zurückweisung der Beschwerde: 284 Fälle (40%).
- appeal successful in whole or in part: 419 cases (60%), ending in
 - maintenance of patent as granted: 22 cases (3%),
 - maintenance of patent in amended form: 191 cases (27%),
 - revocation of patent: 138 cases (20%) and
 - resumption of opposition proceedings: 68 cases (10%).
 - appeal dismissed: 284 cases (40%).
- recours ayant abouti en tout ou en partie : 419 cas (60%). Ces procédures ont conduit
 - au maintien du brevet tel que délivré dans 22 cas (3%)
 - au maintien du brevet tel que modifié dans 191 cas (27%),
 - à la révocation du brevet dans 138 cas (20%) et
 - à la poursuite de la procédure d'opposition dans 68 cas (10%).
 - rejet du recours : 284 cas (40%).

**ERLEDIGTE ZWEISEITIGE BESCHWERDEN NACH EINER MATERIELLRECHTLICHEN PRÜFUNG
INTER PARTES CASES SETTLED AFTER SUBSTANTIVE LEGAL REVIEW
RECOURS OPPOSANT DEUX PARTIES TRANCHES A L'ISSUE D'UN EXAMEN AU FOND**

**Beschwerde ganz od. teilweise erfolgreich
Appeal successful in whole or in part
Recours ayant abouti en tout ou en partie**

**Zurückweisung der Beschwerde
Appeal dismissed
Rejet du recours**



3.3 Verfahren vor der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten

3.3 Proceedings before the Disciplinary Board of Appeal

3.3 Procédures devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire

3.3.1 Eingänge 2006

3.3.1 New cases 2006

3.3.1 Recours reçus en 2006

- betreffend die europäische Eignungsprüfung: 15 Fälle
- betreffend das Ständesrecht der zugelassenen Vertreter: 0 Fälle

- re European qualifying examination: 15 cases
- re professional representatives' code of conduct: 0 cases

- concernant l'examen européen de qualification : 15 cas
- concernant le droit professionnel des mandataires agréés : 0 cas

3.3.2 Erledigungen 2006

3.3.2 Cases settled 2006

3.3.2 Affaires réglées en 2006

- betreffend die europäische Eignungsprüfung: 20 Fälle
- betreffend das Ständesrecht der zugelassenen Vertreter: 0 Fälle

- re European qualifying examination: 20 cases
- re professional representatives' code of conduct: 0 cases

- concernant l'examen européen de qualification : 20 cas
- concernant le droit professionnel des mandataires agréés : 0 cas

3.3.3 Anhängige Verfahren am 31. Dezember 2006

3.3.3 Cases pending on 31 December 2006

3.3.3 Procédures en instance au 31 décembre 2006

- betreffend die europäische Eignungsprüfung: 17 Fälle
- betreffend das Ständesrecht der zugelassenen Vertreter: 0 Fälle

- re European qualifying examination: 17 cases
- re professional representatives' code of conduct: 0 cases

- concernant l'examen européen de qualification : 17 cas
- concernant le droit professionnel des mandataires agréés : 0 cas

3.4 Verfahrensdauer

Die durchschnittliche Verfahrensdauer bei den technischen Beschwerden betrug 26 Monate (*Ex-parte-Verfahren*: 25 Monate; *Inter-partes-Verfahren*: 27 Monate).

Eine Übersicht über die Verfahren, die am Ende des Berichtszeitraums (31.12.2006) seit mehr als 2 Jahren anhängig waren, also 2004 oder früher eingereicht worden sind, zeigt folgendes Bild: 1999: 2; 2000: 2; 2001: 9; 2002: 58; 2003: 135; 2004: 528.

3.5 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache der 2006 eingegangenen Beschwerden und Widersprüche war zu 68 % Englisch, zu 26 % Deutsch und zu 6 % Französisch.

Die Gesamtzahl der im Jahr 2006 durchgeführten mündlichen Verhandlungen betrug 1 064. Dabei verteilten sich die Sprachen wie folgt: Englisch 69,4 %, Deutsch 24,8 % und Französisch 5,8 %.

4. Allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3

Das EPÜ 2000 wird voraussichtlich am 13. Dezember 2007 in Kraft treten. Die Beschwerdekammern sind von der Einführung des EPÜ 2000 ebenfalls unmittelbar betroffen, weil damit der Antrag auf Überprüfung eingeführt wird. Die GD 3 hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die in Zusammenarbeit mit einer Task-Force, der Mitglieder anderer EPA-Abteilungen angehören, detaillierte Vorschläge zur Umsetzung des revidierten EPÜ ausgearbeitet hat. Mit Beschluss vom 7. Dezember 2006 wurde die überarbeitete Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer vom Verwaltungsrat genehmigt.

5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und Vertretern

Am 4. Juni 2007, dem Vortag der Jahressitzung des SACEPO, trafen sich Mitglieder der Beschwerdekammern mit SACEPO-Vertretern zu ihren alljährlichen Beratungen im Rahmen der MSBA-Sitzung.

Die Beschwerdekammern empfingen mehrere hochrangige Besucher aus Mitglied- und Nichtmitgliedstaaten. Darüber hinaus nahmen Vertreter der GD 3

3.4 Length of proceedings

The average length of technical proceedings was 26 months (*ex parte*: 25 months; *inter partes*: 27 months).

The number of cases pending for over two years at the end of the year under review (31.12.2006) – ie filed in 2004 or earlier – is as follows: 1999: 2; 2000: 2; 2001: 9; 2002: 58; 2003: 135; 2004: 528.

3.5 Breakdown of appeals and oral proceedings by language

The language used in appeal proceedings and protests filed in 2006 was as follows: English 68 %, German 26 % and French 6 %.

A total of 1 064 oral proceedings took place in 2006, with the following language breakdown: English 69.4 %, German 24.8 % and French 5.8 %.

4. Developments in Directorate-General 3

The revised EPC 2000 is expected to enter into force on 13 December 2007. The boards of appeal are also affected directly by the introduction of the EPC 2000, as the petition for review will be introduced as part of it. DG 3 set up a working group which drew up detailed proposals concerning the implementation of the revised EPC. The amended Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal were approved by decision of the Administrative Council of 7 December 2006.

5. Contacts with national courts, applicants and representatives

The annual consultative MSBA meeting between members of the boards of appeal and SACEPO representatives was held on 4 June 2007, the day before the SACEPO annual meeting.

The boards of appeal have received a number of high-level visitors from contracting and non-contracting states. Representatives of DG 3 also

3.4 Durée des procédures

La durée moyenne des procédures pour les recours techniques a été de près de 26 mois (procédures *ex parte* : 25 mois ; procédures *inter partes* : 27 mois).

Pour les procédures qui, à la fin de l'année considérée (31 décembre 2006), étaient en instance depuis plus de deux ans, c'est-à-dire qui avaient été engagées en 2004 ou plus tôt, les chiffres étaient les suivants : 1999 : 2 ; 2000 : 2 ; 2001 : 9 ; 2002 : 58 ; 2003 : 135 ; 2004 : 528.

3.5 Répartition des recours et des procédures orales selon la langue de la procédure

Dans 68 % des recours formés et des réserves reçues en 2006, la langue de la procédure était l'anglais, dans 26 % l'allemand et dans 6 % le français.

En 2006, il y a eu au total 1 064 procédures orales. Les langues utilisées dans ces procédures se répartissaient comme suit : anglais 69,4 %, allemand 24,8 % et français 5,8 %.

4. Evolution générale de la situation au sein de la Direction générale 3

La CBE 2000 devrait entrer en vigueur le 13 décembre 2007. Les chambres de recours sont elles aussi directement concernées par l'introduction de la CBE 2000 puisque la requête en révision en fera partie intégrante. La DG 3 a créé un groupe de travail chargé d'élaborer – en coopération avec un Task Force comprenant des membres d'autres services de l'OEB – des propositions détaillées au sujet de la mise en œuvre de la CBE révisée. Par décision en date du 7 décembre 2006, le Conseil d'administration a approuvé le règlement de procédure révisé de la Grande Chambre de recours.

5. Contacts avec les juridictions nationales, les demandeurs et les mandataires agréés

La réunion consultative annuelle entre les membres des chambres de recours et les représentants du SACEPO a eu lieu le 4 juin 2007, la veille de la réunion annuelle du SACEPO.

Les chambres de recours ont reçu la visite d'un certain nombre de délégations de haut rang des Etats contractants et non contractants. Des représentants de

als Referenten an verschiedenen Seminaren und Konferenzen teil.

6. Personalstand und Geschäftsverteilung

Der Personalstand an Vorsitzenden und Mitgliedern der Beschwerdekammern erreichte am 31. Dezember 2006 die Zahl von 142 (2005: 138). 92 technische und 25 juristische Mitglieder verteilten sich auf 24 Technische und 1 Juristische Beschwerdekammer.

Die Besetzung der Beschwerdekammern wird im Amtsblatt des EPA veröffentlicht (ABI. EPA 1; Regel 10 (4) EPÜ).

Am 31. Dezember 2006 betrug der Gesamtpersonalstand 207 (31. Dezember 2005: 199).

7. Information über die neueste Rechtsprechung der Beschwerdekammern

Die Bemühungen der GD 3, Informationstools für die Bereitstellung von Informationen über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern für die interessierte Öffentlichkeit zu entwickeln, werden fortgesetzt. So sind alle seit 1980 ergangenen Entscheidungen auf der Website des Amtes im Internet kostenlos zugänglich (www.european-patent-office.org). Sie können sowohl über das Aktenzeichen als auch über Suchbegriffe abgerufen werden. Zudem werden die Entscheidungen halbjährlich auf der DVD SPACE[®] LEGAL herausgegeben.

Was die übrigen Informationsprodukte der GD 3 angeht, so wurde im März 2007 die fünfte Ausgabe der "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA" veröffentlicht, eine umfangreiche Zusammenfassung der gesamten Rechtsprechung der Beschwerdekammern in den drei Amtssprachen. Die Vorbereitungen für die jährlich herausgegebenen "Durchführungsvorschriften zum EPÜ" werden derzeit abgeschlossen; die nächste Ausgabe wird im Juli 2007 im neuen Erscheinungsbild entsprechend der neuen visuellen Identität des Amtes veröffentlicht. Mit dieser Publikation legen die Wissenschaftlichen Dienste der Beschwerdekammern eine Sammlung vor, die neben bedeutendem sekundärem Recht zum EPÜ die wichtigsten Beschlüsse des Präsidenten des EPA sowie Mitteilungen und Rechtsauskünfte des EPA umfasst.

participated as speakers in various seminars and conferences.

6. Number of staff and distribution of responsibilities

On 31 December 2006, there were 142 board of appeal chairmen and members (2005: 138). The 92 technically qualified and 25 legally qualified members were divided amongst 24 technical and one legal board.

The composition of each board is published in the EPO Official Journal (OJ EPO 1; Rule 10(4) EPC).

The total number of DG 3 staff was 207 on 31 December 2006 (compared with 199 on 31 December 2005).

7. Information on recent board of appeal case law

DG 3's efforts to develop information tools for providing information on board of appeal case law to the public are continuing. All the decisions handed down since 1980 are available free of charge on the EPO's internet site (www.european-patent-office.org). They can be accessed via the reference number or via search terms. They are also available on the SPACE LEGAL DVD, which is published twice a year.

With respect to the other DG 3 information products, the fifth edition of the Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, a comprehensive survey of all the case law of the boards of appeal in the three languages, was published in March 2007. The preparations for the publication of the annual publication, Ancillary Regulations to the EPC, are currently being completed and the next issue will be published in July 2007 in a new format in line with the new visual identity of the EPO. In this publication, the Legal Research Service of the boards of appeal presents a collection of important secondary legislation relating to the EPC, along with communications and Legal Advice notices from the EPO.

la DG 3 ont également pris la parole au cours de divers séminaires et conférences.

6. Effectifs et répartition des affaires

Au 31 décembre 2006, les effectifs des chambres de recours (présidents et membres) ont atteint le nombre de 142 (138 en 2005). L'on dénombre 92 membres techniciens et 25 membres juristes répartis entre 24 chambres techniques et une chambre juridique.

La composition des chambres de recours est publiée au JO OEB 1 (règle 10(4) CBE).

Au 31 décembre 2006, les effectifs totaux de la DG 3 s'élevaient à 207 personnes (199 au 31 décembre 2005).

7. Informations relatives à la jurisprudence récente des chambres de recours

La DG 3 poursuit ses efforts visant à développer des outils destinés à informer le public sur la jurisprudence des chambres de recours. Toutes les décisions rendues par les chambres de recours depuis 1980 peuvent être consultées gratuitement sur le site Internet de l'OEB (www.european-patent-office.org). Elles sont accessibles soit par le numéro de référence, soit par des termes de recherche. Les décisions sont par ailleurs disponibles sur le DVD SPACE LEGAL, qui paraît deux fois par an.

En ce qui concerne les autres produits d'information de la DG 3, la cinquième édition de la Jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets, recueil exhaustif de toute la jurisprudence des chambres de recours dans les trois langues officielles, a été publiée en mars 2007. Les préparatifs en vue de la publication annuelle des Règles d'application de la CBE sont en train de s'achever et la prochaine édition paraîtra en juillet 2007 dans un nouveau format conforme à la nouvelle identité visuelle de l'OEB. Dans cette publication, le service de recherche juridique des chambres de recours présente une compilation de la législation secondaire importante relative à la CBE ainsi que des communications et des renseignements juridiques de l'OEB.

Die Publikationen der Wissenschaftlichen Dienste der GD 3 "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", "Durchführungsvorschriften zum EPÜ", die erste Ausgabe des Kompendiums "Europäische Nationale Patentrechtsprechung – Bericht" sowie die entsprechenden CD-ROMs sind bei der EPA-Dienststelle in Wien erhältlich.

The Legal Research Service publications "Case Law of the Boards of Appeal of the EPO", "Ancillary Regulations to the EPC", "European National Patent Decisions Report" (first edition) and the equivalent CD-ROMs are available from the EPO sub-office in Vienna.

Les publications du service de recherche juridique, c'est-à-dire "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB", les "Règles d'application de Convention sur le brevet européen", le recueil des "Décisions nationales européennes en matière de brevets" (première édition) et les CD-ROM correspondants sont disponibles auprès de l'agence de l'OEB à Vienne.

TEIL II**RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER IM JAHR 2006****I. PATENTIERBARKEIT****A. Patentfähige Erfindungen****1. Technischer Charakter der Erfindung**

Um eine "Erfindung" im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ bereitzustellen, ist es nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern notwendig und hinreichend, dass die beanspruchte Lehre oder das beanspruchte Verfahren technischen Charakter aufweist (T 930/05; T 1227/05, ABI. EPA 2007, ***, T 421/06).

In T 930/05 wurde zum Erfindungsbegriff ausgeführt, dass die beispielhafte Aufzählung von Nicht-Erfindungen in Artikel 52 (2) EPÜ Tatbestände umfasst, die als gemeinsames Merkmal den fehlenden technischen Charakter erkennen lassen. Eine Verknüpfung des Erfindungsbegriffs mit dem technischen Charakter der Erfindung bietet sich unmittelbar an, da der auf Artikel 52 (1) EPÜ Bezug nehmende Ausnahmekatalog des Artikels 52 (2) EPÜ als Negativdefinition des Erfindungsbegriffs aufzufassen ist. Um technischen Charakter zu besitzen, muss das beanspruchte Verfahren mindestens ein technisches Mittel verwenden (T 258/03, ABI. EPA 2004, 575). Fehlt es daran, handelt es sich um ein abstraktes geistiges Konzept ohne technischen Bezug. Dies bedeutet u.a., dass rein gedankliche Tätigkeiten (T 914/02) oder menschliche Wahrnehmungsphänomene (T 619/02, ABI. EPA 2007, 63) oder auch beanspruchte Lehren, die sich nicht notwendigerweise technischer Mittel bedienen (T 388/04, ABI. EPA 2007, 16) nicht unter den Erfindungsbegriff fallen, sondern an der Eingangshürde von Artikel 52 (1) bis (3) EPÜ scheitern müssen, die durch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht beseitigt werden kann und auch nicht beseitigt wird. Die Prüfung auf Technizität erfolgt nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern unabhängig vom Stand der Technik, insbesondere unabhängig von der Frage nach einem Beitrag zum Stand der Technik, denn die Technizität eines Erzeug-

PART II**BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2006****I. PATENTABILITY****A. Patentable inventions****1. Technical character of the invention**

According to the established case law of the boards of appeal, to provide an "invention" within the meaning of Article 52(1) EPC it is necessary and sufficient for the claimed teaching or claimed method to have technical character (T 930/05; T 1227/05, OJ EPO 2007, ***, T 421/06).

In T 930/05 it was explained, regarding the concept of invention, that lack of technical character is a common feature of the examples of non-inventions listed in Article 52(2) EPC. A connection between the concept of invention and the technical character of the invention immediately suggests itself, since the list of exceptions in Article 52(2) EPC, referring to Article 52(1) EPC, is to be understood as a negative definition of the concept of invention. To possess technical character, the claimed method must involve at least one technical means (T 258/03, OJ EPO 2004, 575). If this is lacking, the claimed matter is an abstract intellectual concept devoid of any technical implications. This means, inter alia, that purely mental acts (T 914/02) or human perception phenomena (T 619/02, OJ EPO 2007, 63), or claimed teachings which do not necessarily use technical means (T 388/04, OJ EPO 2007, 16) are not covered by the concept of "invention" and must fall at the gateway hurdle of Article 52(1) to (3) EPC, which is not and cannot be removed by the case law of the boards of appeal. Examination for technical character, according to the case law of the boards of appeal, is performed independently of prior art, in particular of the question of a contribution to the art, since the technical character of a product or method does not depend on whether the same or a similar product or method existed before. However a claimed partial feature susceptible of a non-technical interpretation is not

DEUXIEME PARTIE**LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2006****I. BREVETABILITE****A. Inventions brevetables****1. Nature technique de l'invention**

Pour qu'il y ait "invention" au sens de l'article 52(1) CBE, il est nécessaire et suffisant, en vertu de la jurisprudence constante des chambres de recours, que l'enseignement ou le procédé revendiqué présente un caractère technique (T 930/05; T 1227/05, JO OEB 2007, ***, T 421/06).

Dans l'affaire T 930/05, la chambre a indiqué, au sujet de la notion d'invention, que la liste d'exemples de non-inventions figurant à l'article 52(2) CBE comprend des éléments dont la caractéristique commune est l'absence de caractère technique. La notion d'invention est directement liée au caractère technique de l'invention, puisque la liste d'exceptions de l'article 52(2) CBE, qui se réfère à l'article 52(1) CBE, doit être interprétée comme une définition par la négative de la notion d'invention. Pour présenter un caractère technique, la méthode revendiquée doit faire intervenir au moins un moyen technique (T 258/03, JO OEB 2004, 575). Si tel n'est pas le cas, il s'agit d'un concept abstrait et intellectuel, sans incidence d'ordre technique. Cela signifie notamment que les activités purement intellectuelles (T 914/02), les phénomènes de perception humaine (T 619/02, JO OEB 2007, 63) ou les enseignements revendiqués qui ne recourent pas nécessairement à des moyens techniques (T 388/04, JO OEB 2007, 16) ne relèvent pas de la notion d'invention, mais qu'ils butent sur l'obstacle de l'article 52 (1) à (3) CBE, qui ne peut pas être et ne sera pas écarté par la jurisprudence des chambres de recours. En vertu de la jurisprudence des chambres de recours, l'examen de la technicité s'effectue indépendamment de l'état de la technique, en particulier indépendamment de la question d'une contribution à l'état de la technique, car la technicité d'un produit ou d'une méthode ne dépend pas de

nisses oder Verfahrens hängt nicht davon ab, ob es ein gleiches oder ähnliches Erzeugnis bzw. Verfahren vorher gab oder nicht. Erlaubt aber ein Teilmerkmal in einem Anspruch eine nicht-technische Auslegung, so wird es nicht als technisches Merkmal angesehen, die bloße Möglichkeit einer Verwendung technischer Mittel reicht nicht aus.

In **T 1227/05** (ABI. EPA 2007, ***) betraf die Anmeldung ein computergestütztes Verfahren mit mathematischen Schritten zur Simulation des Verhaltens eines Schaltkreises unter dem Einfluss von 1/f Rauschen. Ein 1/f Rauschen kann simuliert werden, indem in das Schaltkreismodell geeignete Zufallszahlen eingespeist werden.

Die Kammer kam zu folgendem Ergebnis: Da das Verfahren nach dem unabhängigen Anspruch 1 bzw. 2 computergestützt abläuft, bedient es sich eines technischen Mittels und besitzt schon deshalb technischen Charakter (s. T 258/03, ABI. EPA 2004, 575 und T 914/02). Im Folgenden erörterte die Kammer, welche weiteren Merkmale nach ihrer Auffassung zum technischen Charakter des Verfahrens beitragen, denn nur solche dürfen und müssen in die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit einfließen (s. T 641/00, ABI. EPA 2003, 352). Über seine Implementierung hinaus kann ein Verfahrensschritt nur so weit zum technischen Charakter eines Verfahrens beitragen, als er einem technischen Zweck des Verfahrens dient. Nach Überzeugung der Kammer stellte die Simulation eines Schaltkreises, der 1/f-Rauscheinflüssen unterworfen ist, einen hinreichend bestimmten technischen Zweck eines computergestützten Verfahrens dar, das auf den technischen Zweck funktional beschränkt ist.

Die konkreten technischen Anwendungen computergestützter Simulationsverfahren sind selbst als moderne technische Verfahren anzusehen, die einen wesentlichen Bestandteil des Fabrikationsprozesses darstellen und der materiellen Herstellung in der Regel als Zwischenschritt vorausgehen. In diesem Sinne kann derartigen Simulationsverfahren eine technische Wirkung nicht abgesprochen werden, nur weil sie noch nicht das materielle Endprodukt umfassen (in Abgrenzung zu T 453/91).

In **T 421/06** lagen der Anmeldung ähnliche Ansprüche wie in T 1227/05

regarded as a technical feature; the mere possibility of using technical means is not sufficient.

In **T 1227/05** (OJ EPO 2007, ***) the application related to a computer-implemented method with mathematical steps for simulating the performance of a circuit subject to 1/f noise. 1/f noise can be simulated by feeding suitable random numbers into the circuit model.

The board concluded that, as the method according to independent claim 1 or 2 was computer-implemented, it used technical means and by that very token had technical character (see T 258/03, OJ EPO 2004, 575 and T 914/02). The board then discussed which other features in its view contributed to the technical character of the method, as only such features may and must be considered for the purpose of assessing inventive step (see T 641/00, OJ EPO 2003, 352). Beyond its implementation, a procedural step may contribute to the technical character of a method only to the extent that it serves a technical purpose of the method. The board was persuaded that simulation of a circuit subject to 1/f noise constitutes an adequately defined technical purpose for a computer-implemented method, provided that the method is functionally limited to that technical purpose.

Real technical applications for computer-implemented simulation methods are themselves to be regarded as modern technical methods which form an essential part of the fabrication process and precede actual production, mostly as an intermediate step. In that light, such simulation methods cannot be denied a technical effect merely on the grounds that they do not yet incorporate the physical end product (distinction from T 453/91).

In **T 421/06** the application was based on claims similar to those in T 1227/05.

l'existence préalable ou non d'un produit ou d'une méthode identique ou semblable. En revanche, si une caractéristique partielle figurant dans une revendication autorise une interprétation non technique, celle-ci n'est alors pas considérée comme une caractéristique technique, la simple possibilité d'utiliser des moyens techniques n'étant pas suffisante.

Dans l'affaire **T 1227/05** (JO OEB 2007, ***) la demande portait sur un procédé assisté par ordinateur comportant des étapes mathématiques visant à simuler le comportement d'un circuit sous l'influence de bruits en 1/f. Un bruit en 1/f peut être simulé lorsque des nombres aléatoires appropriés sont saisis dans le modèle de circuit.

La chambre est parvenue à la conclusion suivante : puisque le procédé selon la revendication indépendante 1 ou 2 est assisté par ordinateur, il utilise un moyen technique et présente de ce fait un caractère technique (cf. T 258/03, JO OEB 2004, 575 et T 914/02). La chambre s'est ensuite penchée sur les autres caractéristiques contribuant selon elle au caractère technique du procédé, car seules celles-ci peuvent et doivent être prises en compte pour l'examen de l'activité inventive (cf. T 641/00, JO OEB 2003, 352). Au-delà de sa mise en œuvre, une étape d'un procédé ne peut contribuer au caractère technique d'un procédé que dans la mesure où elle sert un objectif technique du procédé. La chambre a estimé que la simulation d'un circuit soumis à des influences de bruits en 1/f représentait un objectif technique suffisamment précis d'un procédé assisté par ordinateur qui se limite de manière fonctionnelle à l'objectif technique.

Les applications techniques concrètes de procédés de simulation assistés par ordinateur doivent elles-mêmes être considérées comme des procédés techniques modernes qui représentent une composante essentielle du processus de fabrication et qui constituent en règle générale une étape intermédiaire précédant la production matérielle. Un effet technique ne peut donc pas être dénié à de tels procédés de simulation au seul motif qu'ils n'englobent pas encore le produit matériel final (différent de la décision T 453/91).

Dans l'affaire **T 421/06**, la demande se fondait sur des revendications similaires

zugrunde. Das Simulationsverfahren der vorliegenden Anmeldung verlängerte die ein 1/f-Rauschen darstellende Folge von Zufallszahlen, während das in T 1227/05 offenbarte Simulationsverfahren eine feststehende Anzahl von Zufallszahlen, die der Anzahl geplanter Simulationsschritte entsprach, als "Batch" vorweg erzeugte, um sie für die nachfolgende Schaltkreissimulation bereitzustellen. Die Kammer stellte zusammenfassend fest, dass die beanspruchte Simulation eines Schaltkreises weder eine mathematische Methode als solche noch ein Computerprogramm als solches darstellt, auch wenn zur Durchführung der Simulation mathematische Formeln und Computeranweisungen verwendet werden. Auch wenn der Erfindung eine gedankliche oder mathematische Tätigkeit vorausgehen mag, darf das beanspruchte Ergebnis nicht mit dieser Tätigkeit gleichgesetzt werden. Die Ansprüche betrafen nicht das Erdenken eines Simulationsverfahrens, sondern ein Simulationsverfahren, das nicht mehr rein gedanklich oder mathematisch durchführbar ist. So erfüllte die Simulation technische Aufgaben, die für eine moderne Ingenieurleistung typisch waren. Alle für die Schaltkreissimulation relevanten Schritte, d.h. auch die mathematisch ausgedrückten Anspruchsmerkmale trugen zum technischen Charakter des Simulationsverfahrens gemäß Anspruch 1 oder 2 bei und konnten daher auch die Neuheit des Verfahrens gegenüber der Vorgängeranmeldung herstellen.

In **T 471/05** bezog sich Anspruch 1 auf ein Verfahren, das im Wesentlichen darin bestand, ein optisches System so zu gestalten, dass nahezu alle zwischen zwei vorgegebenen Punkten der optischen Achse des Systems abgebildete Lichtstrahlen die im Anspruch genannte algebraische Bedingung erfüllten. Die Kammer urteilte, dass der Anspruch lediglich eine Reihe von abstrakten mathematischen und optischen Konzepten formuliere, ohne eigentlich eine physische technische Umsetzung zu erfordern. Weder das beanspruchte Gestaltungsverfahren noch die daraus resultierende Gestaltung setzten eine technische Tätigkeit oder eine technische Einheit voraus. Das beanspruchte Verfahren könne als rein gedankliche Tätigkeit oder als ein rein mathematischer Gestaltungsalgorithmus ausgeführt werden und umfasse folglich Ausführungen, die in die Kategorie der Verfahren für gedankliche Tätigkeiten

The simulation method extended the sequence of random numbers generating 1/f noise, whereas the method disclosed in T 1227/05 generated a fixed number of random numbers, corresponding to the intended number of simulation steps, as a "batch" in advance, in order to make them available for the following circuit simulation. The board concluded that the claimed simulation of a circuit did not constitute a mathematical method as such or a computer program as such, although mathematical formulae and computer instructions were used in carrying out the simulation. Even where the invention was preceded by an intellectual or mathematical activity, the claimed result could not be equated with that activity. The claims did not relate to the devising of a simulation method, but to a simulation method that could no longer be carried out by purely intellectual or mathematical means. Thus the simulation performed technical tasks which were typical of the work of a modern engineer. All the steps relevant to the circuit simulation, i.e. including the mathematically expressed claim features, contributed to the technical character of the simulation method according to claim 1 or 2 and could therefore also establish the novelty of the method vis-à-vis the previous application.

In **T 471/05** claim 1 related to a method consisting essentially in designing the optical system so that substantially all light rays imaged by the optical system between two predetermined points on the optical axis of the system satisfied the algebraic condition specified in the claim. The board held that the claim merely formulated a series of mathematical and optical abstract concepts without properly requiring a physical, technical implementation. Neither the claimed design method nor the resulting design required a technical activity or a technical entity. The claimed method could be carried out as a purely mental act or as a purely mathematical design algorithm, and, consequently encompassed embodiments falling within the category of methods for performing mental acts as such and within the category of mathematical methods as such both expressly excluded from patent protection under Article 52 EPC. The appellant

à celles de la décision T 1227/05. Le procédé de simulation de la demande en question prolongeait la suite de nombres aléatoires constituant un bruit en 1/f, tandis que le procédé de simulation divulgué dans l'affaire T 1227/05 générerait au préalable une quantité fixe de nombres aléatoires, en guise de "lot", qui correspondait au nombre d'étapes prévues pour la simulation, afin de les mettre à disposition pour la simulation de circuit suivante. La chambre a résumé sa position en constatant que la simulation d'un circuit revendiquée ne représente ni une méthode mathématique en tant que telle ni un programme d'ordinateur en tant que tel, même si des formules mathématiques et des instructions informatiques sont utilisées pour réaliser la simulation. Même si l'invention faisait suite à une activité intellectuelle ou mathématique, le résultat revendiqué ne pouvait pas être assimilé à cette activité. Les revendications ne portaient pas sur la conception d'un procédé de simulation, mais sur un procédé de simulation, qui n'était plus réalisable d'un point de vue purement intellectuel ou mathématique. La simulation remplissait donc des tâches techniques qui étaient caractéristiques d'une activité moderne d'ingénieur. Toutes les étapes pertinentes de la simulation de circuit, y compris les caractéristiques de revendication exprimées mathématiquement, contribuaient au caractère technique du procédé de simulation selon la revendication 1 ou 2 et pouvaient de ce fait fonder la nouveauté du procédé par rapport à la demande précédente.

Dans l'affaire **T 471/05**, la revendication 1 portait sur une méthode consistant essentiellement à concevoir le système optique de sorte que la quasi-totalité des rayons lumineux mis en image par le système optique entre deux points prédéterminés sur l'axe optique du système remplissent la condition algébrique spécifiée dans la revendication. La chambre a estimé que la revendication formulait simplement une série de concepts mathématiques et optiques abstraits, sans requérir correctement une mise en œuvre physique et technique. Ni la méthode de conception revendiquée ni la conception qui en résulte ne nécessitait une activité technique ou une entité technique. La méthode revendiquée pouvait être mise en œuvre comme une activité purement intellectuelle ou comme un algorithme de conception purement mathématique et comprenait donc des modes de réalisation relevant de la catégorie des

bzw. in diejenige der mathematischen Methoden fielen, die beide nach Artikel 52 EPÜ ausdrücklich vom Patentschutz ausgenommen seien. Der Beschwerdeführer hatte geltend gemacht, das beanspruchte Verfahren definiere eine Tätigkeit, die den Einsatz von technischen Mitteln erfordere und auf technischen Überlegungen beruhe. Die Kammer ließ sich von dieser Argumentation nicht überzeugen und stellte fest, dass das Verfahren unbestreitbar unter Einsatz von physischen oder technischen Mitteln oder in Form einer physischen Tätigkeit ausgeführt werden könne, die eine physische Einheit zum Ergebnis habe, und bei einer solchen Ausführung liege in der Tat eine vom Patentschutz nicht ausgenommene physische technische Tätigkeit vor. Dessen ungeachtet setze das Verfahren den Einsatz von technischen Mitteln nicht voraus und sei nicht auf physische technische Ausführungen beschränkt. Dass das beanspruchte Verfahren vom Patentschutz nicht ausgeschlossene Ausführungen umfasse, lasse die Tatsache nicht entfallen, dass es sich auch auf davon ausgenommene Gegenstände erstrecke. Solange das beanspruchte Gestaltungsverfahren also nicht auf physische technische Ausführungen beschränkt werde, schließe der beanspruchte Gegenstand Ausführungsformen ein, die nicht patentfähig seien.

2. Therapeutische Verfahren

2.1 Chirurgische Verfahren

2.1.1 Vorlage an die Große Beschwerdekammer

In **T 992/03** (ABI. EPA 2007, ***) stellte die Kammer fest, dass der Begriff "chirurgisch" in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern unterschiedlich definiert wird. Je nachdem, ob der auf der Art des physischen Eingriffs oder der auf seinem Zweck beruhende Ansatz befolgt wird, kann dies zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen bezüglich der Patentierbarkeit nach Artikel 52 (4) EPÜ führen. Die Befolgung anderer Ansätze ist nicht ausgeschlossen. Für die Entscheidung des vorliegenden Falles musste daher geklärt werden, wie der Ausdruck "chirurgische Behandlung" im Sinne von Artikel 52 (4) EPÜ auszulegen ist.

Welche Auslegung zugrunde gelegt werden soll, ist eine wichtige Rechtsfrage. Allgemein anerkannt ist, dass mit

submitted that the claimed method defined an activity that required the use of technical means and involved technical considerations. The board was not persuaded by this argumentation and stated that it could not be denied that the method could be carried out using some physical or technical means or in the form of a physical activity that results in a physical entity, and that such implementations of the method constituted physical, technical activities not excluded from patent protection. Nonetheless, the method did not require the use of technical means and the method was not restricted to physical, technical implementations, and the fact that the claimed method encompassed non-excluded implementations did not overcome the fact that the claimed method also encompassed excluded subject-matter. Thus, as long as the claimed design method was not confined to physical, technical implementations, the claimed subject-matter encompassed embodiments excluded from patentability.

2. Medical methods

2.1 Surgical methods

2.1.1 Referral to the Enlarged Board of Appeal

In **T 992/03** (OJ EPO 2007, ***) the board stated that different definitions of the term "surgery" had been identified in the jurisprudence of the boards of appeal. The application of the approach based on the nature of the physical intervention on the one hand or on its purpose on the other hand might result in different conclusions on patentability under Article 52(4) EPC. The application of other approaches could not be excluded. Therefore, it was necessary in deciding on the case at issue, to clarify how the term "treatment by surgery" within the meaning of Article 52(4) EPC was to be interpreted.

The issue of which interpretation to take was an important point of law. It was commonly accepted that the purpose of

méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles en tant que telles ainsi que de celle des méthodes mathématiques en tant que telles, toutes deux expressément exclues de la protection par brevet au titre de l'article 52 CBE. Le requérant soutenait que la méthode revendiquée définissait une activité nécessitant l'utilisation de moyens techniques et qu'elle impliquait des considérations techniques. La chambre n'a pas été convaincue par cette argumentation et a affirmé que la méthode pouvait indéniablement être mise en œuvre en faisant intervenir certains moyens physiques ou techniques ou sous forme d'une activité physique conduisant à une entité physique, et que de telles mises en œuvre de la méthode constituaient des activités physiques et techniques non exclues de la protection par brevet. Toutefois, la méthode ne requérait pas l'utilisation de moyens techniques et ne se limitait pas à des mises en œuvre physiques et techniques, et le fait que la méthode revendiquée comprenne des mises en œuvre non exclues de la brevetabilité ne supplantait pas le fait qu'elle comprenne également des objets exclus de la brevetabilité. Ainsi, tant que la méthode de conception revendiquée ne se limitait pas à des mises en œuvre physiques et techniques, l'objet revendiqué comprenait des modes de réalisation exclus de la brevetabilité.

2. Méthodes de traitement médical

2.1 Méthodes de traitement chirurgical

2.1.1 Saisine de la Grande Chambre de recours

Dans l'affaire **T 992/03** (JO OEB 2007, ***), la chambre a constaté que la jurisprudence des chambres de recours contient différentes définitions du terme "chirurgie". Suivant que l'approche en la matière est fondée sur la nature de l'intervention physique ou sur sa finalité, il peut en résulter des conclusions différentes quant à la brevetabilité au titre de l'article 52(4) CBE. On ne saurait par ailleurs exclure d'autres approches. Pour statuer en l'espèce, il est donc nécessaire de clarifier comment l'expression "traitement chirurgical" au sens de l'article 52(4) CBE doit être interprétée.

L'interprétation à adopter est une question de droit d'importance fondamentale. Il est couramment admis que l'exclusion

dem Ausschluss von der Patentierbarkeit in Artikel 52 (4) EPÜ bezweckt wird, die Patentierung von Verfahren, die medizinischen Zwecken dienen, zu unterbinden, damit niemand durch das Patentrecht in der Ausübung einer ärztlichen Tätigkeit behindert werden kann. Wie weit dieser Ausschluss reicht, hängt daher wesentlich von der Auslegung des in Artikel 52 (4) EPÜ verwendeten Ausdrucks "chirurgische Behandlung" ab, die für den Umfang des vom Patentschutz ausgeschlossenen Betätigungsfelds maßgeblich ist.

Daneben stellte sich vorliegend auch die Frage, ob ein bildgebendes Verfahren, das zwar eine Untersuchungsphase im Sinne des Rechtsgutachtens G 1/04 betrifft, aber zugleich diagnostisch wertvolle Informationen liefert, als konstitutiver Schritt eines chirurgischen Verfahrens im Sinne von Artikel 52 (4) EPÜ anzusehen ist, wenn die unmittelbaren Ergebnisse, d. h. die erzeugten Bilddaten, es einem Chirurgen in einigen Fällen erlauben, während eines chirurgischen Eingriffs über das weitere Vorgehen zu entscheiden, indem er sie einfach nur zur Kenntnis nimmt. Die Kammer beschloss, der Großen Beschwerdekammer die folgenden Fragen vorzulegen:

1. Ist ein beanspruchtes bildgebendes Verfahren für diagnostische Zwecke (Untersuchungsphase im Sinne von G 1/04, ABI. EPA 2006, 334), das einen Schritt aufweist oder umfasst, der in einem physischen Eingriff am menschlichen oder tierischen Körper besteht (im vorliegenden Fall Injektion eines Kontrastmittels in das Herz), als "Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers" nach Artikel 52 (4) EPÜ vom Patentschutz auszuschließen, wenn dieser Schritt nicht an sich auf die Erhaltung von Leben und Gesundheit abzielt?

2. Falls die Frage 1 bejaht wird, könnte dann der Ausschluss vom Patentschutz vermieden werden, indem der Wortlaut des Anspruchs so geändert wird, dass der fragliche Schritt weggelassen oder durch einen Disclaimer ausgeklammert wird oder der Anspruch ihn zwar umfasst, aber sich nicht darauf beschränkt?

3. Ist ein beanspruchtes bildgebendes Verfahren für diagnostische Zwecke (Untersuchungsphase im Sinne von G 1/04) als konstitutiver Schritt einer "chirurgischen Behandlung des mensch-

the exclusion from patentability under Article 52(4) EPC was to deny patent protection to methods which serve medical purposes, so that no one could be hampered in the practice of medicine by patent legislation. Hence, the scope of this exclusion was materially dependent upon the interpretation of the expression "treatment by surgery" as used in Article 52(4) EPC, which determined the extent of an area of activities exempt from patent protection.

In addition to the above issue, the question arose in this case of whether an imaging method providing information of diagnostic value, albeit concerning an examination phase in the light of G 1/04, should be considered as being a constitutive step of a treatment by surgery within the meaning of Article 52(4) EPC if it is established that in certain cases the immediate results, i.e. the image data produced, would allow a surgeon, by merely taking note of said data, to decide on the course of action to be taken during a surgical intervention. The board decided that the following questions were referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. Is a claimed imaging method for a diagnostic purpose (examination phase within the meaning given in G 1/04, OJ EPO 2006, 334), which comprises or encompasses a step consisting in a physical intervention practised on the human or animal body (in the present case, an injection of a contrast agent into the heart), to be excluded from patent protection as a "method for treatment of the human or animal body by surgery" pursuant to Article 52(4) EPC if such step does not per se aim at maintaining life and health?

2. If the answer to question 1 is in the affirmative, could the exclusion from patent protection be avoided by amending the wording of the claim so as to omit the step at issue, or disclaim it, or let the claim encompass it without being limited to it?

3. Is a claimed imaging method for a diagnostic purpose (examination phase within the meaning given in G 1/04) to be considered as being a constitutive step of a "treatment of the human or

de la brevetabilité prévue à l'article 52(4) CBE a pour finalité d'exclure de la protection par brevet les méthodes utilisées à des fins médicales afin que nul ne soit entravé par les brevets dans l'exercice de l'art médical. La portée de cette exclusion dépend donc largement de l'interprétation qui sera donnée de la notion de "traitement chirurgical" telle qu'elle figure à l'article 52(4) CBE, qui détermine l'étendue du domaine d'activités exclu de la protection par brevet.

En l'espèce, la question se pose également de savoir si une méthode d'imagerie fournissant des informations de valeur diagnostique doit être considérée comme une étape d'un traitement chirurgical au sens de l'article 52(4) CBE, bien qu'elle concerne une phase d'investigation à la lumière de l'avis G 1/04, s'il est établi que dans certains cas les résultats immédiats, c'est-à-dire les données d'images produites, permettraient à un chirurgien de décider de la façon de procéder au cours d'une intervention chirurgicale simplement en prenant note desdites données. Aussi la chambre a-t-elle décidé de soumettre à la Grande Chambre de recours les questions suivantes :

1. Une méthode d'imagerie revendiquée dans un but de diagnostic (phase d'investigation au sens de l'avis G 1/04, JO OEB 2006, 334), qui comprend ou englobe une étape consistant en une intervention physique pratiquée sur le corps humain ou animal (en l'espèce l'injection d'un agent de contraste dans le cœur), doit-elle être exclue de la brevetabilité au motif qu'elle constitue une "méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal" conformément à l'article 52(4) CBE, si cette étape ne vise pas en soi à préserver la vie et la santé ?

2. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1, l'exclusion de la brevetabilité pourrait-elle être évitée en modifiant le libellé de la revendication de manière à omettre l'étape en question, à l'exclure au moyen d'un disclaimer ou à faire en sorte que la revendication l'englobe sans être limitée à cette étape ?

3. Une méthode d'imagerie revendiquée dans un but de diagnostic (phase d'investigation au sens de l'avis G 1/04) doit-elle être considérée comme une étape constitutive d'un "traitement chirur-

lichen oder tierischen Körpers" gemäß Artikel 52 (4) EPÜ anzusehen, wenn ein Chirurg anhand der mit diesem Verfahren gewonnenen Daten während eines chirurgischen Eingriffs unmittelbar über das weitere Vorgehen entscheiden kann?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 1/07** anhängig.

2.2 Diagnostische Verfahren

In **T 1197/02** betraf die Erfindung ein Verfahren zur Feststellung einer glaukomatösen Schädigung des Sehsystems eines Lebewesens.

Die Kammer stellte fest, dass das Merkmal "am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen" nach Artikel 52 (4) EPÜ lediglich bei Verfahrensschritten technischer Art zu prüfen ist (G 1/04, ABI. EPA 2006, 334, Nr. 6.4.1 und 6.4.4). Es ist weder auf den deduktiven Entscheidungsprozess anwendbar noch auf die Schritte, die in einem Abgleich der in der Untersuchungsphase gesammelten Daten mit den Normwerten und in der Feststellung von signifikanten Abweichungen bestehen. Diese Tätigkeiten sind im Wesentlichen nicht-technischer Art und werden normalerweise nicht am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen. Folglich kann in den meisten Fällen nur der Schritt, der die Untersuchungsphase betrifft und das Sammeln von Daten beinhaltet, tatsächlich technischer Art sein, so dass das Merkmal "am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen" hier ins Spiel kommen kann. Weitere Zwischenschritte, die beispielsweise das Anpassen oder Vorbereiten der Vorrichtung betreffen, mit der die Datengewinnung durchgeführt werden soll, können der Vollständigkeit halber in einen Verfahrensanspruch aufgenommen werden. Da diese zusätzlichen Merkmale jedoch nicht Teil eines für die Diagnosestellung notwendigen Schrittes sind, sind sie bei der Beurteilung des diagnostischen Charakters des Verfahrens außer Acht zu lassen. Ob diese Zwischenmerkmale technischer Art sind und ob sie am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, ist daher in diesem Zusammenhang irrelevant.

In **T 143/04** bezog sich der fragliche Anspruch 1 auf ein Verfahren zum Diagnostizieren von Alzheimer bei einem Lebewesen.

animal body by surgery" pursuant to Article 52(4) EPC if the data obtained by the method immediately allow a surgeon to decide on the course of action to be taken during a surgical intervention?

The referral is pending under reference number **G 1/07**.

2.2 Diagnostic methods

In **T 1197/02** the invention related to a method of assessing the presence of glaucomatous damage to the visual system of a subject.

The board explained that since the criterion "practised on the human or animal body" in Article 52(4) EPC was to be considered only in respect of method steps which are of a technical nature (points 6.4.1 and 6.4.4 of G 1/04, OJ EPO 2006, 334), it neither applied to the deductive decision phase, nor to those steps which consisted in comparing the data collected in the examination phase with standard values and in finding a significant deviation resulting from the comparison. These activities were principally of a non-technical nature and normally not practised on the human or animal body. It resulted that in most cases only the step which referred to the examination phase and involved the collection of data could actually be of a technical nature and, therefore, concerned with the criterion "practised on the human or animal body". Additional intermediate steps which concerned for example the adjustment or preparation of the apparatus with which the collection of data would be performed could be introduced into a method claim for completeness. However, since these additional features were not part of one of the steps necessary for making the diagnosis, they were to be ignored when assessing the diagnostic character of the method. The issue of whether or not these intermediate features were of a technical nature and practised on the human or animal body was, therefore, irrelevant for this question.

In **T 143/04** claim 1 at issue related to a method of diagnosing Alzheimer's disease in a living subject.

gical du corps humain ou animal" conformément à l'article 52(4) CBE si les données obtenues par la méthode permettent immédiatement au chirurgien de décider de la façon de procéder au cours d'une intervention chirurgicale ?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 1/07**.

2.2 Méthodes de diagnostic

Dans l'affaire **T 1197/02**, l'invention concernait une méthode d'évaluation de la présence d'une atteinte glaucomateuse affectant le système visuel d'un sujet.

La chambre a expliqué que puisque le critère "appliquées au corps humain ou animal", selon l'article 52(4) CBE, doit uniquement être pris en considération quant aux étapes de nature technique (avis G 1/04, JO OEB 2006, 334, points 6.4.1. et 6.4.4. des motifs), il ne s'applique donc ni à la phase de décision déductive, ni aux étapes consistant à comparer des données recueillies dans la phase d'investigation avec les valeurs normales et à constater un écart significatif suite à cette comparaison. De telles activités, qui sont principalement de nature non technique, ne sont normalement pas appliquées au corps humain ou animal. Il s'ensuit que dans la plupart des cas, seule l'étape qui a trait à la phase d'investigation et implique la collecte des données peut être effectivement de nature technique et, partant, relever du critère "appliquées au corps humain ou animal". D'autres étapes intermédiaires portant par exemple sur l'ajustement ou la préparation du dispositif de collecte des données peuvent dès lors, dans un souci d'exhaustivité, être introduites dans une revendication de procédé. Ces caractéristiques supplémentaires ne faisant toutefois pas partie de l'une des étapes nécessaires à la pose du diagnostic, elles ne doivent pas être prises en considération lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère diagnostique de la méthode. Peu importe en conséquence que ces caractéristiques intermédiaires soient ou non de nature technique et appliquées au corps humain ou animal.

Dans l'affaire **T 143/04**, la revendication 1 en litige portait sur une méthode de diagnostic de la maladie d'Alzheimer chez un sujet vivant.

Die Kammer wies darauf hin, dass die mit Hilfe eines Automaten durchgeführte Datenverarbeitung nicht wirklich Teil der Untersuchungsphase war, die die Datengewinnungsphase umfasste, sondern sich aus einem späteren technischen Schritt ergab, der zwischen die Datengewinnung und den Abgleich der ermittelten Daten mit Normwerten zwischengeschaltet war. Derartige Zwischenschritte sind bei der Beurteilung des diagnostischen Charakters des Verfahrens außer Acht zu lassen. Der fragliche Anspruch wies alle Merkmale eines am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommenen Diagnoseverfahrens gemäß der im Rechtsgutachten G 1/04 gegebenen Definition auf. Ein solches Verfahren unterliegt dem Patentierungsverbot nach Artikel 52 (4) EPÜ.

B. Neuheit

1. Bestimmung des Stands der Technik

1.1 Beweisfragen – Maßstab bei der Beweiswürdigung

In T 1134/06 befand die Kammer, dass eine im Internet erfolgte Offenbarung zum Stand der Technik gehören kann, wie er in Artikel 54 (2) EPÜ definiert wird. Soll eine Offenbarung im Internet als Stand der Technik berücksichtigt werden, so ist an die Beweisführung ein strenger Maßstab anzulegen. Dass eine Offenbarung im Internet Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ ist, muss demnach "zweifelsfrei" nachgewiesen werden. Welche besonderen Fakten und Nachweise hierzu beigebracht werden müssen, hängt vom Einzelfall ab; in der Regel müssen sie aber die in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern in Bezug auf eine Vorbenutzung oder eine frühere mündliche Offenbarung aufgestellten Kriterien erfüllen, d. h. eine Antwort auf die Fragen bieten, wann die Offenbarung im Internet der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde und was der Öffentlichkeit hierbei unter welchen Umständen zugänglich gemacht wurde. Was die Frage nach den Umständen betrifft, so wird es in den meisten Fällen notwendig sein, auf den Hauptproblem- punkt der Verlässlichkeit des Internets einzugehen, um insbesondere zu klären, ob und inwiefern eine dort abgerufene Offenbarung inhaltlich mit der am fraglichen Datum erschienenen Offenbarung identisch ist.

In einigen Fällen, in denen auf der Homepage eines renommierten oder als

The board noted that data processing using an automated apparatus was not actually part of the examination phase which involved the data collection phase, but it resulted from a subsequent, technical step, intermediate between the data collection and the comparison of these collected data with standard values. Such intermediate steps were not to be considered when assessing the diagnostic character of the method. The claim at issue included all the features of a diagnostic method practised on the human or animal body as defined in the opinion G 1/04. The patenting of such a method was prohibited by Article 52(4) EPC.

B. Novelty

1. Defining the state of the art

1.1 Issues of proof – Standard of proof

In T 1134/06 the board found that a disclosure on the Internet could be comprised within the state of the art as defined by Article 54(2) EPC. If an Internet disclosure was to be used as prior art a strict standard of proof should be adopted. Thus, the fact that an Internet disclosure was state of the art under Article 54(2) EPC should be proved "beyond any reasonable doubt". The particular facts and evidence required would depend on each individual case, but would normally have to meet the criteria established by the jurisprudence of the boards of appeal in respect of a prior use or a prior oral disclosure, i.e. answer the questions of when the Internet disclosure was made available to the public, what was made available and under which circumstances was it made available to the public. Concerning the latter question, it would in most cases be necessary to address the main concern of reliability surrounding the Internet, in particular so as to establish whether and in how far a retrieved disclosure was true to the disclosure appearing at that date.

The board went on and stated that in certain cases, where a web site belong-

La chambre a fait observer que le traitement de données au moyen d'un dispositif automatique ne fait pas partie de la phase d'investigation qui implique la phase de collecte des données, mais découle d'une étape technique ultérieure, située entre la collecte des données et la comparaison de ces dernières avec les valeurs normales. De telles étapes intermédiaires ne doivent pas être prises en considération lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère diagnostique de la méthode. La revendication en cause comportait toutes les caractéristiques d'une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal telle que définie dans l'avis G 1/04. Une telle méthode est donc exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE.

B. Nouveauté

1. Détermination de l'état de la technique

1.1 Questions de preuve – Degré de conviction de l'instance

Dans l'affaire T 1134/06, la chambre a estimé qu'une divulgation effectuée sur l'Internet pouvait être comprise dans l'état de la technique tel que défini par l'article 54(2) CBE. Si une divulgation sur l'Internet doit être utilisée comme état de la technique, il convient d'adopter un niveau de preuve strict et donc de prouver "au-delà de tout doute raisonnable" que cette divulgation est comprise dans l'état de la technique au titre de l'article 54(2) CBE. Les faits et moyens de preuve requis dépendent certes de chaque cas spécifique, mais ils doivent normalement remplir les critères établis par la jurisprudence des chambres de recours en matière d'usage antérieur ou de divulgation orale antérieure, c'est-à-dire répondre aux questions de savoir quand la divulgation sur l'Internet a été rendue accessible au public, quel est son contenu et dans quelles circonstances elle a été rendue publique. Concernant ce dernier point, il est nécessaire dans la plupart des cas d'aborder la question principale de la fiabilité de la divulgation effectuée sur l'Internet, de façon à établir en particulier si et dans quelle mesure une divulgation extraite de l'Internet est fidèle à celle qui est parue à cette date.

La chambre a poursuivi en indiquant que lorsqu'un site Internet appartenant à un

vertrauenswürdig geltenden Verlags die elektronische Version von verlegten Druckwerken veröffentlicht wird, kann deren Inhalt und Veröffentlichungsdatum unbesehen übernommen werden, und auf entsprechende Nachweise kann verzichtet werden. Auch dann, wenn eine Website nach anerkannten Normen und Standards betrieben wird, mit denen sich das Datum und der Inhalt von dort abgerufenen Informationen mit hoher Sicherheit feststellen lassen, ist es ebenfalls denkbar, dass Nachweise nicht (mehr) verlangt werden. Natürlich sollte sowohl für den Prüfer als auch für die Öffentlichkeit ohne Weiteres erkennbar sein, ob eine Quelle im Internet als "renommiert" oder "nach Regeln betrieben" anzusehen ist. Dafür sind wiederum klar definierte Richtlinien erforderlich. Entspricht eine Offenbarung einer Ressource wie "The Internet Archive", so sind weitere Nachweise zur Historie der Offenbarung sowie dazu erforderlich, ob und wie sie seit dem Tag geändert wurde, an dem sie erstmals auf einer Website eingestellt wurde. Dieser Nachweis kann in Form einer offiziellen Erklärung des Archivars erbracht werden. Alternativ kann auch eine entsprechende Erklärung des Betreibers oder des Autors der die Offenbarung enthaltenden archivierten Website zum Inhalt der Offenbarung genügen.

1.2 Feststellung von Unterschieden

In **T 452/05** vertrat der Beschwerdeführer 1 den Standpunkt, der Begriff "wasserdurchlässige Membran" könne vom Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens nur dahin gehend verstanden werden, dass damit Filterpapier gemeint sei. Die Kammer teilte diese Auffassung nicht.

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist jede Offenbarung im Stand der Technik für den beanspruchten Gegenstand neuheitsschädlich, wenn dieser unmittelbar und eindeutig aus dieser Offenbarung – einschließlich der darin zwar nicht ausdrücklich genannten, aber für den Fachmann vom Inhalt mit erfassten Merkmale – hervorgeht (siehe z. B. **T 511/92**). In diesem Zusammenhang schloss sich die Kammer der Feststellung in **T 823/96** an, dass ein "implizierter" Gegenstand sich für den Fachmann klar und eindeutig aus dem ergeben muss, was ausdrücklich angegeben wird.

ing to a reputable or trusted publisher published online electronic versions of paper publications, content and date could be taken at face value, and the need for supporting evidence could be dispensed with. It could also be envisaged that if a web site operated under recognised regulations and standards, which would allow date and content of information retrieved therefrom to be established with a high degree of certainty, further evidence might also not or no longer be required. Of course, it should be clear for both the examiner and the public whether an internet source was considered as "reputable" or "regulated". This again called for clearly defined guidelines. Where a disclosure had been retrieved from a resource such as the Internet Archive, further evidence concerning the history of the disclosure, whether and how it had been modified since the date it originally appeared on a web site would be necessary. This could be in the form of an authoritative statement from the archivist. Alternatively, an appropriate statement as to the content, either from the owner or author of the archived web site which included the disclosure could suffice.

1.2 Ascertaining differences

In **T 452/05** appellant 1 took the view that the term "water permeable membrane" could only be understood by the skilled person in the light of his common general knowledge to mean filtering paper. The board did not agree with this view.

The board stated that according to the well-established jurisprudence of the boards of appeal, any prior-art disclosure was novelty-destroying if the claimed subject-matter could be inferred directly and unequivocally from that disclosure, including features which for the skilled person are implicit in what is explicitly disclosed (see e.g. **T 511/92**). In this respect, the board concurred with the findings of **T 823/96** that "implicit" matter had to be a clear and unambiguous consequence of what was explicitly mentioned for the skilled person.

éditeur fiable ou de bonne réputation publiée en ligne des publications existant sur papier, le contenu et la date peuvent être pris à la lettre, si bien qu'il n'y a pas lieu de présenter des preuves à leur appui. Il peut également ne pas ou plus être nécessaire de produire d'autres preuves lorsqu'un site Internet fonctionne conformément à des règles et des normes reconnues, permettant de déterminer de façon presque certaine la date et le contenu de l'information obtenue sur ce site. Bien entendu, il faut que l'examineur et le public sachent clairement si une source Internet est considérée comme étant "de bonne réputation" ou "réglementée", ce qui exige à nouveau des directives bien définies. Lorsqu'une divulgation a été extraite d'une source telle que les archives Internet, d'autres moyens de preuve sont nécessaires concernant l'historique de la divulgation, sa modification éventuelle et la façon dont elle a été modifiée depuis la date à laquelle elle est apparue initialement sur un site Internet. Une telle preuve peut prendre la forme d'un document officiel établi par l'archiviste. Une déclaration appropriée relative au contenu, émise soit par le propriétaire soit par l'auteur du site Internet archivé contenant la divulgation, peut également suffire.

1.2 Constatation de différences

Dans l'affaire **T 452/05**, le requérant 1 a estimé que le terme "membrane perméable à l'eau" ne pouvait être compris par l'homme du métier faisant appel à ses connaissances générales que comme signifiant un papier filtre. La chambre n'a pas suivi cet avis.

Elle a considéré que, conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, toute divulgation de l'état de la technique est destructrice de nouveauté si l'objet revendiqué peut être déduit directement et sans ambiguïté de cette divulgation, y compris des caractéristiques qui, pour l'homme du métier, sont implicitement comprises dans ce qui est explicitement divulgué (voir p.ex. décision **T 511/92**). A cet égard, la chambre s'est déclarée d'accord avec les conclusions de la décision **T 823/96**, selon lesquelles les caractéristiques "implicites" doivent être une conséquence claire et dépourvue d'ambiguïté de ce qui est explicitement mentionné pour l'homme du métier.

Die Kammer traf außerdem folgende Feststellungen: (i) Bei der Auslegung der Bedeutung von Ausdrücken in Patentdokumenten betrachtet der Fachmann diese nicht losgelöst vom Rest des Dokuments, d. h. nur in ihrer wörtlichen Bedeutung, sondern im Gegenteil im Kontext des Gesamtinhalts des Dokuments (T 312/94); (ii) Im Bestreitensfall müssen Informationen, die angeblich zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns gehören, nachgewiesen werden. Dies geschieht in der Regel durch Verweisung auf Fachbücher oder Ähnliches. Auch eine Vielzahl von Patentdokumenten kann hierfür geeignet sein, wenn sie ein geschlossenes Bild des allgemeinen Fachwissens auf einem bestimmten Gebiet vermitteln.

Die Kammer war der Auffassung, dass ein spezieller Begriff von einem Oberbegriff grundsätzlich nicht vorweggenommen wird. In T 870/95 wurde jedoch eine Ausnahme für den Fall gemacht, dass nachgewiesen wird, dass der Oberbegriff unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens nur in der Bedeutung des spezielleren Begriffs verstanden werden kann. Da dies nicht der Fall war, entschied die Kammer, dass der spezielle Begriff ("Filterpapier") durch den Oberbegriff ("wasserdurchlässige Membran") nicht vorweggenommen wurde.

2. Neuheit der Verwendung

2.1 Zweite (weitere) medizinische Verwendung

In T 445/01 wurde in Übereinstimmung mit den in der Entscheidung G 1/83 (ABI. EPA 1985, 60) aufgestellten Grundsätzen und der umfangreichen einschlägigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern festgestellt, dass das Konzept der "zweiten (weiteren) medizinischen Verwendung" nur auf Ansprüche auf die Verwendung von bekannten Stoffen oder Verbindungen zur Herstellung eines Arzneimittels angewandt werden kann, das zur Verwendung in einem Verfahren nach Artikel 52 (4) EPÜ bestimmt ist. Die Große Beschwerdekammer leitete die Neuheit derartiger Ansprüche von ihrem einzigen neuen Merkmal ab, nämlich der neuen pharmazeutischen Verwendung des bekannten Stoffes.

Der Beschwerdeführer war der Auffassung, dass Neuheit in Fällen zu verneinen ist, in denen die Verwendung einer Verbindung – wenn auch für einen ande-

Further, the board stated that (i) to construe the meaning of terms in patent documents, the skilled person would not consider the terms in isolation from the remainder of the document, i.e. only in their literal meaning; on the contrary, the terms were considered in the context of the contents of the document as a whole (T 312/94), and (ii) information allegedly forming part of the common general knowledge of the skilled person had to be proven, if contested. This was normally done by referring to text books or the like. A plurality of patent documents could also be suitable if they provide a consistent picture of the common general knowledge in a particular field.

The board held that, in principle, a specific term was not anticipated by a generic term. Nevertheless, in T 870/95 an exception was made if it were proven that, in the light of the common general knowledge, the generic term could only be understood in the meaning of the more specific term. Since this was not the case, the board concluded that the generic term ("water permeable membrane") did not anticipate the specific term ("filtering paper").

2. Novelty of use

2.1 Second (or further) medical use

In T 445/01 the board held that in accordance with the principles set out in decision G 5/83 (OJ EPO 1985, 64) and the substantial body of case law which has been developed by the boards of appeal in this respect, the concept of "second (further) medical use" could only be applied to claims to the use of known substances or compositions for the preparation of a medicament intended for use in a method referred to in Article 52(4) EPC. The Enlarged Board derived the novelty of such claims from their sole new feature, that was the new pharmaceutical use of that known substance.

The appellant was of the opinion that in a case like the present one, where a compound had previously been described as having been used, but for a

La chambre a par ailleurs indiqué que i) pour interpréter le sens des termes employés dans des documents brevets, l'homme du métier ne considérerait pas les termes isolément du reste du document, c'est-à-dire uniquement dans leur sens littéral, mais, au contraire, dans le cadre du contenu du document dans son ensemble (T 312/94), et ii) l'information faisant prétendument partie des connaissances générales de l'homme du métier doit être prouvée si elle est contestée. Pour ce faire, on indique généralement des références d'ouvrages ou autres. L'indication de plusieurs documents brevets peut également convenir s'ils reflètent de façon cohérente les connaissances générales dans un domaine particulier.

La chambre a estimé qu'en principe un terme générique n'antécipie pas un terme spécifique. La décision T 870/95 introduit néanmoins une exception lorsqu'il est prouvé qu'en faisant appel aux connaissances générales de l'homme du métier, le terme générique ne peut être compris que comme revêtant le même sens que le terme plus spécifique. Étant donné que cela n'était pas le cas en l'espèce, la chambre a conclu que le terme générique ("membrane perméable à l'eau") n'antécipierait pas le terme spécifique ("papier filtre").

2. Nouveauté de l'utilisation

2.1 Deuxième (ou autre) application thérapeutique

Dans l'affaire T 445/01, la chambre a considéré que, conformément aux principes établis dans la décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67) et à la jurisprudence développée par les chambres de recours en la matière, le concept de "deuxième (autre) application thérapeutique" ne peut être appliqué qu'à des revendications portant sur l'utilisation de substances ou de compositions connues, en vue d'élaborer un médicament destiné à être utilisé dans une méthode telle que visée à l'article 52(4) CBE. Selon la Grande Chambre de recours, la nouveauté de ces revendications découle de leur seule caractéristique nouvelle, c'est-à-dire la nouvelle utilisation pharmaceutique de cette substance connue.

De l'avis du requérant, dans un cas comme le présent cas d'espèce, lorsqu'un composé a été décrit antérieurement comme ayant été utilisé, mais dans

ren Zweck als den beanspruchten – beschrieben worden ist und diese Verwendung inhärent dieselbe technische Wirkung wie die beanspruchte Verwendung hat (sog. Inhärenzdoktrin).

Die Kammer wies darauf hin, dass die im Hinblick auf Artikel 54 (2) EPÜ zu entscheidende Frage lautet, was der Öffentlichkeit "zugänglich gemacht" worden ist, und nicht, was der Offenbarung "inhärent" gewesen sein könnte (beispielsweise aufgrund einer früheren schriftlichen Beschreibung oder einer Vorbenutzung). Daher stelle sich die Frage der "Inhärenz" als solche im Rahmen von Artikel 54 EPÜ nicht. Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass der im Hauptanspruch beanspruchte Gegenstand gegenüber dem Stand der Technik neu war.

C. Erfindersische Tätigkeit

1. Alte Vorveröffentlichungen als nächstliegender Stand der Technik

In **T 1408/04** musste die Kammer entscheiden, ob D1 einen geeigneten Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfindersischen Tätigkeit bildete. Der Beschwerdeführer hatte geltend gemacht, D1 scheide aufgrund seines Alters aus. Die Kammer verwarf diese Auffassung und erklärte, wenngleich D1 im Jahre 1952, d. h. rund 45 Jahre vor dem Anmeldetag des streitigen Patents eingereicht worden sei, sei das Alter eines Dokuments als solches kein Grund, dieses Dokument als nächsten Stand der Technik und Ausgangspunkt für die Beurteilung auszuschließen.

2. Neuformulierung der technischen Aufgabe

In **T 235/04** ließ der vergleichende Versuchsbericht keinen Schluss darüber zu, ob die technischen Vorteile des beanspruchten Stoffgemisches gegenüber dem nächsten Stand der Technik über den gesamten Schutzbereich von Anspruch 1 hinweg erzielt wurden. Die Kammer stimmte der Formulierung der technischen Aufgabe nicht zu, da nicht nachgewiesen worden sei, dass die angegebliche Verbesserung im gesamten beanspruchten Bereich eintrete. Bei der Definition der technischen Aufgabe könne eine Wirkung nicht berücksichtigt werden, wenn das versprochene Ergebnis sich nicht im gesamten Bereich erzielen lasse, auf den sich der beanspruchte Gegenstand erstreckte (T 626/90). Die

different purpose from the claimed use, and the previously described use had inherently had the same technical effect as the claimed use, there was a lack of novelty (so-called "doctrine of inherency").

The board emphasised that under Article 54(2) EPC the question to be decided was what had been "made available" to the public; the question was not what may have been "inherent" in what was made available (by a prior written description, or in what had previously been used, for example). Thus, the question of "inherency" did not arise as such under Article 54 EPC. The board came to the conclusion that the claimed subject-matter in the main request was novel with respect to the prior art.

C. Inventive step

1. Old prior art documents as closest prior art

In **T 1408/04** the board had to decide whether D1 formed an appropriate starting point for assessing inventive step. The appellant had argued that D1 should be ruled out due to its age. The board disagreed and stated that although D1 was filed in 1952, i.e. some 45 years before the contested patent's filing date, age of a document by itself is no reason to exclude a document as representing the closest prior art starting point.

2. Reformulation of the technical problem

In **T 235/04** the comparative test report did not allow any conclusion as to whether the technical benefits of the claimed composition vis-à-vis the closest prior art were achieved within the whole scope of claim 1. The board did not accept the formulation of the technical problem since the purported improvement had not been demonstrated to arise within the whole area that was claimed. When defining the technical problem, an effect cannot be retained if the promised result is not attainable throughout the entire range covered by the claimed subject-matter (T 626/90). Therefore, the technical problem needed to be redefined in a less ambitious way.

un but différent de l'utilisation revendiquée, et que cette utilisation déjà décrite a intrinsèquement le même effet technique que l'utilisation revendiquée, il y a absence de nouveauté ("doctrine du contenu intrinsèque").

La chambre a souligné que, conformément à l'article 54(2) CBE, il convenait de statuer sur la question de savoir ce qui avait été "rendu accessible au public" et non d'établir ce qui peut avoir été "intrinsèque" dans ce qui a été rendu accessible (par exemple, par une description écrite antérieure ou dans ce qui a été utilisé antérieurement). Ainsi, la question du "contenu intrinsèque" ne se pose pas en tant que telle au titre de l'article 54 CBE. La chambre a conclu en l'espèce que l'objet revendiqué dans la requête principale était nouveau par rapport à l'état de la technique.

C. Activité inventive

1. Anciennes antériorités en tant qu'état de la technique le plus proche

Dans la décision **T 1408/04**, la chambre devait décider si le document D1 constituait un point de départ approprié pour apprécier l'activité inventive. Le requérant avait fait valoir que D1 devait être exclu en raison de son ancienneté. La chambre n'a pas partagé ce point de vue et a déclaré que, bien que D1 ait été déposé en 1952, c'est-à-dire environ 45 ans avant la date de dépôt du brevet contesté, l'âge d'un document ne constitue pas, en soi, une raison pour exclure un document représentant le point de départ de l'état de la technique le plus proche.

2. Nouvelle formulation du problème technique

Dans la décision **T 235/04**, le rapport sur le test comparatif ne permettait aucune conclusion permettant de savoir si les avantages techniques de la composition revendiquée vis-à-vis de l'état de la technique le plus proche, étaient obtenus dans toute la portée de la revendication 1. La chambre n'a pas accepté la formulation du problème technique, étant donné qu'il n'avait pas été démontré que la prétendue amélioration pouvait être obtenue dans tout le domaine qui était revendiqué. Lorsque l'on définit le problème technique, un effet ne saurait être retenu s'il n'est pas possible d'atteindre le résultat promis dans l'intégralité de la plage couverte par l'objet revendiqué (T 626/90). Il était par consé-

technische Aufgabe müsse daher auf weniger ehrgeizige Weise neu definiert werden.

Auch in **T 452/05** musste die technische Aufgabe neu formuliert werden. Die Kammer verwies auf die Prüfungsrichtlinien C-IV, 9.8.2, in denen es zusammenfassend heißt, dass grundsätzlich jede Wirkung der Erfindung als Grundlage für die Neuformulierung der technischen Aufgabe verwendet werden kann, sofern die entsprechende Wirkung aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableitbar ist.

3. Erfolgserwartung

In **T 759/03** betraf die Erfindung den Nachweis von Felinen Immundefizienz-Viren. Prioritätstag war der 14. Juni 1991. Die vor dem Hintergrund des Stands der Technik zu lösende Aufgabe war die Bereitstellung eines aus einer immunodominanten Region von FIV bestehenden Peptids, das sich zum Nachweis von FIV eignete und gegenüber den erhältlichen, bisher bekannten Assays eine größere Spezifität und Sensibilität aufwies. Der Beschwerdeführer/Patentinhaber argumentierte, zum fraglichen Zeitpunkt, vor mehr als fünfzehn Jahren, sei Epitop-Mapping eine komplexe und schwierige Aufgabe gewesen.

Die Kammer räumte ein, dass ein Verfahren, das heute für den Fachmann zur täglichen Routine gehört, auf einem sich schnell entwickelnden Gebiet der Technik vor fünfzehn Jahren unsicher und hochkomplex gewesen sein kann. Trotz der nachvollziehbaren Unsicherheiten, die für Experimente mit biologischen Verbindungen wie Proteinen und Antikörpern kennzeichnend sind, müsse danach gefragt werden, ob der Fachmann an dem für das Patent relevanten Datum Grund zur Skepsis gehabt oder ob er im Gegenteil entweder eine gewisse Erfolgserwartung gehabt oder allenfalls ohne besondere Erwartungen einfach auf gut Glück herumexperimentiert hätte, eine Haltung, die nicht mit dem Fehlen einer vernünftigen Erfolgserwartung gleichgesetzt werden kann (T 333/97 und T 1045/98). Die Kammer stellte fest, dass aus keinem der zitierten Dokumente einschließlich später veröffentlichter Dokumente geschlossen werden könne, dass es einem Fachmann, der auf gut Glück herumexperimentiert hätte, gelungen wäre, ein Peptid gemäß Anspruch 1 bereitzustellen.

Also in **T 452/05** it was necessary to reformulate the technical problem. The board referred to the Guidelines for Examination C-IV, 9.8.2 where it is summarised that in general any effect provided by the invention may be used as a basis for the reformulation of the technical problem as long as said effect is derivable from the application as filed.

3. Expectation of success

In **T 759/03** the invention related to the detection of feline immunodeficiency viruses. The priority date was 14 June 1991. The problem to be solved in the light of the prior art was the provision of a peptide consisting of an immunodominant region of FIV useful for the detection of FIV having greater specificity and sensitivity, compared to available assays known in the art. The respondent/patent proprietor argued that epitope-mapping at this date, more than fifteen years ago, was a complex and difficult task.

The board agreed that in a quickly developing technical field a method, which today belongs to the everyday routine job of a skilled person, fifteen years ago might have been uncertain and highly complex. However, in spite of the understandable uncertainties which always characterise experiments using biological compounds like proteins and antibodies, it had to be asked whether the skilled person at the relevant date of the patent had reason to adopt a sceptical attitude or if he/she would have had either some expectations of success or, at worst, no particular expectations of any sort, but only a "try and see" attitude, which does not equate with the absence of a reasonable expectation of success (T 333/97 and T 1045/98). The board stated that it could not be inferred from any of the documents cited, including post published documents, that a skilled person, having adopted the "try and see" attitude would have succeeded in providing a peptide according to claim 1.

quent nécessaire de redéfinir le problème technique de façon moins ambitieuse.

Il convenait également de reformuler le problème technique dans la décision **T 452/05**. La chambre s'est référée aux Directives relatives à l'examen, partie C-IV, 9.8.2 dans laquelle il est résumé qu'en général, tout effet produit par l'invention peut être utilisé comme base pour la nouvelle formulation du problème technique, dès lors que ledit effet peut être déduit de la demande telle que déposée.

3. Espérance de réussite

Dans la décision **T 759/03**, l'invention concernait la détection des virus de l'immunodéficiences féline. La date de priorité était le 14 juin 1991. Le problème à résoudre compte tenu de l'état de la technique consistait à fournir un peptide constitué d'une région immunodominante du VIF, pouvant être utilisé pour détecter le VIF et présentant une plus grande spécificité et une meilleure sensibilité, en comparaison des essais connus dans l'art antérieur. L'intimé/titulaire du brevet a allégué qu'à l'époque, c'est-à-dire plus de quinze ans auparavant, la cartographie d'épitopes représentait une tâche complexe et difficile.

La chambre a admis que, dans un domaine technique qui évolue rapidement, une méthode qui fait actuellement partie des tâches routinières et quotidiennes de l'homme du métier, avait pu être incertaine et extrêmement complexe quinze ans plus tôt. Toutefois, malgré les incertitudes compréhensibles qui caractérisent toujours les expériences utilisant des composés biologiques tels que les protéines et les anticorps, il faut se poser la question de savoir si l'homme du métier, à l'époque pertinente du brevet, avait une raison d'adopter une attitude sceptique, ou s'il aurait eu quelques espérances de réussite ou, au pire, aucune espérance particulière quelle qu'elle fût, mais seulement une attitude le poussant à "essayer pour voir", ce qui n'équivaut pas à l'absence d'espérance raisonnable de réussite (T 333/97 et T 1045/98). De l'avis de la chambre, on ne pouvait déduire d'aucun des documents cités, y compris des documents publiés ultérieurement, qu'un homme du métier, ayant "essayé pour voir", serait parvenu à fournir un peptide selon la revendication 1.

4. Behandlung von technischen und nichttechnischen Merkmalen

In T 309/05 bezog sich die Erfindung auf ein System, das die Eingabe eines Nutzers wie beispielsweise "Smith" aufgriff und mit gespeicherten Textelementen wie "ontheweb" oder "Internet" verknüpfte. Das System fragte anschließend eine Datenquelle, typischerweise eine Registrierstelle für Domainnamen, danach ab, ob die entsprechenden Domainnamen wie zum Beispiel "Smithontheweb.com" oder "SmithInternet.com" für eine Registrierung zur Verfügung standen. Diejenigen, die sich als verfügbar erwiesen, wurden dem Nutzer mitgeteilt. Im Anspruch war angegeben, dass die Quelle für die anzufügenden Textelemente eine "Datenspeichereinrichtung" sei und dass die Generierung der vorgeschlagenen Domainnamen, die Abfrage und die Benachrichtigung mit Hilfe einer "Prozessverarbeitungsanordnung" erfolge.

Nach Ansicht der Kammer spielte in die beanspruchte Erfindung eine Mischung von "technischen" und "nichttechnischen" Überlegungen mit hinein. Die Kammer hielt es für angemessen, dem Ansatz gemäß T 641/00 (ABI. EPA 2003, 352) zu folgen, wonach Merkmale, die keinen Beitrag zum technischen Charakter der Erfindung leisten, das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit nicht stützen können; bei der Formulierung der technischen Aufgabe darf die nichttechnische Zielsetzung berücksichtigt werden. Im vorliegenden Fall bestand die zu formulierende Aufgabe darin, einen alternativen Weg zur Generierung einer Anzahl von Domainnamen bereitzustellen, die mit einiger Wahrscheinlichkeit sowohl frei und leicht zu merken als auch anderweitig für den Nutzer annehmbar waren. Die Kammer stellte fest, dass bei der Aufgabe, die Generierung von Internet-Domainnamen so zu automatisieren, dass dem potentiellen Käufer nur Namen vorgeschlagen wurden, die sowohl verfügbar als auch ansprechend waren, ästhetische und semantische Überlegungen ausgeklammert werden müssten, da sie auf einem durch Artikel 52 (2) (b) und (c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgenommenen Gebiet lägen. Bei der Umformulierung der Aufgabe unter Differenzierung nach nichttechnischen und technischen Elementen bleibe als technische Aufgabe nichts weiter als das Verknüpfen der von einem Nutzer eingegebenen

4. Treatment of technical and non-technical features

In T 309/05 the invention related to a system which took input from a user, for example "Smith", and concatenated this input with stored text strings, such as "ontheweb" and "Internet". The system then queried a data source, typically a domain name registrar, whether the corresponding domain names, e.g. "Smithontheweb.com" and "SmithInternet.com" were available for registration. Those which were found to be available were notified to the user. The claim specified that the source of the strings to be concatenated was a "data storage facility" and that the generation of candidate domain names, querying and notifying were carried out by a "processor arrangement".

In the board's view the claimed invention involved a mixture of "technical" and "non-technical" considerations. The board found it appropriate to adopt the approach used in T 641/00 (OJ EPO 2003, 352) whereby the features which make no contribution to the technical character of the invention cannot support the presence of an inventive step; the non-technical aims achieved may be taken into account when formulating the technical problem. In the present case the problem to be formulated was to provide an alternative way of generating a number of domain names having a good chance both of being available, and of being memorable and otherwise acceptable to the user. The board stated that the problem of automating the generation of Internet domain names, so that only names which are both available and desirable are presented to a potential buyer, must therefore be stripped of aesthetic and semantic considerations, since these lie in a field excluded from patentability by the provisions of Article 52(2)(b) and 52(2)(c) EPC. Reformulating the problem into non-technical and technical components leaves as a technical problem simply the concatenation of a text string provided by a user with a predetermined string.

4. Traitement de caractéristiques techniques et non techniques

Dans la décision T 309/05, l'invention concernait un système recevant des entrées provenant d'un utilisateur, par exemple "Smith" et concaténant ces entrées avec des chaînes de texte mémorisées, comme "ontheweb" et "Internet". Le système interrogeait alors une source de données, généralement un registre de noms de domaines, pour savoir si les noms de domaines correspondants, par exemple "Smithontheweb.com" et "SmithInternet.com" étaient susceptibles d'être enregistrés. Ceux qui s'avéraient disponibles étaient communiqués à l'utilisateur. La revendication précisait que la source de chaînes à concaténer était un "dispositif de stockage de données" et que la génération de noms de domaines potentiels, l'interrogation et la communication étaient assurées par un "agencement de processeur".

De l'avis de la chambre, l'invention revendiquée comprenait un mélange de considérations "techniques" et "non techniques". La chambre a estimé opportun d'adopter l'approche utilisée dans la décision T 641/00 (JO OEB 2003, 352), selon laquelle les caractéristiques qui n'apportent aucune contribution au caractère technique de l'invention ne peuvent fonder l'existence d'une activité inventive; les buts non techniques qui sont atteints peuvent être pris en compte dans la formulation du problème technique. Dans la présente espèce, le problème à formuler consistait à proposer une variante permettant de générer plusieurs noms de domaines ayant une bonne chance d'être à la fois disponibles, mémorisables, et acceptables par ailleurs aux yeux de l'utilisateur. La chambre a déclaré que le problème de l'automatisation de la génération de noms de domaine Internet, afin que seuls les noms à la fois disponibles et appropriés soient présentés à un acheteur potentiel, doit donc être dépouillé de considérations esthétiques et sémantiques, étant donné que celles-ci relèvent d'un domaine qui est exclu de la brevetabilité par les dispositions des articles 52(2)(b) and 52(2)(c) CBE. La reformulation du problème en composantes non techniques et techniques ne laisse subsister, comme problème technique, que la concaténation d'une chaîne de texte fournie par un utilisateur avec une chaîne prédéterminée.

Zeichenfolge mit einem vorgegebenen Textelement.

Auch in **T 928/03** folgte die Kammer T 641/00 (wonach nichttechnische Aspekte als bei der Formulierung der technischen Aufgabe zwingend zu erfüllende Vorgaben behandelt werden können). Die Anmeldung bezog sich auf ein interaktives Videospiel, bei dem ein Benutzer mindestens eine auf einem Bildschirm dargestellte Spielfigur steuert. Die Kammer stellte fest, dass das Sichtbarmachen eines unter Umständen verdeckten Anzeigeelements auf einem Bildschirm für den Benutzer eines interaktiven Videospieles nicht nur einen menschlichen Denkprozess anspricht, sondern dem Display eine objektive technische Funktion beisteuert. Dass die visualisierte Information auch in eine Entscheidung des Benutzers im Rahmen seiner Interaktion mit dem auf dem Bildschirm dargestellten Videospiel einfließt, lässt die funktionelle Eigenschaft nicht entfallen. Bei angemessener Anwendung des Ansatzes gemäß T 641/00 darf dessen Zweck nicht aus dem Blick verloren werden: Einerseits soll damit sichergestellt werden, dass nichttechnische Aspekte das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit nicht stützen; andererseits sind bei der Beurteilung des Erfordernisses der erfinderischen Tätigkeit alle Merkmale zu berücksichtigen, die zu diesem technischen Charakter beitragen. In diesem Zusammenhang ist die Vorgabe einer Spielregel sorgfältig von deren technischen Implementierung zu unterscheiden.

In **T 958/03** betraf die Erfindung ein Verfahren und eine Vorrichtung, die auf Preisunterschieden beruhende Kaufanreize schaffen sollten. Der Beschwerdeführer hatte nicht bestritten, dass die Vorrichtung nach Anspruch 1 sich von derjenigen des nächsten Standes der Technik durch ihre Funktionen und nicht durch ihre Hardware unterschied. Nach Ansicht der Kammer bestand der Beitrag des Beschwerdeführers vor allem in einem raffinierteren Marketingkonzept, bei dem der Prozess der Ausgabe von Gutscheinen auf kommerziellen und/oder psychologischen Annahmen zum Verbraucherverhalten im Zusammenhang mit Preisunterschieden und Markentreue basierte. Die Kammer bestätigte T 641/00 (ABI. EPA 2003, 352) und T 531/03, wonach eine rein nichttechnische Idee, d. h. eine Idee, die nicht zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands beiträgt, nicht in die Prüfung auf erfinderische

Also in **T 928/03** the board followed T 641/00 (i.e. treating non-technical aspects as constraints in the formulation of the technical problem). The application related to an interactive video game in which a user controls at least one player character displayed on a screen. The board stated that making a possibly concealed indicator clearly visible on a display screen to the user of an interactive video game does not exclusively address a human mental process but contributes an objective technical function to the display. The functional quality is not cancelled by the fact that the visualised information will also enter into a decision of the user interacting with the video game displayed on the screen. Applying the approach of T 641/00 in a fair manner must bear in mind its purpose: on the one hand, the approach is to make sure that non-technical aspects do not support a finding of inventiveness; on the other hand, actual contributions to the technical character by any feature of an invention must be taken into account when assessing inventive step. In this context, a game rule constraint has to be distinguished carefully from its technical implementation.

In **T 958/03** the invention related to a method and apparatus for generating purchase incentives based on price differentials. The appellant had not disputed that the apparatus of claim 1 differed from that of the closest prior art by its functions and not by its hardware. In the board's judgment, the appellant's main contribution resided in a refined marketing scheme which bases the coupon issuing process on commercial and/or psychological assumptions about consumer behaviour in the light of price differentials and brand loyalty. The board confirmed T 641/00 (OJ EPO 2003, 352) and T 531/03 that a purely non-technical idea, i.e. an idea that does not contribute to the technical character of the subject-matter claimed, cannot enter into the examination for inventive step. In the present case the non-technical idea rather belonged to the non-patentable motivation phase preceding in principle any invention. It might therefore be

Dans l'affaire **T 928/03** également, la chambre a suivi la décision T 641/00 (c'est-à-dire le traitement des aspects non techniques comme limites dans la formulation du problème technique). La demande portait sur un jeu vidéo interactif dans lequel un utilisateur commande au moins un personnage-joueur apparaissant sur un écran. La chambre a déclaré que faire apparaître clairement sur un écran d'affichage, à l'utilisateur d'un jeu vidéo interactif, un indicateur éventuellement caché, ne concerne pas exclusivement un processus mental humain, mais apporte une fonction technique objective à l'affichage. La qualité fonctionnelle n'est pas annulée par le fait que l'information visualisée sera également intégrée dans une décision prise par l'utilisateur qui interagit avec le jeu vidéo apparaissant à l'écran. Si l'on applique en toute équité l'approche adoptée dans la décision T 641/00, il convient de garder son but à l'esprit : d'une part, l'approche vise à garantir que des aspects non techniques ne permettent pas de conclure à l'existence d'une activité inventive ; d'autre part, les contributions effectives au caractère technique qu'apporte toute caractéristique d'une invention doivent être prises en compte lorsqu'on apprécie l'activité inventive. Dans ce contexte, il faut différencier soigneusement la contrainte d'une règle de jeu de sa mise en œuvre technique.

Dans l'affaire **T 958/03**, l'invention concernait une méthode et un appareil destinés à créer des incitations à l'achat sur la base de différences de prix. Le requérant n'avait pas contesté que l'appareil selon la revendication 1 se distinguait de celui de l'état de la technique le plus proche par ses fonctions, mais pas par le matériel utilisé. De l'avis de la chambre, la contribution principale apportée par le requérant consistait en un plan de commercialisation sophistiqué basant le processus de distribution de bons sur des suppositions d'ordre commercial et/ou psychologique relatives au comportement du consommateur face à des différences de prix et compte tenu de sa fidélité à la marque. La chambre a confirmé ce qui avait été énoncé dans les décisions T 641/00 (JO OEB 2003, 352) et T 531/03, à savoir qu'une idée purement non technique, c'est-à-dire une idée qui ne contribue pas au caractère technique de l'objet reven-

Tätigkeit einfließen darf. Im vorliegenden Fall bezog sich die nichttechnische Idee eher auf die nicht patentfähige Motivationsphase, die grundsätzlich jeder Erfindung vorausgeht. Sie konnte daher bei der Formulierung der technischen Aufgabe aufgegriffen werden und war bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit außer Betracht zu lassen.

In der Entscheidung **T 1212/04** bestätigte die Kammer die Rechtsprechung, wonach ein Merkmal, das im Zusammenhang mit dem beanspruchten Gegenstand keine technische Wirkung oder Funktion hat, somit nicht zur erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ beitragen kann (siehe T 619/02, ABI. EPA 2007, 63).

5. Verneinung der erfinderischen Tätigkeit – Naheliegen einer aus verschiedenen Möglichkeiten gewählten Lösung

In **T 190/03** vom 29. März 2006 stellte die Kammer fest, dass es im Hinblick auf das Naheliegen einer aus verschiedenen Möglichkeiten gewählten Lösung ausreicht, dass die gewählte Lösung nahe liegend ist, und dass es nicht unbedingt darauf ankommt, dass es mehrere andere mögliche Lösungen gibt. Die Kammer verwies auf T 939/92 (ABI. EPA 1996, 309), in der festgestellt wurde (dort auf dem Gebiet der Chemie), dass die willkürliche Auswahl einer Lösung aus mehreren Möglichkeiten ohne entsprechenden Anhaltspunkt, gerade diese Auswahl zu treffen, nicht erfinderisch ist, wenn sie nicht in einer bislang unbekanntem technischen Wirkung begründet liegt, durch die sich die beanspruchte Lösung von den anderen Lösungen unterscheidet (siehe auch T 214/01). Im vorliegenden Fall vermochte die Kammer keine unbekanntem oder überraschenden Wirkungen zu erkennen, sondern nur solche, die ohne Weiteres vorhersehbar waren.

6. Vergleichsversuche

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern können einige vorteilhafte Wirkungen oder günstige Eigenschaften, die in geeigneter Weise anhand von wirklich vergleichbaren Ergebnisse nachgewiesen werden, unter Umständen der Definition der mit der beanspruchten Erfindung zu lösenden Aufgabe zugrunde gelegt und grundsätzlich als Anzeichen für erfinderische Tätigkeit gewertet werden; hierzu eignen

included in the formulation of the technical problem and, thus, is disregarded in the inventive step assessment.

In **T 1212/04** the board confirmed that a feature which has no technical effect or function in the context of the claimed subject-matter cannot contribute to the inventive step of the claimed matter within the meaning of Article 56 EPC (T 619/02, OJ EPO 2007, 63).

5. Denial of inventive step – Obviousness of a solution chosen from various possibilities

In **T 190/03** of 29 March 2006 the board stated that in connection with the obviousness of a solution chosen from various possibilities, it is sufficient that the chosen one is obvious and not necessarily relevant that there are several other possible solutions. The board referred to T 939/92 (OJ EPO 1996, 309) where it was stated that (albeit in the field of chemistry) an arbitrary selection of a solution from a number of possibilities in the absence of a hint to do so is not inventive if not justified by a hitherto unknown technical effect that distinguishes the claimed solution from the other solutions (see also T 214/01). In the present case the board could not see any unknown or surprising effects, but only immediately predictable ones.

6. Comparative tests

According to the established jurisprudence of the boards of appeal, some beneficial effects or advantageous properties, if appropriately demonstrated by means of truly comparable results, could in certain circumstances properly form a basis for the definition of the problem that the claimed invention sets out to solve and could, in principle, be regarded as an indication of inventive step; the only comparative tests suitable

diqué, ne peut être prise en compte dans l'appréciation de l'activité inventive. Dans la présente espèce, l'idée non technique relevait plutôt de la phase de motivation, non brevetable, qui précède en principe toute invention. Elle pourrait par conséquent être incluse dans la formulation du problème technique et n'est donc pas prise en considération dans l'appréciation de l'activité inventive.

Dans la décision **T 1212/04**, la chambre a confirmé la jurisprudence selon laquelle une caractéristique qui n'a pas d'effet ou de fonction technique dans le contexte de l'objet revendiqué ne saurait donc contribuer à l'activité inventive de l'objet revendiqué au sens de l'article 56 CBE (cf. T 619/02, JO OEB 2007, 63).

5. Absence d'activité inventive – Evidence d'une solution choisie parmi diverses possibilités

Dans la décision **T 190/03** du 29 mars 2006, la chambre a déclaré qu'à propos de l'évidence d'une solution choisie parmi diverses possibilités, il suffit que celle qui est choisie soit évidente, et il n'est pas forcément pertinent que plusieurs autres solutions possibles existent. La chambre s'est référée à la décision T 939/92 (JO OEB 1996, 309) qui a énoncé que (bien que cela concerne le domaine de la chimie) le choix arbitraire d'une solution parmi plusieurs possibilités, en l'absence d'indication dans ce sens, ne saurait impliquer une activité inventive si ce choix n'est pas justifié par un effet technique jusque-là inconnu qui distingue la solution revendiquée des autres solutions (voir également T 214/01). En l'espèce, la chambre n'a pas pu identifier d'effets inconnus ou surprenants, mais seulement des effets immédiatement prévisibles.

6. Essais comparatifs

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, certains effets bénéfiques ou propriétés avantageuses, s'ils sont démontrés de façon appropriée au moyen de résultats véritablement comparables, peuvent, dans certaines circonstances, réellement servir de base pour définir le problème à résoudre par l'invention revendiquée et peuvent, en principe, être considérés comme recelant une activité inventive ;

sich nur Vergleichsversuche, die sich an dem strukturell nächsten Stand der Technik zur Erfindung orientieren, weil ausschließlich hierin das Überraschungsmoment zu suchen ist (T 181/82, ABI. EPA 1984, 401 und T 955/96).

Der Vergleich mit dem nächstliegenden Stand der Technik muss so angelegt sein, dass die angeblichen Vorteile oder günstigen Wirkungen überzeugend und eindeutig auf das Unterscheidungsmerkmal der Erfindung gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik zurückgeführt werden (T 197/86, ABI. EPA 1989, 371; **T 234/03**; **T 378/03**).

In **T 234/03** stellte die Kammer fest, dass ein zu diesem Zwecke eingereicherter Vergleichsversuch nur dann für den Nachweis relevant ist, dass eine technische Verbesserung gegenüber dem nächsten Stand der Technik erzielt wurde, wenn er sich anhand der gegebenen Informationen wiederholen lässt, so dass die Versuchsergebnisse unmittelbar nachprüfbar sind (T 494/99). Dies setzt insbesondere voraus, dass das Verfahren zur Durchführung des Versuchs anhand von quantitativen Informationen beschrieben wird, die den Fachmann in die Lage versetzen, es zuverlässig und tauglich zu wiederholen. Vage und ungenaue Versuchsanleitungen machen den Test unbrauchbar und damit irrelevant.

D. Gewerbliche Anwendbarkeit

Nach Artikel 52 (1) EPÜ setzt die Erteilung eines europäischen Patents für eine Erfindung unter anderem voraus, dass diese "gewerblich anwendbar" ist. Nach Regel 23e (3) EPÜ über Erfindungen auf dem Gebiet der Biotechnologie muss "[d]ie gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens [...] in der Patentanmeldung konkret beschrieben werden".

In **T 898/05** betraf die Anmeldung konventionelle computergestützte Verfahren zum Sequenzalignement und zur Berechnung der prozentualen Übereinstimmung der Sequenzen.

Die Kammer befand, dass eine beanspruchte Erfindung für die Zwecke des Artikels 57 EPÜ eine so solide und konkrete technische Grundlage haben muss, dass für den Fachmann ersichtlich ist, dass ihr Beitrag zum Stand der

for this are, however, those which are concerned with the structurally closest state of the art to the invention, because it is only here that the factor of unexpectedness is to be sought (T 181/82, OJ EPO 1984, 401 and T 955/96).

The nature of the comparison with the closest state of the art should be such that any alleged advantages or beneficial effects are convincingly and unambiguously shown to have their origin in the distinguishing feature of the invention vis-à-vis the closest state of the art (T 197/86, OJ EPO 1989, 371; **T 234/03**; **T 378/03**).

In **T 234/03** the board stated that to be relevant for demonstrating that a technical improvement is achieved in comparison with the closest state of the art any comparative test presented for that purpose must be reproducible on the basis of the information thus provided, thereby rendering the results of such tests directly verifiable (T 494/99). That requirement implies, in particular, that the procedure to perform the test relies on quantitative information enabling the person skilled in the art to reliably and validly reproduce it. Vague and imprecise operating instructions render the test inappropriate and thus irrelevant.

D. Industrial applicability

According to Article 52(1) EPC for a European patent to be granted an invention has to satisfy inter alia the requirement of being "susceptible of industrial application". Rule 23e(3) EPC, which relates to biotechnological inventions, requires that "the industrial application of a sequence or a partial sequence of a gene must be disclosed in the patent application".

In **T 898/05** the application referred to conventional computer-assisted methods for alignment of sequences and calculation of percent sequence identity.

The board found that for the purposes of Article 57 EPC, a claimed invention had to have such a sound and concrete technical basis that the skilled person could recognise that its contribution to the art could lead to practical exploitation in

toutefois, seuls conviennent pour cela des essais comparatifs axés sur la proximité de structure par rapport à l'invention, car c'est uniquement de là que doit provenir l'inattendu (T 181/82, JO OEB 1984, 401 et T 955/96).

La comparaison avec l'état de la technique le plus proche doit être de nature à montrer de manière convaincante et dépourvue d'ambiguïté que tout avantage allégué des effets bénéfiques est dû à la caractéristique distinctive de l'invention eu égard à l'état de la technique le plus proche (T 197/86, JO OEB 1989, 371 ; **T 234/03** ; **T 378/03**).

Dans l'affaire **T 234/03**, la chambre a déclaré que, pour démontrer avec pertinence qu'une amélioration technique est obtenue par rapport à l'état de la technique le plus proche, tout essai comparatif présenté à cette fin doit être reproductible sur la base des informations fournies, permettant ainsi une vérification directe des résultats de ces essais (T 494/99). Cette exigence implique, en particulier, que la procédure d'exécution de l'essai se fonde sur des informations quantitatives permettant à l'homme du métier de le reproduire de façon fiable et valable. Des instructions de fonctionnement vagues et imprécises rendent le test inadéquat et le privent par conséquent de toute pertinence.

D. Applicabilité industrielle

L'article 52(1) CBE dispose qu'une des exigences à remplir pour qu'un brevet européen soit délivré pour une invention est que celle-ci soit "susceptible d'application industrielle". Conformément à la règle 23sexies(3) CBE, qui concerne les inventions biotechnologiques, "l'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet".

Dans l'affaire **T 898/05**, la demande portait sur des méthodes conventionnelles assistées par ordinateur, destinées à l'alignement de séquences et au calcul du pourcentage d'identité entre les séquences.

La chambre a considéré qu'aux fins de l'article 57 CBE, une invention revendiquée devait reposer sur une base technique solide et concrète, permettant à l'homme du métier de constater que sa contribution à l'état de la technique

Technik in eine praktische gewerbliche Verwertung münden kann. Unter anderem ist in eindeutigen technischen Begriffen zu offenbaren, welchen Zweck die Erfindung erfüllt und wie sie in der Praxis gewerblich genutzt werden kann, um ein bestimmtes technisches Problem zu lösen, worin der eigentliche Nutzen oder Vorteil der Verwertung der Erfindung besteht. Quintessenz dieses Erfordernisses ist, dass zumindest die Aussicht auf eine reale – im Gegensatz zu einer rein theoretischen – Verwertungsmöglichkeit bestehen muss, wenn diese nicht schon aufgrund der Art der Erfindung oder des Standes der Technik auf der Hand liegt. Es darf nicht dem fachmännischen Leser überlassen werden, durch Durchführung eines Forschungsprogramms herauszufinden, wie sich die Erfindung verwerten lässt.

Dementsprechend kann es sein, dass ein Erzeugnis, dessen Struktur zwar angegeben wird (beispielsweise eine Nukleinsäuresequenz), dessen Funktion aber ungewiss, unklar oder nur angedeutet ist, das genannte Kriterium nicht erfüllt, obwohl sich seine Struktur an sich reproduzieren (herstellen) lässt (vgl. Rechtssache T 870/04). Eine Patenterteilung könnte in diesem Fall die weitere Forschung auf diesem Gebiet verhindern und/oder dem Patentinhaber eine ungerechtfertigte Machtposition anderen gegenüber verleihen, die aktiv Forschung auf diesem Gebiet betreiben und unter Umständen tatsächliche Verwertungsmöglichkeiten auffinden könnten. Andererseits könnte bei einem Erzeugnis, das eindeutig beschrieben und dessen mögliche Verwendung – etwa zur Heilung einer seltenen Krankheit – plausibel gemacht wird, davon ausgegangen werden, dass es eine gewinnbringende Verwendung oder einen konkreten Nutzen hat, unabhängig davon, ob es tatsächlich in irgendeiner Weise kommerziell verwertet werden soll. Obwohl aus der Entwicklung derartiger Erzeugnisse kein besonderer wirtschaftlicher Profit zu erwarten ist, kann doch zweifellos davon ausgegangen werden, dass sie einen unmittelbaren konkreten Nutzen haben.

Zu klären blieb im betreffenden Fall, ob der Patentschrift hinreichende Anhaltspunkte für eine gewinnbringende gewerbliche Verwendung der Erfindung in obigen Sinne, und wenn ja, für die Anerkennung einer gewerblichen Anwendbarkeit zu entnehmen waren, oder ob die betreffende Funktion so

industry. The board held inter alia that it was necessary to disclose in definite technical terms the purpose of the invention and how it could be used in industrial practice to solve a given technical problem, this being the actual benefit or advantage of exploiting the invention. The essence of the requirement was that there had to be at least a prospect of a real as opposed to a purely theoretical possibility of exploitation, if it was not already obvious from the nature of the invention or from the background art. It should not be left to the skilled reader to find out how to exploit the invention by carrying out a research programme.

Accordingly, a product whose structure was given (e.g. a nucleic acid sequence) but whose function was undetermined or obscure or only vaguely indicated might not fulfil the above criteria, in spite of the fact that the structure of the product per se could be reproduced (made) (cf. case of T 870/04). If a patent was granted therefor, it might prevent further research in that area, and/or give the patentee unjustified control over others who are actively investigating in that area and who might eventually find actual ways to exploit it. On the other hand, a product which was definitely described and plausibly shown to be usable, e.g. to cure a rare or orphan disease, might be considered to have a profitable use or concrete benefit, irrespective of whether it is actually intended for the pursuit of any trade at all. Thus, although no particular economic profit might be expected in the development of such products, nevertheless there was no doubt that it might be considered to display immediate concrete benefits.

The question remained whether the indications found sufficed to support a profitable use of the invention in industry in the sense outlined above, and, if so, the acknowledgement of industrial applicability, or whether the role was so "vaguely defined" that no practical application or profitable use within the

pouvait mener à une exploitation industrielle pratique. La chambre a estimé notamment qu'il était nécessaire d'exposer en termes techniques précis le but de l'invention ainsi que la manière dont elle pouvait être utilisée dans la pratique industrielle pour résoudre un problème technique donné, ceci constituant le véritable intérêt ou avantage de l'exploitation de l'invention. Pour l'essentiel, il fallait qu'il y ait au moins une chance réelle – et non purement théorique – d'exploitation de l'invention, pour autant que cette possibilité ne ressorte pas déjà de façon évidente de la nature de l'invention ou de l'état de la technique antérieure. Il convient de ne pas laisser à l'homme du métier le soin de trouver comment exploiter l'invention en effectuant un programme de recherche.

Ainsi, un produit dont la structure était indiquée (p.ex. une séquence d'acide nucléique) mais dont la fonction était indéterminée, obscure ou seulement mentionnée de façon vague pourrait ne pas remplir les critères ci-dessus, même si la structure du produit en soi peut être reproduite (fabriquée) (cf. décision T 870/04). Par conséquent, si un brevet a été délivré, il pourrait empêcher toute nouvelle recherche dans ce domaine et/ou permettre au titulaire de contrôler de façon injustifiée d'autres personnes qui effectuent activement des recherches dans ce domaine et qui pourraient en fin de compte trouver effectivement le moyen d'exploiter le brevet. En revanche, un produit qui a été clairement décrit et dont il a été montré de façon plausible qu'il pouvait être utilisé, par exemple pour soigner une maladie rare ou orpheline, pourrait être considéré comme étant d'une utilisation rentable ou présentant un avantage concret, et ce que ce produit soit effectivement destiné ou non à la poursuite d'un commerce quelconque. Par conséquent, même si aucun profit économique particulier ne pouvait être escompté du développement de ces produits, il ne faisait néanmoins aucun doute que ce développement pouvait être considéré comme présentant des avantages concrets immédiats.

Il restait à répondre à la question de savoir si les indications trouvées étaient suffisantes pour soutenir une utilisation rentable de l'invention dans l'industrie au sens précité, et, dans l'affirmative, pour reconnaître l'applicabilité industrielle, ou si le rôle était si "vaguement défini" qu'aucune application pratique ou utilis-

"vage beschrieben" wurde, dass keine praktische Anwendung oder gewinnbringende Verwendung im Sinne von Artikel 57 EPÜ in Betracht gezogen werden konnte.

Während sich die strukturellen Merkmale eines Proteins unmittelbar aus dem Genom ableiten lassen, so die Kammer, kann seine Funktion daraus in der Regel nicht ohne Weiteres abgeleitet werden. Die Funktion eines Proteins (und damit die Funktion der für dieses Protein kodierenden Nukleinsäure) kann auf unterschiedlichen Ebenen betrachtet werden, unter anderem auf der Ebene seiner molekularen Funktion, seiner zellularen Funktion und seiner biologischen Funktion im weiteren Sinne. Die Aufklärung einer dieser besonderen Funktionsebenen kann unter bestimmten Voraussetzungen ohne Weiteres in eine gewerbliche Anwendung münden, obwohl über die anderen Funktionsebenen nichts bekannt ist oder sie nur teilweise beschrieben werden. Soweit sich aus mindestens einer Funktionsebene ohne Weiteres eine praktische Anwendung (eine gewinnbringende Verwendung im weiteren Sinne) ableiten lässt, ist keine Ebene für die Zwecke von Artikel 57 EPÜ und Regel 23e (3) und 27 (1) (f) EPÜ von fundamentalerer Bedeutung als die anderen. Aufgrund dieser Erwägungen gelangte die Kammer zu dem Schluss, dass der beanspruchte Gegenstand als Ganzes gewerblich anwendbar war und somit die Erfordernisse von Artikel 57 EPÜ und Regel 23e (3) EPÜ erfüllte.

II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG

A. Ausreichende Offenbarung

1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebendes Wissen des Fachmanns

Während sich in der Entscheidung T 737/90 die Frage stellte, ob ein Dokument, auf das ohne Angabe seines Aktenzeichens verwiesen wird, eindeutig identifiziert und damit für die Zwecke des Artikels 83 EPÜ berücksichtigt werden kann, war in **T 341/04** fraglich, ob ein Dokument, auf das in einem anderen Dokument verwiesen wird und das bei dessen Einreichung anhand seines Aktenzeichens eindeutig identifiziert werden kann, aber selbst insofern "fehlt", als es zu diesem Zeitpunkt nicht verfügbar ist, anhand der in einer Anmeldung aus derselben Patentfamilie enthaltenen

meaning of Article 57 EPC could be envisaged.

The board explained that whereas the structural characterisation of a protein might be directly derived from the genome, its function could not normally be derived in a straightforward manner therefrom. The function of a protein (and thus of the nucleic acid encoding it) could be seen at different levels, which included its molecular function, its cellular function and its biological function in a broad sense. The elucidation of one of these particular levels of function might result, under certain conditions, in a straightforward industrial application, even though the other levels of activity remained completely unknown or only partially characterised. For the purpose of Article 57 EPC and Rules 23e(3) and 27(1)(f) EPC, none of these levels was more fundamental than the other ones in so far as at least from one of these levels a practical application (a profitable use in a wider sense) was derivable in a straightforward manner. In the light of the above considerations, it was concluded that the claimed subject-matter as a whole was industrially applicable and thus fulfilled the requirements of Article 57 EPC and Rule 23e(3) EPC.

II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION

A. Sufficiency of disclosure

1. Knowledge of skilled person relevant for assessing sufficiency of disclosure

Whereas in decision T 737/90 the question had been whether a referenced document, of which the document number was missing, could be unambiguously identified and therefore taken into account for the purpose of Article 83 EPC, in the case before the board in **T 341/04**, the question was whether a referenced document, which could be unambiguously identified at the date of filing of the document containing the reference by its document number, but which document itself was "missing" in the sense that it was not available at said date of filing, could be "taken into

tion rentable au sens de l'article 57 CBE ne pouvait être envisagée.

La chambre a expliqué que si la caractérisation structurale d'une protéine pouvait être directement dérivée du génome, sa fonction ne pouvait normalement pas l'être directement. La fonction d'une protéine (et donc de l'acide nucléique qui l'encode) peut être comprise à différents niveaux, tels que sa fonction moléculaire, sa fonction cellulaire et sa fonction biologique au sens large. Si l'un de ces niveaux de fonction particuliers était élucidé, il pourrait en résulter, dans certaines conditions, une application industrielle directe, même si les autres niveaux d'activité restent totalement inconnus ou ne sont que partiellement caractérisés. Aux fins de l'article 57 CBE et des règles 23sexies(3) et 27(1)f) CBE, aucun de ces niveaux n'est plus fondamental que les autres dans la mesure où une application pratique (une utilisation rentable au sens large) peut être directement déduite d'au moins un de ces niveaux. A la lumière de ce qui précède, la chambre a conclu que l'objet revendiqué dans son ensemble était susceptible d'application industrielle et satisfaisait donc aux exigences de l'article 57 CBE et de la règle 23sexies(3) CBE.

II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET

A. Suffisance de l'exposé

1. Connaissances de l'homme du métier déterminantes pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé

Alors que la question posée dans la décision T 737/90 était de savoir si un document, qui est cité comme référence et dont le numéro est manquant, peut être identifié sans équivoque et donc être pris en considération aux fins de l'article 83 CBE, il s'agissait, dans l'affaire **T 341/04**, de déterminer si un document cité en référence, qui a pu être identifié sans équivoque par son numéro à la date de dépôt du document contenant la référence, mais qui était lui-même "manquant" en ce sens qu'il n'était pas disponible à ladite date de dépôt, pouvait être "pris en considéra-

Informationen für die Zwecke des Artikels 83 EPÜ "berücksichtigt werden" kann. In diesem besonderen Fall wurde diese Frage von der Kammer bejaht. Das EPA wie auch die Öffentlichkeit könne das Dokument – gegebenenfalls mit der professionellen Unterstützung eines Bibliothekars – von dem Tag der (internationalen) Veröffentlichung der Anmeldung an, die zur Erteilung des streitigen Patents geführt habe, ohne Weiteres auffinden.

2. Deutliche und vollständige Offenbarung

In **T 1121/03** bestätigte die Kammer die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern (T 409/91 (ABI. EPA 1994, 653) und T 435/91 (ABI. EPA 1995, 188)), wonach das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung nur dann erfüllt ist, wenn die im unabhängigen Anspruch definierte Erfindung vom Fachmann innerhalb des gesamten beanspruchten Bereichs mit Hilfe seines allgemeinen Fachwissens sowie weiterer Angaben im streitigen Patent ohne unzumutbaren Aufwand ausgeführt werden kann. Dieser Grundsatz gilt bei allen – wie auch immer definierten – Erfindungen; es spielt also keine Rolle, ob die Erfindung durch ihre Funktion definiert wird oder nicht. Die Besonderheit der funktionellen Definition eines technischen Merkmals besteht darin, dass es durch seine Wirkung definiert wird. Eine solche Definition bezieht sich ganz abstrakt auf eine unbestimmte Vielzahl möglicher Alternativen und ist solange zulässig, wie alle Alternativen dem Fachmann zur Verfügung stehen und das gewünschte Ergebnis liefern.

Zu dem vorliegenden besonderen Sachverhalt stellte die Kammer fest, dass die im Anspruch definierte relative Reaktionsgeschwindigkeit zwangsläufig auf unregelmäßige und unvorhersehbare Weise schwankte, ohne dass eine eindeutige Wechselbeziehung zwischen der Struktur der Liganden ersichtlich gewesen wäre. Weder das allgemeine Fachwissen noch das streitige Patent lieferte dem Fachmann eine technische Anleitung dafür, wie er die einzelnen geeigneten Liganden ohne unzumutbaren Aufwand hätte identifizieren können. Dem Fachmann, der versuchte, Liganden zu ermitteln, die die fragliche

account" for the purpose of Article 83 EPC by relying on information present in a family member of the referenced document. In this particular case, the board answered in the affirmative. The EPO would have easily retrieved the document, as would a member of the public, availing himself, if necessary, of the professional skills of a librarian on or after the (international) publication date of the application that matured into the patent in suit.

2. Clarity and completeness of disclosure

In **T 1121/03** the board restated the established jurisprudence of the boards of appeal (T 409/91 (OJ EPO 1994, 653) and T 435/91 (OJ EPO 1995, 188)), that the requirements of sufficiency of disclosure are only met if the invention as defined in the independent claim can be performed by a person skilled in the art in the whole area claimed without undue burden, using common general knowledge and having regard to further information given in the patent in suit. The board added that this principle applies to any invention irrespective of the way in which it is defined, be it by way of a functional feature or not. The peculiarity of the functional definition of a technical feature resides in the fact that it is defined by means of its effect. That mode of definition comprises an indefinite and abstract host of possible alternatives, which is acceptable as long as all alternatives are available and achieve the desired result.

On the facts of the particular case, the board found that the reaction rate ratio defined in the claim necessarily varied unsystematically and unpredictably without any conclusive interdependency between the structure of the ligands. Neither the common general knowledge nor the patent in suit provided any technical guidance according to which a person skilled in the art could identify the suitable individual ligands without undue effort. The person skilled in the art trying to identify ligands meeting the functional definition at issue as set out in the claim, did not have at his disposal any information leading necessarily and directly

tion" aux fins de l'article 83 CBE sur la base des informations présentes dans un membre de la famille du document cité comme référence. Dans ce cas particulier, la chambre a répondu par l'affirmative. L'OEB aurait aisément retrouvé le document, comme l'aurait également fait un membre du public, en s'appuyant si nécessaire sur les compétences professionnelles d'un bibliothécaire, à la date ou après la date de publication (internationale) de la demande ayant donné lieu à la délivrance du brevet en cause.

2. Exposé clair et complet

Dans l'affaire **T 1121/03**, la chambre a réaffirmé la jurisprudence constante des chambres de recours (T 409/91, JO OEB 1994, 653, et T 435/91, JO OEB 1995, 188), selon laquelle il n'est satisfait à l'exigence concernant l'exposé de l'invention suffisamment clair et complet que si l'homme du métier peut, sans fournir d'effort excessif, réaliser dans l'intégralité du domaine revendiqué l'invention telle que définie dans la revendication indépendante, en utilisant les connaissances générales et en tenant compte des informations supplémentaires fournies dans le brevet litigieux. La chambre a ajouté que ce principe est applicable à toute invention, indépendamment de la manière dont elle est définie, et qu'il est donc indifférent qu'elle soit ou non définie au moyen d'une caractéristique fonctionnelle. La définition fonctionnelle d'une caractéristique technique a ceci de particulier qu'elle est fondée sur les effets liés à cette caractéristique. Ce type de définition englobe un champ indéterminé et abstrait de solutions possibles, ce qui est acceptable dans la mesure où toutes les solutions sont disponibles et aboutissent au résultat souhaité.

A la lumière des faits à la base de l'affaire examinée, la chambre a conclu que le rapport des vitesses de réaction qui est défini dans la revendication ne pouvait que varier d'une manière non systématique et non prévisible, sans interdépendance probante entre la structure des ligands. Ni les connaissances générales ni le brevet litigieux ne fournissaient de repères d'ordre technique permettant à l'homme du métier d'identifier sans effort excessif les ligands individuels appropriés. L'homme du métier qui s'attachait à identifier les ligands correspondant à la définition fonctionnelle en cause, qui était exposée dans la reven-

anspruchsgemäße funktionelle Definition erfüllt, lagen keine Informationen vor, mit deren Hilfe er durch Auswertung der ursprünglichen Fehlschläge notwendigerweise und unmittelbar zum Erfolg gelangt wäre. Die funktionelle Definition der Liganden stellte daher nach Auffassung der Kammer nichts weiter dar als eine Aufforderung, ein Forschungsprogramm zur Ermittlung von geeigneten Liganden durchzuführen. Die Erfindung konnte vom Fachmann somit nicht im gesamten beanspruchten Bereich ohne unzumutbaren Aufwand ausgeführt werden.

In **T 58/05** befand die Kammer, dass die Ausführbarkeit einer auf eine Vorrichtung für die Anwendung in einer bestimmten Therapie gerichteten Erfindung die Ausführbarkeit dieser Therapie voraussetzt. Nach Artikel 83 EPÜ ist eine Erfindung in der Anmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Insbesondere ergibt sich aus dem Erfordernis der Vollständigkeit, dass bei einer Erfindung im Sinne einer Lehre zum Handeln mittels Maßnahmen, die zu einem vorgegebenen Ergebnis führen, ein zwingender kausaler Zusammenhang zwischen den offenbarten Maßnahmen und dem Ergebnis gegeben sein muss. Nur dann ist der Fachmann in der Lage, mit den angegebenen Mitteln in zuverlässiger, wiederholbarer Weise zum vorgegebenen Ergebnis zu gelangen.

In **T 179/05** traf die Kammer im Anschluss an T 172/99 folgende Entscheidung: Wird die Lösung eines technischen Problems, mit der sich eine relevante Wirkung erzielen lässt, für einen beanspruchten Gegenstand mit Hilfe eines neu formulierten und damit unüblichen Parameters definiert, so trifft den Patentinhaber, der seine Erfindung der Öffentlichkeit nach Artikel 83 EPÜ vollständig und angemessen offenbaren muss, eine besondere Pflicht, sämtliche Informationen zu offenbaren, die erforderlich sind, um den neuen Parameter zuverlässig nicht nur (i) formal korrekt und vollständig zu definieren, so dass der Fachmann seine Werte ohne unzumutbaren Aufwand ermitteln kann, sondern auch (ii) so, dass seine Gültigkeit für die Lösung des technischen Problems der Anmeldung bzw. des Patents insgesamt zuverlässig gewährleistet bleibt; die routinemäßig ermittelten Werte dürfen also nicht so ausfallen, dass unter den beanspruchten Gegenstand auch Varianten fallen, die die relevante Wirkung nicht herbeiführen und

towards success through the evaluation of initial failures. The board thus found that the functional definition of the ligand was no more than an invitation to perform a research programme in order to find the suitable ligands. The invention could not therefore be performed by a person skilled in the art within the whole area claimed without undue burden.

In **T 58/05** the board found that the feasibility of a particular therapy was a requirement for the feasibility of an invention relating to a device for use in that therapy. Under Article 83 EPC, the patent application must disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art. In particular, the requirement for completeness means that, where an invention consists in a practical teaching carried out by means which lead to a specified result, there must be a necessary causal connection between the means as disclosed and the result. Only then will the skilled person be in a position to achieve the specified result with the means as described in a reliable, reproducible manner.

Following T 172/99, the board found in **T 179/05** that in the case of claimed subject-matter relying on a newly formulated and hence unfamiliar parameter to define the solution of a technical problem by which a relevant effect is achieved, the patentee, who has the duty of making a full and fair disclosure of his invention to the public under Article 83 EPC, is under a particular obligation to disclose all the information necessary reliably to define the new parameter not only (i) in a formally correct and complete manner such that its values can be obtained by a person skilled in the art without undue burden, but also (ii) in a manner which reliably retains the validity of the parameter for the solution of the technical problem for the application or patent in suit as a whole in the sense that the values routinely obtained will not be such that the claimed subject-matter covers variants incapable of providing the relevant effect or, therefore, of solving the associated technical problem.

dication, ne disposait pas d'informations qui, sur la base de l'évaluation des échecs initiaux, auraient inévitablement et directement conduit à un résultat. La chambre a donc considéré que la définition fonctionnelle du ligand invitait ni plus ni moins à exécuter un programme de recherche afin de trouver les ligands appropriés. Par conséquent, l'homme du métier ne pouvait pas réaliser l'invention dans l'intégralité du domaine revendiqué sans fournir d'effort excessif.

Dans l'affaire **T 58/05**, la chambre a considéré que la possibilité d'exécuter une invention portant sur un dispositif destiné à être appliqué dans une thérapie donnée supposait la possibilité de mettre en œuvre cette thérapie. L'article 83 CBE dispose qu'une invention doit être exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. L'exigence d'exhaustivité implique notamment que dans une invention, au sens d'un enseignement pratique réalisé par des moyens conduisant à un résultat prédéfini, il doit exister un lien de cause à effet entre les moyens exposés et le résultat. L'homme du métier peut alors parvenir au résultat prédéfini de façon fiable et reproduire celui-ci à l'aide des moyens indiqués.

Suite à la décision T 172/99, la chambre a jugé dans l'affaire **T 179/05** que dans le cas d'objets revendiqués sur la base d'un paramètre reformulé et donc inconnu, en vue de définir la solution d'un problème technique permettant d'obtenir un effet déterminé, le titulaire, qui doit, au titre de l'article 83 CBE, exposer au public son invention de façon claire et complète, est notamment tenu de divulguer toutes les informations avec fiabilité afin de définir le nouveau paramètre. Il doit le faire non seulement i) d'une manière complète et régulière quant à la forme pour permettre à un homme du métier d'obtenir les valeurs de ce paramètre sans effort excessif, mais aussi ii) de façon à maintenir de façon fiable la validité du paramètre pour résoudre le problème technique de la demande ou du brevet, en ce sens que les valeurs couramment obtenues ne soient pas telles que l'objet revendiqué couvre des variantes ne pouvant produire l'effet voulu et donc résoudre le problème technique concerné.

das entsprechende technische Problem somit nicht lösen können.

3. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand

In **T 412/06** schloss sich die Kammer der Feststellung der Prüfungsabteilung an, dass die Anmeldung in der eingereichten Fassung keine strukturelle Lehre dazu enthielt, wie weitere Modulatoren ermittelt werden sollten, so dass sämtliche in Frage kommenden Verbindungen den in der Anmeldung offenbarten Versuchen unterzogen werden mussten, um festzustellen, ob es sich dabei jeweils um einen anspruchsgemäßen "Modulator" handelte. Die Prüfungsabteilung hatte jedoch nicht weiter begründet, weshalb die Durchführung dieser Versuche mangels einer solchen strukturellen Lehre einen unzumutbaren Aufwand erforderte. Unter diesen Umständen konnte die vom Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung abgegebene Erklärung, das Auffinden eines weiteren Modulators erfordere keinen unzumutbaren Aufwand, mangels konkretem Gegenbeweis bzw. nachprüfbarer gegenteiliger Fakten nicht widerlegt werden. Folglich musste a priori davon ausgegangen werden, dass die Anmeldung in der eingereichten Fassung die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ erfüllte.

In **T 326/04** verwies die Kammer auf die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach ein empirisches Vorgehen, das zum Reproduzieren der Erfindung erforderlich ist, nicht mit unzumutbarem Aufwand verbunden sein darf. Sind Versuche nach dem "trial and error"-Prinzip erforderlich, so sollte die Offenbarung des Patents daher geeignete Informationen enthalten, damit die Auswertung der anfänglichen Fehlversuche zwangsläufig und unmittelbar zum Erfolg führt und nur einige wenige Anläufe notwendig sind, bis die zunächst fehlgeschlagenen Versuche gelingen.

4. Erfordernis der ausreichenden Offenbarung auf dem Gebiet der Biotechnologie

4.1 Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung

4.1.1 Umfang der Wiederholbarkeit einer Erfindung

Der Einwand mangelnder Offenbarung setzt ernsthafte, durch nachprüfbare Fakten erhärtete Zweifel voraus (T 19/90,

3. Reproducibility without undue burdens

In **T 412/06** the board agreed with the findings of the examining division that the application as filed did not provide any structural teaching on how to find further modulators, so that every possible candidate compound had to be tested using the experiments disclosed in the application in order to determine whether it was a "modulator" according to the claims. However, no further explanation was provided as to why, in the absence of such a structural teaching, carrying out such tests represented an undue burden. Under these circumstances and in the absence of concrete evidence or verifiable facts to the contrary, the explanations provided by the appellant during the oral proceedings that finding a further modulator did not constitute an undue burden could not be refuted. Accordingly, it had to be concluded that the application as filed fulfilled, a priori, the requirements of Article 83 EPC.

In **T 326/04**, the board recalled the established case law of the boards of appeal, according to which, when empirical investigation is needed to reproduce the invention, it should not amount to an undue burden. Hence, when trial and error experiments are required, the disclosure in the patent should provide adequate information leading necessarily and directly towards success through the evaluation of the initial failures and, therefore, only a few attempts should be required to transform failure into success.

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

4.1 Clarity and completeness of disclosure

4.1.1 The extent to which the invention must be reproducible

An objection based on lack of sufficient disclosure presupposes that there are serious doubts, substantiated by

3. Exécution de l'invention sans effort excessif

Dans l'affaire **T 412/06**, la chambre a approuvé les conclusions de la division d'examen selon lesquelles la demande telle que déposée n'apporte aucun enseignement structurel sur la manière de trouver de nouveaux modulateurs, tout éventuel composé disponible devant dès lors être testé sur la base des expériences exposées dans la demande, afin de déterminer s'il s'agit d'un "modulateur" selon les revendications. Aucune autre explication n'a toutefois été donnée, qui permette de savoir pourquoi, en l'absence de cet enseignement structurel, la réalisation de ces tests constituait un effort excessif. Dans ces conditions, et en l'absence de preuves concrètes ou d'éléments contraires pouvant être vérifiés, les explications données par le requérant au cours de la procédure orale, selon lesquelles le fait de trouver un nouveau modulateur ne constitue pas un effort excessif, ne pouvaient être réfutées. En conséquence, la chambre a dû conclure que la demande telle que déposée répondait, a priori, aux exigences de l'article 83 CBE.

Dans l'affaire **T 326/04**, la chambre a rappelé la jurisprudence constante des chambres de recours, selon laquelle toute recherche empirique à effectuer éventuellement pour reproduire l'invention ne doit pas donner lieu à un effort excessif. Ainsi, lorsqu'il faut procéder à des expériences par tâtonnements, l'exposé figurant dans le brevet doit fournir des informations appropriées conduisant nécessairement et directement au succès par le biais de l'évaluation des échecs initialement rencontrés et, par conséquent, seuls quelques essais doivent être nécessaires pour transformer l'échec en succès.

4. La condition de suffisance de l'exposé par rapport aux inventions biotechnologiques

4.1 Exposé clair et complet

4.1.1 Mesure dans laquelle l'invention doit être reproductible

Il peut être objecté qu'une invention n'est pas exposée de manière suffisamment claire et complète à condition qu'il existe

ABI. EPA 1990, 476). Die bloße Tatsache, dass ein Anspruch weit gefasst oder dass eine Behauptung unbewiesen ist, rechtfertigt für sich genommen noch nicht die Feststellung, dass ein Patent den Anforderungen an die ausreichende Offenbarung nicht genügt (T 21/05).

In T 748/03 wies die Kammer darauf hin, dass das Erfordernis der Ausführbarkeit gemäß Artikel 83 EPÜ mit dem technischen Charakter einer Erfindung eng verbunden ist. Ein Fachmann muss in der Lage sein, das mit der offenbarten Lehre angestrebte Ergebnis mit den vorgeschlagenen Mitteln in wiederholbarer Weise zu erreichen. Die Ausführbarkeit der Erfindung setzt einerseits einen Kausalzusammenhang zwischen den Anleitungen zum technischen Handeln und dem angestrebten Ergebnis voraus. Regel 27 (1) c) EPÜ bringt dies zum Ausdruck, indem sie verlangt, dass die beanspruchte Erfindung so darzustellen ist, dass danach die technische Aufgabe und deren Lösung verstanden werden können. Das Erfordernis eines Kausalzusammenhangs bedeutet aber nicht, dass der Erfinder die naturwissenschaftlichen Grundlagen der erfindungsgemäßen Lehre durchschauen muss. Es genügt, dass der äußere Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung erkannt und dargestellt ist.

5. Artikel 83 EPÜ und Klarheit der Ansprüche

In T 882/03 befand die Kammer, dass die fehlende Angabe des genauen, für die Umrechnung der Ergebnisse einer punktuellen Viskositätsmessung in einen Grenzviskositätswert anzuwendenden mathematischen Modells eine zweifelsfreie Eingrenzung des spezifizierten Viskositätsbereichs nicht erlaubte. Nach Ansicht der Kammer betraf dieser Mangel jedoch weniger die Unmöglichkeit für den Fachmann, die Grenzviskosität zu bestimmen, als vielmehr die Verlässlichkeit der ermittelten Werte. Leicht voneinander abweichende Ergebnisse bei Verwendung unterschiedlicher mathematischer Modelle zur Berechnung der Grenzviskosität hinderten den Fachmann nicht daran, die Erfindung auszuführen, sondern ließen es eher fraglich erscheinen, ob **der Gegenstand, für den Schutz** begehrt wurde, gemäß Artikel 84 EPÜ hinreichend bestimmt war.

verifiable facts (T 19/90, OJ EPO 1990, 476). The mere fact that a claim is broad, or an unproven allegation, are not in themselves grounds for considering a patent as not complying with the requirements of sufficient disclosure (T 21/05).

In T 748/03 the board pointed out that the reproducibility requirement under Article 83 EPC is closely linked to the technical character of an invention. A skilled person must be in a position to achieve the intended result of the disclosed teaching with the means suggested in a reproducible manner. Reproducibility of the invention requires that there be a causal connection between the practical teaching and the desired result. This is reflected in the stipulation of Rule 27(1)(c) EPC that the invention as claimed must be disclosed in such a way that the technical problem and its solution can be understood. However, the requirement for a causal connection does not mean that the inventor must entirely grasp the scientific basis of the inventive teaching. It is sufficient for the outward connection between cause and effect to have been recognised and described.

5. Article 83 EPC and clarity of claims

In T 882/03 the board found that the lack of an indication of the exact mathematical model to be used for converting a single point viscosity measurement into an intrinsic viscosity value left some doubt when it came to the limits of the specified viscosity range. However, in the board's judgment, this deficiency rather concerned the reliability of the values obtained and not the impossibility for the skilled person to determine the intrinsic viscosity. Slightly varying results obtained when using different mathematical models for the calculation of the intrinsic viscosity did not prevent a person skilled in the art from carrying out the invention but were rather related to the question of whether **the matter for which protection** was sought was sufficiently defined in accordance with Article 84 EPC.

de sérieuses réserves, étayées par des faits vérifiables (T 19/90, JO OEB 1990, 476). Le simple fait qu'une revendication soit de vaste portée ou qu'il existe une allégation non prouvée n'autorise pas en soi à considérer que le brevet ne satisfait pas aux conditions de suffisance de l'exposé (T 21/05).

Dans l'affaire T 748/03, la chambre a fait observer que l'exigence relative à la possibilité d'exécuter une invention suivant l'article 83 CBE est étroitement liée au caractère technique de ladite invention. Un homme du métier doit être en mesure de parvenir au résultat prévu, sur la base de l'enseignement divulgué, et de le reproduire avec les moyens proposés. La possibilité d'exécuter l'invention suppose un lien de cause à effet entre les instructions techniques et le résultat prévu, ainsi que le stipule la règle 27(1)c) CBE, selon laquelle l'invention revendiquée doit être exposée en des termes permettant la compréhension du problème technique et celle de la solution. Mais l'exigence d'un lien de cause à effet ne signifie pas que l'inventeur doive entièrement appréhender les fondements scientifiques de l'enseignement de l'invention en cause. Il suffit que le lien externe entre la cause et l'effet soit identifié et décrit.

5. L'article 83 CBE et la clarté des revendications

Dans l'affaire T 882/03, la chambre a jugé que l'absence d'indication du modèle mathématique exact devant être utilisé pour convertir une mesure à point unique de la viscosité en une valeur de viscosité intrinsèque laissait planer un doute quant aux limites de la plage de viscosité spécifiée. Elle a considéré toutefois que cette déficience concernait plus la fiabilité des valeurs obtenues que l'impossibilité pour l'homme du métier de déterminer la viscosité intrinsèque. Les résultats légèrement différents qui sont obtenus lorsqu'on utilise d'autres modèles mathématiques n'empêchent pas l'homme du métier de mettre en œuvre l'invention, mais ils portent plutôt sur la question de savoir si **l'objet de la protection** demandée est suffisamment défini au titre de l'article 84 CBE.

6. Beweisfragen

In **T 72/04** bestätigte die Kammer die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach jede Partei in der Regel für die von ihr behaupteten Tatsachen beweispflichtig ist. Machen die Parteien einander widersprechende, aber unsubstanzierte Aussagen zu den für die Beurteilung der Patentierbarkeit relevanten Tatsachen und ist es dem EPA nicht möglich, die Tatsachen von Amts wegen zu ermitteln, so muss der Sachverhalt im Zweifel im Sinne des Patentinhabers ausgelegt werden.

B. Ansprüche

1. Deutlichkeit

1.1 Für die Fassung der Ansprüche geltende Grundsätze

1.1.1 Allgemeines

In **T 651/05** stellte die Kammer fest, dass die Aufnahme von ungenauen Begriffen zu mangelnder Klarheit geführt hatte, da sie unterschiedliche, aber gleichermaßen gültige Auslegungen zuließen (siehe auch **T 621/03** und **T 127/04**).

1.1.2 Deutlichkeit von breiten Ansprüchen

In **T 29/05** wurde festgestellt, dass die Behauptung, die fraglichen Ansprüche beinhalteten einen mit dem Anmeldegegenstand nicht zusammenhängenden Gegenstand, rein hypothetisch war und dass die Prüfungsabteilung auch keinen Beleg für sein mögliches Vorhandensein im Stand der Technik vorgelegt hatte. Mangels eines derartigen Beleges musste davon ausgegangen werden, dass jedes einzelne anspruchsgemäße Nukleinsäuremolekül zu dem in der Anmeldung offenbarten Gegenstand in Beziehung stand. Dass eine große Zahl möglicher Nukleinsäuresequenzen unter den Anspruch fallen konnte, rechtfertigte keinen Einwand der mangelnden Klarheit.

1.2 Ausnahme von diesen Grundsätzen

1.2.1 Funktionelle Merkmale

In **T 29/05** verwies die Kammer auf die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach das Klarheitsanforderung bei einem Erzeugnisanspruch auch dann erfüllt ist, wenn die Eigenschaften des Erzeugnisses durch Para-

6. Evidence

The board in **T 72/04** confirmed the established case law of the boards of appeal, according to which each party normally carries the burden of proving the facts it alleges. However, in a case where the parties make contradictory but unsubstantiated assertions concerning facts relevant for establishing patentability and the EPO is not in a position to establish the facts of its own motion, the benefit of the doubt is given to the patent proprietor.

B. Claims

1. Clarity

1.1 Principles governing the text of claims

1.1.1 General

In **T 651/05** the board found that the introduction of vague terms created a lack of clarity due to different but equally valid interpretations (see also **T 621/03** and **T 127/04**).

1.1.2 Clarity of broad claims

In **T 29/05** it was held that the existence of unrelated subject-matter in the claims at issue was merely hypothetical, and no evidence had been provided by the examining division to support its possible presence in the prior art. In the absence of such evidence, each and every nucleic acid molecule (as specified) had to be assumed to be related to the subject-matter disclosed in the application. The fact that a large number of possible nucleic acid sequences might fall within the scope of the claim was not a reason for raising a lack of clarity objection.

1.2 Exceptions to these principles

1.2.1 Functional features

In **T 29/05** the board recalled the established case law of the boards of appeal that the requirement of clarity is fulfilled in a claim to a product if the characteristics of the product are specified by parameters related to the physical structure

6. Preuve

Dans l'affaire **T 72/04**, la chambre a confirmé la jurisprudence constante des chambres de recours, selon laquelle chaque partie doit normalement prouver les faits qu'elle invoque. Néanmoins, dans une affaire où les allégations des parties sont contradictoires mais non étayées et concernent des faits pertinents pour l'établissement de la brevetabilité, et où l'OEB n'est pas en mesure d'établir les faits en procédant à un examen d'office, le bénéfice du doute profite au titulaire du brevet.

B. Revendications

1. Clarté

1.1 Principes régissant la forme des revendications

1.1.1 Généralités

Dans la décision **T 651/05**, la chambre a estimé que l'introduction de termes vagues entraînait un manque de clarté, puisqu'elle permettait des interprétations différentes, mais également valables (cf. également **T 621/03** et **T 127/04**).

1.1.2 Clarté des revendications de large portée

Dans la décision **T 29/05**, la chambre a estimé que la présence d'éléments sans rapport avec l'invention dans les revendications en question était purement hypothétique et qu'aucune preuve apportée par la division d'examen ne démontrait leur présence éventuelle dans l'état de la technique. En l'absence de telles preuves, il fallait supposer que toutes les molécules d'acide nucléique (spécifiées) sans exception avaient un rapport avec l'objet divulgué dans la demande. Le fait qu'un grand nombre de séquences d'acide nucléique puissent entrer dans le champ de la revendication ne justifie pas que soit soulevée une objection pour manque de clarté.

1.2 Exceptions à ces principes

1.2.1 Caractéristiques définies par leur fonction

Dans la décision **T 29/05**, la chambre a rappelé la jurisprudence constante des chambres de recours selon laquelle l'exigence de clarté est remplie, dans une revendication de produit, lorsque les caractéristiques du produit sont préci-

meter angegeben werden, die sich auf die physikalische Struktur des Erzeugnisses beziehen, sofern diese Parameter eindeutig und zuverlässig durch auf dem technischen Gebiet übliche objektive Verfahren bestimmt werden können. Zwar konnten vorliegend unterschiedliche Versuchsprotokolle angewandt werden, um die Hybridisierung unter diesen Bedingungen zu beurteilen, doch waren diese Versuchsprotokolle auf dem betreffenden Gebiet der Technik üblich (im Anschluss an T 1084/00). Es entsprach auch üblicher Patentpraxis, dieses Hybridisierungsmerkmal mit weiteren, auf die biologische Aktivität bezogenen funktionellen Merkmalen oder mit weiteren strukturellen Merkmalen zu kombinieren, um kurze Nukleinsäuresequenzen auszuschließen, die mit der Erfindung in keinem Zusammenhang standen (im Anschluss an T 1074/00).

In **T 151/01** sollte der fragliche Erzeugnisanspruch gegenüber im Stand der Technik enthaltenen Ausführungsformen durch ein funktionelles Merkmal abgegrenzt werden, wonach der Wirkstoff in dem Stoffgemisch in "therapeutischer Menge" vorhanden sein musste. Die Kammer bezweifelte nicht, dass es dem Fachmann in den meisten Fällen ohne Weiteres möglich wäre, zu entscheiden, ob eine bestimmte Menge eines gegebenen nicht-steroidalen entzündungshemmenden Wirkstoffs therapeutisch wirksam war oder nicht. Um die Untergrenze der therapeutischen Menge für einen bestimmten nicht-steroidalen entzündungshemmenden Wirkstoff zu ermitteln, d. h. mit anderen Worten, um den Schutzbereich der Ansprüche eindeutig zu bestimmen, war jedoch ein Standardtest notwendig, da das Ergebnis stark von dem verwendeten Versuchsverfahren abhängen würde. Da ein solcher Test weder in der Beschreibung angegeben noch dem Fachmann bekannt war, gelangte die Kammer zu dem Schluss, dass der Anspruch Artikel 84 EPÜ nicht genügte.

2. Knappheit

2.1 Regel 29 (2) EPÜ

In **T 1416/04** war eine Änderung des Gegenstands der erteilten Ansprüche notwendig, um einem Einspruchsgrund zu begegnen. Die Kammer stellte fest, dass es offenbar nicht möglich war, den Gegenstand der (vorgeschlagenen geänderten) Ansprüche sinnvoll in eine geringere Zahl unabhängiger Ansprüche

of the product, provided that those parameters are clearly and reliably determined by objective procedures which are usual in the art. In the case at issue it was found that although different experimental protocols might be applied for assessing hybridisation under these conditions, they were usual in the art (following T 1084/00). It was also normal patent practice to combine this (hybridisation) feature with further functional features relating to the biological activity or with other structural features so as to exclude short nucleic acid sequences unrelated to the invention (following T 1074/00).

In **T 151/01** the product claim at issue was intended to be restricted vis-à-vis the prior art embodiments by a functional feature, namely that the amount of the ingredient present in the composition must be a "therapeutic amount". The board had no doubt that the skilled person was perfectly able in most cases to decide whether a certain amount of a given non-steroid anti-inflammatory agent had a therapeutic effect or not. However, it pointed out that, in order to establish the lower limit of the therapeutic amount for a given non-steroidal anti-inflammatory agent, in other words, in order to clearly establish the scope of protection of the claims, a standard test was required, since the result would strongly depend on the experimental method used. As there was no such test in the description or known to the skilled person, the board concluded that the claim did not fulfil the requirement of Article 84 EPC.

2. Conciseness

2.1 Rule 29(2) EPC

In **T 1416/04** the subject-matter of the granted claims required amendment in order to meet a ground of opposition. The board found that there appeared to be no reasonable way to encompass the subject-matter of the (proposed amended) claims by a lower number of independent claims. Further, whilst it

sées par des paramètres se rapportant à la structure physique du produit, à condition que ces paramètres puissent être déterminés clairement et de manière sûre par des méthodes objectives, couramment utilisées dans l'état de la technique. Dans l'affaire en question, il a été considéré que, bien que différents protocoles expérimentaux puissent être utilisés pour évaluer l'hybridation dans ces conditions, ces protocoles étaient usuels dans l'état de la technique (cf. aussi T 1084/00). Il relève donc de la pratique habituelle en matière de brevets de combiner cette caractéristique (hybridation) avec d'autres caractéristiques fonctionnelles relatives à l'activité biologique ou avec d'autres caractéristiques de structure visant à exclure les séquences courtes d'acide nucléique sans rapport avec l'objet de l'invention (cf. aussi T 1074/00).

Dans l'affaire **T 151/01**, une caractéristique fonctionnelle, à savoir la présence du constituant dans la composition en "quantités thérapeutiques", était censée restreindre la revendication de produit vis-à-vis des modes de réalisation connus de l'état de la technique. De l'avis de la chambre, il ne fait aucun doute que l'homme du métier est parfaitement capable, dans la plupart des cas, de déterminer si une quantité donnée d'un anti-inflammatoire non stéroïdien a ou non un effet thérapeutique. La chambre a toutefois fait observer que pour établir la quantité thérapeutique minimale d'un anti-inflammatoire non stéroïdien, c'est-à-dire pour délimiter clairement l'étendue de la protection conférée par les revendications, un test standardisé était nécessaire, le résultat étant fortement tributaire de la méthode expérimentale utilisée. Un tel test ne figure pas dans la description et n'est pas connu de l'homme du métier : la chambre en a déduit que la revendication ne satisfaisait pas à la condition de l'article 84 CBE.

2. Concision

2.1 Règle 29(2) CBE

Dans la décision **T 1416/04**, l'objet des revendications du brevet tel que délivré avait dû être modifié afin de répondre à un motif d'opposition. La chambre a estimé qu'il n'existait pas de moyen raisonnable d'englober l'objet des revendications (modifiées telles que proposées) dans un nombre moins élevé de

zu fassen. Während es darüber hinaus im Erteilungsverfahren möglich gewesen wäre, für jeden der unabhängigen Ansprüche eine Teilanmeldung einzureichen, bestand diese Möglichkeit nun nicht mehr. Dem Patentinhaber konnte nach Ansicht der Kammer nicht zugemutet werden, auf den Schutz für einen möglicherweise gültigen Gegenstand zu verzichten, nur weil die Tatsachen, die eine Änderung der (erteilten) Ansprüche notwendig machten, vor der Patenterteilung nicht bekannt waren. Es müsse außerdem nicht entschieden werden, ob Regel 29 (2) EPÜ auf das Einspruchsverfahren anwendbar sei; da der Gegenstand der erteilten Ansprüche nicht angemessen von einem einzigen unabhängigen Anspruch abgedeckt werden konnte, sei diese Regel auf jeden Fall erfüllt. Sei Regel 29 (2) EPÜ aufgrund ihres Wortlauts, der sich auf eine europäische "Patentanmeldung" und nicht auf ein erteiltes Patent beziehe, auf das Einspruchsverfahren gar nicht anwendbar, dann könne auch kein auf diese Regel gestützter Einwand gegen die Fassung der Ansprüche erhoben werden.

3. Form der Ansprüche

3.1 Einteilige oder zweiteilige Ansprüche

In **T 121/06** wurde ein neues Dokument, das der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ als Anlage beigefügt war, als nächstliegender Stand der Technik eingeführt. Daher schlug die Prüfungsabteilung auf dem neuen Dokument beruhende unabhängige Ansprüche in zweiteiliger Form vor. Im Beschwerdeverfahren stellte die Kammer fest, dass die Merkmalskombination gemäß Anspruch 1 aus dem neuen Dokument nicht bekannt war. Sie stellte weiter fest, dass es der Logik des Anspruchs abträglich gewesen wäre, zu versuchen, seine Merkmale (i) bis (iii) in ihre Grundbausteine zu zerlegen, ohne ihren Zusammenhang zu berücksichtigen, nur um zu verdeutlichen, welche der Bausteine aus dem neuen Dokument bekannt waren. Die zweiteilige Fassung des Anspruchs wurde daher als ungeeignet verworfen (Regel 29 (1) EPÜ).

4. Auslegung von Ansprüchen

4.1 Allgemeines

Eine Diskrepanz zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung ist kein

may have been possible to file divisional applications for each of the independent claims during prosecution of the application, this possibility was no longer available. Merely because the facts leading to the necessary amendment of the (granted) claims were not known before the patent was granted, could not, in the board's judgment, be used to force the patent proprietor to abandon protection for possibly valid subject-matter. The board found it unnecessary to decide whether Rule 29(2) EPC applies to opposition cases or not – as the subject-matter in the granted claims could not appropriately be covered by one independent claim the requirements of this Rule would have been met in any case. If Rule 29(2) EPC did not apply to opposition cases at all, by virtue of the wording of Rule 29(2) which relates to a European patent "application" and not to a granted patent, then there could be no objection under this Rule against the form of the claims.

3. Form of the claims

3.1 One-part or two-part claim

In **T 121/06** a new document, annexed to the communication under Rule 51(4) EPC, was introduced as the closest prior art. As a consequence, the examining division drafted the independent claims in two-part form based on the new document. On appeal, the board found that the combination of features in claim 1 was not known from the new document. It went on to state that it would be detrimental to the logic of the claim to seek to split up its features (i) to (iii) into their basic building blocks merely to indicate which blocks happen to be known from the new document, without having regard to their inter-relationships. Thus, the two-part form of claim was found to be inappropriate (Rule 29(1) EPC).

4. Interpretation of claims

4.1 General

A discrepancy between the claims and the description is not a valid reason to

revendications indépendantes. De plus, il aurait été possible de déposer des demandes divisionnaires pour chacune des revendications indépendantes lors de la poursuite de la procédure relative à la demande de brevet, mais cette possibilité n'était plus d'actualité. De l'avis de la chambre, on ne peut forcer le titulaire du brevet à renoncer à la protection d'un objet potentiellement valable pour la seule raison que les faits ayant nécessité la modification des revendications (du brevet tel que délivré) n'étaient pas connus avant la délivrance du brevet. La chambre a estimé qu'il n'était pas nécessaire de décider si la règle 29(2) CBE s'appliquait aux oppositions ou non : puisque l'objet des revendications du brevet délivré ne pouvait pas être couvert de manière satisfaisante par une revendication indépendante, les conditions de cette règle auraient été remplies de toute façon. Si la règle 29(2) ne s'appliquait pas du tout aux oppositions en raison de sa formulation, qui concerne la "demande" de brevet européen et non le brevet délivré, aucune objection ne pourrait être soulevée au titre de cette règle contre la forme des revendications.

3. Formulation des revendications

3.1 Revendication comportant une ou deux parties

Dans l'affaire **T 121/06**, un nouveau document, joint à la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, a été introduit comme état de la technique le plus proche. En conséquence, la division d'examen a présenté les revendications indépendantes en deux parties sur la base du nouveau document. Au moment du recours, la chambre est parvenue à la conclusion que la combinaison des caractéristiques de la revendication 1 n'était pas comprise dans le nouveau document. Elle a également estimé qu'il serait contraire à la logique de la revendication de chercher à diviser ses caractéristiques (i) à (iii) en leurs éléments de base uniquement pour indiquer quels éléments se trouvaient dans le nouveau document, sans se préoccuper des liens entre ces éléments. La formulation de la revendication en deux parties a donc été jugée inadaptée (règle 29(1) CBE).

4. Interprétation des revendications

4.1 Généralités

La présence de divergences entre les revendications et la description n'est pas

hinreichender Grund, die eindeutige linguistische Struktur eines Anspruchs zu ignorieren und ihn anders auszulegen (T 431/03).

4.2 Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen zur Auslegung der Ansprüche

4.2.1 Heranziehung bei der Prüfung des Deutlichkeitserfordernisses nach Artikel 84 EPÜ

Um Artikel 84 EPÜ zu entsprechen, müssen Ansprüche der Entscheidung T 908/04 zufolge in sich deutlich sein, wenn sie mit normalem Sachverstand gelesen werden, jedoch ohne Kenntnis von Informationen, die der Beschreibung der Patentanmeldung zu entnehmen sind (im Anschluss an T 988/02). Die eindeutige Charakterisierung eines Erzeugnisses in einem Anspruch durch einen Parameter (im betreffenden Fall der Kristallinitätsgrad) setzt zwingend voraus, dass sich dieser Parameter eindeutig und zuverlässig ermitteln lässt. Für den Fachmann muss aus dem Anspruch selbst hervorgehen, wie die Kristallinität genau bestimmt werden soll. Das bedeutet, dass das Verfahren zur Bestimmung der Kristallinität und die Messbedingungen, die ihren Wert beeinflussen könnten, im Anspruch entweder ausdrücklich oder gegebenenfalls durch Bezugnahme auf die Beschreibung gemäß Regel 29 (6) EPÜ anzugeben sind. Diese Angabe erübrigt sich nur dann, wenn nachgewiesen werden kann, dass dem Fachmann von vornherein bekannt ist, welches Verfahren und welche Bedingungen zur Anwendung kommen müssen, etwa, weil es sich hierbei um die auf diesem Gebiet der Technik übliche Vorgehensweise handelt oder weil alle auf diesem Gebiet bekannten Verfahren zur Bestimmung dieses Parameters innerhalb angemessener Messgenauigkeitsgrenzen zu demselben Ergebnis führen.

C. Einheitlichkeit der Erfindung

1. Weitere Recherchegebühren

In W 18/06 entschied die Kammer, dass die Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr mit dem Antrag, die Erfindung gemäß der Charakterisierung des Hauptanspruchs und den dort genannten technischen Merkmalen zu recherchieren und diese zusätzliche Gebühr nicht dazu zu verwenden, um die von der ISA als weitere Erfindungen definierten Gegenstände zu recherchieren, eine

ignore the clear linguistic structure of a claim and to interpret it differently (T 431/03).

4.2 Using description and drawings to interpret the claims

4.2.1 Use in the examination relating to the clarity requirement pursuant to Article 84 EPC

According to T 908/04, to comply with Article 84 EPC, claims must be clear in themselves when being read with normal skills, but not including any knowledge derived from the description of the patent application (following T 988/02). The unambiguous characterisation in a claim of a product by a parameter (in the case at issue, the level of crystallinity) necessarily requires that the parameter can be clearly and reliably determined. It must be clear from the claim itself when being read by the person skilled in the art exactly how the crystallinity should be determined. This would imply that the method of determination and the conditions of measurement which might have an influence on the value of the crystallinity should be indicated in the claim, either expressly or, if appropriate, by way of reference to the description according to Rule 29(6) EPC. Such indication would only become superfluous, provided it could be shown that the skilled person would know from the outset which method and conditions to employ because, e.g., this methodology was the methodology commonly used in the technical field, or that all the methodologies known in the relevant technical field for determining this parameter would yield the same result within the appropriate limit of measurement accuracy.

C. Unity of invention

1. Additional search fees

In W 18/06 the board found that the payment of an additional search fee with a request to search the invention according to the main claim and the technical features specified therein, and not to use this additional fee to search the subject-matter defined by the ISA as further inventions, constituted a circumvention of the procedure laid down in Article 17(3) PCT and Rule 40 PCT. This

une raison valable pour ignorer la structure linguistique claire d'une revendication et l'interpréter différemment (T 431/03).

4.2 Utilisation de la description et des dessins pour interpréter les revendications

4.2.1 Utilisation lors de l'examen de l'exigence de clarté résultant de l'article 84 CBE

D'après la décision T 908/04, pour que les conditions prévues à l'article 84 CBE soient remplies, les revendications doivent être claires en elles-mêmes lorsqu'on les interprète avec des connaissances normales, mais sans aucune connaissance tirée de la description de la demande de brevet (cf. aussi T 988/02). La caractérisation non ambiguë, dans une revendication, d'un produit par des paramètres (en l'espèce, le degré de cristallinité) exige nécessairement que chaque paramètre puisse être déterminé clairement et de manière fiable. Il faut donc qu'il ressorte clairement de la revendication elle-même, lorsqu'elle est interprétée par l'homme du métier, de quelle façon la cristallinité doit être déterminée. Cela implique que la méthode de détermination et les conditions de mesure, qui pourraient influencer sur la valeur de la cristallinité, doivent être indiquées dans la revendication expressément ou, si nécessaire, par référence à la description conformément à la règle 29(6) CBE. Une telle indication ne serait superflue que s'il pouvait être démontré que l'homme du métier connaissait d'emblée la méthode et les conditions à appliquer, par exemple parce que cette méthode est la méthode utilisée couramment dans ce domaine technique, ou que toutes les méthodes connues pour déterminer ce paramètre, dans le domaine pertinent, aboutissent au même résultat, avec un degré adéquat de précision.

C. Unité de l'invention

1. Autres taxes de recherche

Dans la décision W 18/06, la chambre a estimé que le paiement d'une taxe de recherche supplémentaire accompagné d'une requête afin que soit exécutée une recherche portant sur l'invention telle que caractérisée par la revendication principale et sur les caractéristiques techniques s'y rapportant, et que cette taxe supplémentaire ne soit pas utilisée pour une recherche portant sur les

Umgehung des in Artikel 17 (3) PCT und Regel 40 PCT vorgeschriebenen Verfahrens darstelle. Dieses Verfahren setzte die Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr für eine in der Aufforderung der ISA genau bezeichnete – und nicht für eine durch den Anmelder beliebig ausgewählte – Erfindung voraus.

III. ÄNDERUNGEN

A. Artikel 123 (2) EPÜ

In **T 1239/03** war zwischen den Parteien unbestritten, dass in der Patentschrift nirgends eine Definition des Ethylengehalts des Elastomer-Copolymers gegeben wurde, in der dieser in Gewichtsprozent ausgedrückt wurde. Vor der Änderung wurde die Auslegung bevorzugt, gemeint sei der Gehalt in "Molprozent", nach der Streichung von Beispiel 3 hingegen die Auslegung "Gewichtsprozent".

Artikel 123 (2) EPÜ ist dahin gehend auszulegen, dass er sich auf das Patent (bzw. die Anmeldung) als Ganzes und nicht lediglich auf die Ansprüche bezieht, so die Kammer. Diese Feststellung ergibt sich aus dem eindeutigen Wortlaut dieses Artikels. Daher ist nicht entscheidend, in welchem Teil des Patents (bzw. der Anmeldung) eine Änderung vorgenommen worden ist, sondern nur, ob die Änderung des Inhalts des Patents (bzw. der Anmeldung) insgesamt dazu führt, dass dem Fachmann Informationen vermittelt werden, die ihm in der ursprünglich eingereichten Anmeldung auch unter Berücksichtigung dessen, was für den Fachmann vom Inhalt her implizit miterfasst ist, nicht klar und deutlich vorlagen.

Obwohl die Kammer nun zu einer anderen Auslegung des Anspruchs tendierte, war nicht sicher, ob die vorgenommenen Änderungen unbedingt dazu führten, dass der Anspruch anders als vor den Änderungen ausgelegt werden musste. Es war jedoch klar, dass der Patentinhaber/Beschwerdegegner mit der Streichung der Beispiele 2 und 3 erreichen wollte, dass der prozentuale Ethylengehalt als Gehalt in Gewichtsprozent verstanden werden sollte. In einem solchen Fall, in dem zwar sicher war, dass sich die Auslegung der Ansprüche tendenziell geändert hatte, nicht aber, ob dies zur Hinzufügung eines neuen Gegenstands geführt hatte, vertrat die Kammer den Standpunkt, dass es dem

procedure involved the payment of an additional search fee for an invention precisely specified in the invitation from the ISA – not for an invention chosen at will by the applicant.

III. AMENDMENTS

A. Article 123(2) EPC

In **T 1239/03**, it was not in dispute between the parties that no part of the patent contained a definition of the ethylene content of the elastomeric copolymer in terms of weight percent. Prior to the amendment, preference was given to the interpretation "mol percent", which, with the deletion of example 3, had shifted towards "weight percent".

In the board's view, Article 123(2) EPC was to be interpreted as referring to the patent (or application) as a whole, rather than to the claims only. This was directly suggested by the clear wording of the Article. Hence it was not crucial in which part of the patent (or application) an amendment had been carried out, but only whether the overall change in the content of the patent (or application) resulted in the skilled person being presented with information which was not clearly and unambiguously set out in the originally filed application, even when account was taken of matter which was implicit to a person skilled in the art.

Whilst there was a shift in preference as to how the claim might be interpreted, it was not certain that the amendments made would undoubtedly lead to a claim interpretation different from that prior to the amendments. It was clear, however, that the patent proprietor/respondent, by deleting examples 2 and 3, intended to have the percentage of ethylene content interpreted as weight percent. In such a case, where it was certain that a shift in the interpretation of the claims had occurred, but uncertain whether this would lead to an addition of subject-matter, the board took the view that it should be incumbent upon the patent proprietor or applicant as the author of such amendment(s) to demonstrate that

objets désignés par l'ISA comme des inventions supplémentaires, revient à contourner la procédure prescrite à l'article 17(3) et à la règle 40 PCT. Cette procédure prévoit en effet le paiement d'une taxe de recherche supplémentaire pour une invention désignée précisément dans l'invitation de l'ISA, et non pour n'importe quelle invention au choix du demandeur.

III. MODIFICATIONS

A. Article 123(2) CBE

Dans l'affaire **T 1239/03**, les parties n'ont pas contesté le fait qu'aucun passage du brevet ne contenait de définition de la teneur en éthylène du copolymère élastomère, en termes de pourcentage en poids. Avant la modification, l'interprétation "pourcentage molaire" avait la préférence mais, en raison de la suppression de l'exemple 3, celle-ci s'est déplacée en faveur de l'interprétation "pourcentage en poids".

De l'avis de la chambre, l'article 123(2) CBE doit être interprété comme se référant au brevet (ou à la demande) dans son ensemble, plutôt qu'aux seules revendications. Cette conclusion découle directement des termes mêmes dudit article. Il n'est donc pas essentiel de savoir dans quelle partie du brevet (ou de la demande) une modification a été apportée, mais uniquement si l'ensemble du changement apporté au contenu du brevet (ou de la demande) a pour effet de fournir à l'homme du métier des informations qui n'avaient pas été présentées de façon claire et non ambiguë dans la demande initiale, même en tenant compte d'éléments implicites pour l'homme du métier.

Bien que l'interprétation dominante de la revendication ait subi une évolution, il n'était pas certain que les modifications apportées mèneraient assurément à une interprétation de la revendication différente de celle qui prévalait avant les modifications. Il était clair, cependant, qu'en supprimant les exemples 2 et 3, le titulaire du brevet/l'intimé a eu l'intention de faire interpréter le pourcentage de la teneur en éthylène comme un pourcentage en poids. Dans une telle espèce, où l'interprétation des revendications a indubitablement évolué, mais où il n'est pas sûr que cela ait entraîné l'adjonction d'un élément, la chambre estime que c'est au titulaire du brevet ou au demandeur, en tant qu'auteur de la ou des

Patentinhaber bzw. dem Anmelder als Urheber der Änderung(en) obliege, nachzuweisen, dass die Änderung(en) mit den Erfordernissen von Artikel 123 (2) EPÜ in Einklang standen.

In diesem Fall war es dem Patentinhaber jedoch nicht möglich, zu beweisen, dass der prozentuale Wert sowohl vor als auch nach den Änderungen durchwegs als "Gewichtsprozent" ausgelegt werden konnte. Daher gelangte die Kammer zu dem Schluss, dass der Urheber der Änderungen des streitigen Patents, d. h. der Beschwerdegegner, der ihm obliegenden Beweispflicht nicht nachgekommen war. Unter den besonderen Umständen dieses Falles hatte die Streichung der beiden Beispiele, mit der die Möglichkeit der Auslegung des fraglichen Prozentsatzes als Molprozent ausgeschlossen werden sollte, somit zu einer Änderung des Informationsgehalts geführt, die eine Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung über den Inhalt der eingereichten Fassung hinaus darstellte (Artikel 123 (2) EPÜ).

In **T 404/03** stellte die Kammer fest, dass die Entscheidungen der Beschwerdekammern, in denen die gebräuchliche Palette an "Tests" im Zusammenhang mit unterschiedlichen Arten von Änderungen beschrieben und angewandt werde, einige Verwirrung stiften könnten. Betrachtet man jedoch die Offenbarung – nicht den Schutzzumfang – einer Gruppe von Merkmalen, so geht sowohl das Verallgemeinern eines Merkmals im einem Anspruch als auch das Isolieren von Merkmalen aus Ausführungsformen der Beschreibung im Wesentlichen damit einher, dass Merkmale gestrichen werden, nämlich im einen Fall das spezifische Merkmal und im anderen die übrigen Merkmale der Ausführungsform. Nach Auffassung der Kammer sind diese Fälle daher denselben Kriterien zu unterwerfen wie reine Streichungen, im Prinzip also dem Dreipunktetest. Dieser Test verlangt keine spezifische Erklärung oder Anregung in der ursprünglichen Offenbarung und ist für den Anmelder großzügiger, weil er die Streichung eines Merkmals im Wesentlichen erlaubt, wenn der Fachmann aufgrund des allgemeinen Fachwissens auf dem betreffenden Gebiet erkennen würde, dass das Merkmal nichts mit der Erfindung zu tun hat. Im Hinblick auf die Gewährbarkeit von Änderungen nach Artikel 123 (2) EPÜ sollte zwischen dem Fall der Streichung und dem Fall der Hinzufügung von Merkmalen unterschieden werden,

the requirements of Article 123(2) EPC were complied with in making them.

In the case at issue, the patent proprietor was unable to show that the percentage value could have been consistently interpreted as "weight percent" before and after the amendments. This led to the conclusion that the author of the amendments in the patent in suit, i.e. the respondent, had not discharged the burden of proof which rested upon him. In the specific circumstances of this case, the deletion of the two examples in order to exclude the possibility of interpreting the relevant percentage as mol percent provided a lateral shift of information corresponding to the extension of subject-matter beyond the content of the application as filed (Article 123(2) EPC).

In **T 404/03** the board considered that the decisions of the boards of appeal describing and using the current palette of "tests" in connection with various types of amendments might lead to some confusion. However, as far as the disclosure of a group of features is concerned as distinguished from their scope, the generalisation of a feature in a claim and the isolation of features from embodiments in the description essentially both involve a deletion of a feature, namely the specific feature and the remaining features of the embodiment respectively. The present board therefore considers that these cases can be subject to the same criteria as a pure deletion, and hence, in principle, the three-point test. Rather than requiring a specific statement or suggestion in the original disclosure, the three-point test is more generous to the applicant because it essentially allows the deletion of a feature if the skilled person would realise from common general knowledge in that field that the feature has nothing to do with the invention. Moreover, in the board's view, the cases of deletion of features and addition of features had to be distinguished with respect to the allowability of amendments under Article 123(2) EPC, since the former only removes elements that were originally disclosed and hence may be judged by a skilled person to be inessential to the invention, whereas the latter adds new

modifications, qu'il appartient de démontrer qu'en procédant à la modification, les conditions de l'article 123(2) CBE sont respectées.

Dans l'affaire en cause, le titulaire du brevet n'a cependant pas été en mesure de démontrer qu'avant et après les modifications, il aurait été possible d'interpréter invariablement la valeur en pourcentage comme étant un "pourcentage en poids". Il convient donc de conclure que l'auteur des modifications du brevet litigieux, c'est-à-dire l'intimé, ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait. En d'autres termes, dans les circonstances particulières de l'espèce, la suppression de ces deux exemples, afin d'exclure la possibilité d'interpréter le pourcentage concerné comme étant un pourcentage molaire, a créé un décalage latéral d'information qui correspond à une extension de l'objet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (article 123(2) CBE).

Dans l'affaire **T 404/03**, la chambre a considéré que les décisions des chambres de recours, qui décrivent et utilisent l'actuelle gamme de "tests" en relation avec différents types de modifications, peuvent engendrer une certaine confusion. Cependant, s'agissant de la divulgation d'un groupe de caractéristiques considérées indépendamment de leur étendue, le fait de généraliser une caractéristique dans une revendication et d'isoler des caractéristiques des modes de réalisation dans la description, revient en fin de compte à supprimer des caractéristiques, à savoir la caractéristique spécifique dans le premier cas et les autres caractéristiques du mode de réalisation dans l'autre. La présente chambre considère donc que ces cas de figure peuvent être soumis aux mêmes critères qu'une suppression pure et simple, et donc, en principe, au test des trois questions. Ce test est plus favorable au demandeur que l'obligation de faire figurer dans l'exposé original une mention spécifique, explicite ou suggérée, car il permet essentiellement de supprimer une caractéristique si l'homme du métier vient à s'apercevoir, compte tenu de ses connaissances générales dans ce domaine, que la caractéristique n'a aucun rapport avec l'invention. S'agissant de l'admissibilité des modifications au sens de l'article 123(2) CBE, elle estime qu'il convient d'établir une distinction entre la suppres-

da im ersteren Fall lediglich ursprünglich offenbarte Elemente entfernt werden, die somit vom Fachmann als für die Erfindung unwesentlich angesehen werden können, während im letzteren Fall neue Elemente hinzugefügt werden, für die in der ursprünglichen Offenbarung jede Grundlage fehlt.

B. Artikel 123 (3) EPÜ

In **T 142/05** entschied die Kammer, auch bei unverändertem und klarem Wortlaut der erteilten Patentansprüche könne die bloße Streichung der Angabe einer wichtigen gewünschten Eigenschaft des erfindungsgemäßen Gegenstands in der Beschreibung zu einer nach Artikel 123 (3) EPÜ unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs führen.

In diesem Fall wurde im Laufe des Einspruchsverfahrens in der Beschreibung der erteilten Fassung folgender Satz gestrichen: "Ein derartiger Kraftstoffschlauch weist eine Wärmebeständigkeit von bis ca. 160° auf." Der Wortlaut der Ansprüche entsprach der erteilten Fassung. Es stellte sich die Frage, ob trotz unverändertem Wortlaut der erteilten Patentansprüche die bloße Streichung des oben erwähnten Satzes in der Beschreibung den Schutzbereich des Patents erweitern und zu einem Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ führen konnte. Diese Vorschrift könnte ihrem Wortlaut nach möglicherweise so verstanden werden, dass Änderungen in der Beschreibung von dieser Einschränkung nicht betroffen sind, da nur die Patentansprüche genannt sind.

Die Kammer entschied aber, dass, obwohl die Ansprüche zur Bestimmung des Schutzbereichs die wichtigste Komponente darstellen, der Wortlaut des Anspruchs nicht allein maßgebend sein soll, sondern vielmehr die Beschreibung und die Zeichnungen grundsätzlich zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen seien. Daraus folge, dass auch wenn der Wortlaut eines Anspruchs klar und deutlich sei, also deutlich sei, was unter den genauen Wortlaut des Anspruchs falle, die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen seien. Diese Vorgehensweise könne unter Umständen zu einer anderen Auslegung des Anspruchs führen als bei alleiniger Berücksichtigung des Wortlauts des Anspruchs.

elements lacking any basis whatsoever in the original disclosure.

B. Article 123(3) EPC

In **T 142/05** the board found that, even where the wording of the granted claims is unamended and clear, the mere deletion from the description of an important desired property of the patented subject-matter leads to an extension of the scope of protection which contravenes Article 123(3) EPC.

In the case at issue, the following sentence was deleted during the opposition proceedings from the description in the text as granted: "Such a fuel hose shows a heat resistance of up to ca. 160°." The wording of the claims corresponded to the text as granted. The question arose whether, although the wording of the granted claims remained unchanged, the mere fact of deleting the above sentence from the description could extend the protection conferred by the patent and lead to a violation of Article 123(3) EPC. Construed literally, this provision could be taken to mean that amendments to the description are not affected by this restriction, since only the patent claims are mentioned.

The board concluded that, although the claims are the most important element in determining the extent of protection, the wording of the claims should not be seen as the sole relevant factor; instead, the description and drawings are to be used in interpreting the claims. From this, it follows that even if the wording of a claim is clear and unambiguous, i.e. where the scope of its literal meaning is clear, reference is still to be made to the description and claims. This can lead to a different interpretation of the claim, diverging from that obtained by considering only its literal meaning.

sion et l'ajout de caractéristiques, étant donné que dans le premier cas on se contente de retirer des éléments qui ont été divulgués à l'origine, et peuvent donc être jugés comme non essentiels à l'invention par l'homme du métier, alors que dans le dernier cas on ajoute de nouveaux éléments dépourvus de toute base dans la divulgation initiale.

B. Article 123(3) CBE

Dans l'affaire **T 142/05**, la chambre a jugé que, même lorsque le texte des revendications du brevet tel que délivré est clair et n'a pas été modifié, la simple suppression, dans la description, d'une indication sur une propriété importante et souhaitée de l'objet de l'invention, peut entraîner une extension de l'étendue de la protection qui est contraire à l'article 123(3) CBE.

Dans cette affaire, la phrase suivante a été supprimée de la description de la version délivrée, au cours de la procédure d'opposition: "Un tuyau pour carburants de ce type présente une résistance à la chaleur allant jusqu'à environ 160°." Le texte des revendications correspondait à la version du brevet tel que délivré. La question était de savoir si, bien que le texte des revendications du brevet tel que délivré n'ait pas été modifié, la simple suppression de la phrase ci-dessus, dans la description, étendait la protection conférée par le brevet, contrevenant dès lors à l'article 123(3) CBE. Cette disposition pourrait être interprétée, au pied de la lettre, en ce sens que les modifications apportées à la description ne sont pas concernées par cette limitation, étant donné que seules les revendications sont évoquées.

La chambre a décidé cependant que si les revendications représentent la composante la plus importante pour déterminer la protection conférée, le texte des revendications ne doit pas pour autant être le seul élément déterminant, et qu'il convient d'utiliser la description et les dessins pour interpréter les revendications. Il s'ensuit que, même si le libellé d'une revendication est clair, c'est-à-dire que ce qui est couvert par le texte précis de la revendication est clair, il convient de s'appuyer sur la description et les dessins. Dans certaines circonstances, ceci peut aboutir à une autre interprétation de la revendication que lorsque seul le texte de la revendication est pris en considération.

Änderungen in der Beschreibung und den Zeichnungen könnten daher den Inhalt der Ansprüche verändern und gegebenenfalls den Schutzbereich nach Artikel 69 (1) EPÜ erweitern, auch wenn der Wortlaut der Ansprüche klar sei und unverändert bleibe.

Nach Auffassung der Kammer führt daher die Streichung des genannten Satzes eindeutig zu einer Erweiterung des Schutzbereichs. Diese Streichung bewirkt eine Verallgemeinerung der Lehre des Patents, da ohne diese Angabe die Größenordnung der Wärmebeständigkeit, die der erfindungsgemäße Schlauch aufweisen soll, offen bleibt. Somit lag ein Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ vor.

IV. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR ALLE VERFAHREN

A. Grundsatz des Vertrauensschutzes

1. Grenzen des Grundsatzes des Vertrauensschutzes

In **T 765/06** entschied die Kammer, dass das bloße Einvernehmen der Prüfungsabteilung über die kurzfristige Einreichung neuer Ansprüche keinen Vertrauensschutz in deren verfahrensrechtliche Behandlung und materielle Beurteilung begründe (s. auch S. 43).

B. Rechtliches Gehör

Nach Art. 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen des EPA nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

1. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung

In **T 281/03** (Entscheidung vom 17. Mai 2006) wollte der Einsprechende/Beschwerdeführer vor der Einspruchsabteilung Stellung nehmen, falls die Neuheit zur erfinderischen Tätigkeit bejaht würde. Die Frage der erfinderischen Tätigkeit wurde jedoch in der mündlichen Verhandlung nicht erörtert, und nachdem die Einspruchsabteilung sich beraten und ihre Entscheidung zur Neuheit verkündet hatte, verkündete sie unmittelbar im Anschluss ihre Entscheidung, die Einsprüche zurückzuweisen. Die Kammer stellte fest, dass es zur Wahrung des rechtlichen Gehörs eines ausdrücklichen und im Protokoll festge-

Amendments to the description and drawings can modify the content of the claims and thereby extend the scope of protection according to Article 69(1) EPC, even where the wording of the claims is clear and remains unamended.

In the board's view, the deletion of the sentence at issue clearly led to an extension of the scope of protection. The deletion had the effect of generalising the teaching of the patent, since without this information the extent of the heat resistance shown by the patented hose remained open. Article 123(3) EPC had therefore been contravened.

IV. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS

A. The principle of the protection of legitimate expectations

1. Limits of the legitimate expectations principle

In **T 765/06** the board decided that the mere fact that the Examining Division had consented to the late filing of fresh claims did not establish a legitimate expectation that the claims would be admitted into the proceedings and accorded substantive consideration (see also p. 43).

B. Right to be heard

Under Article 113(1) EPC the decisions of the EPO may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments.

1. Right to be heard in oral proceedings

In **T 281/03** dated 17 May 2006 the opponent/appellant had wanted to comment before the opposition division on inventive step if novelty was established. However, the issue of inventive step was not discussed at the oral proceedings and the opposition division, after deliberating and announcing its decision on novelty, immediately announced the decision to reject the oppositions. The board held that, in order to guarantee the right to be heard, there should have been an explicit step, recorded in the minutes, giving the opponent/appellant the opportunity to comment on inventive step before the

La chambre note également que des modifications apportées à la description et aux dessins peuvent donc transformer la teneur des revendications et, le cas échéant, étendre la protection conférée par le brevet au sens de l'article 69(1) CBE, même si le texte des revendications est clair et demeure inchangé.

La chambre estime que supprimer ladite phrase entraîne donc, sans équivoque, une extension de la protection. Cette suppression engendre une généralisation de l'enseignement du brevet : en effet, sans cette indication, l'ordre de grandeur de la résistance à la chaleur que doit présenter le tuyau selon l'invention reste indéterminé. Il y a donc violation de l'article 123(3) CBE.

IV. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE DEVANT L'OEB

A. Le principe de la protection de la confiance légitime

1. Limites du principe de la protection de la confiance légitime

Dans l'affaire **T 765/06**, la chambre a décidé que le simple fait que la division d'examen ait accepté le dépôt à bref délai de nouvelles revendications n'était pas un motif de confiance légitime dans leur traitement lors de la procédure et de leur examen quant au fond (cf. aussi p. 43).

B. Droit d'être entendu

Conformément à l'article 113(1) CBE, les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

1. Le droit d'être entendu pendant la procédure orale

Dans l'affaire **T 281/03** (décision du 17 mai 2006), l'opposant/requérant souhaitait présenter des observations au sujet de l'activité inventive devant la division d'opposition une fois la nouveauté établie. Cependant, la question de l'activité inventive n'a pas été discutée lors de la procédure orale et la division d'opposition, après avoir délibéré et prononcé sa décision concernant la nouveauté, a immédiatement prononcé sa décision de rejeter les oppositions. La chambre a estimé qu'afin de garantir le droit d'être entendu, il aurait fallu qu'à une étape explicite de la procédure, consignée au procès-verbal,

haltenen Schrittes bedurft hätte, wobei dem Einsprechenden/Beschwerdeführer Gelegenheit hätte gegeben werden müssen, entweder vor der abschließenden Beratung der Einspruchsabteilung zur erfinderischen Tätigkeit Stellung zu nehmen oder aber sich nach dieser Beratung zu der von ihr getroffenen Feststellung zu äußern, dass ein Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit *prima facie* nicht auf der Hand liege. Die Tatsache, dass dem Einsprechenden/Beschwerdeführer vor der abschließenden Beratung noch einmal das Wort erteilt worden sei bzw. dass er eine letzte Stellungnahme abgegeben habe, genüge nicht, um dieses Erfordernis zu erfüllen, ganz gleich, ob ein erfahrener Vertreter hätte erkennen können, dass die abschließende Entscheidung möglicherweise unmittelbar bevorstand.

C. Mündliche Verhandlung

1. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung

1.1 Auslegung und Anwendung von Regel 71a EPÜ

In **T 765/06** hatte die Prüfungsabteilung in ihrer Ladung zur mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, dass vorbereitende Schriftsätze und neue Ansprüche nicht später als einen Monat vor dem Verhandlungstermin eingereicht werden sollten. Sechs Tage vor der mündlichen Verhandlung reichte die Anmelderin neue Anträge ein, die der Berichterstatler in einem Telefonat mit der Anmelderin für schutzunfähig betrachtete und die in der mündlichen Verhandlung gemäß Regel 71a EPÜ nicht zugelassen wurden. Die Kammer entschied, dass das Zugeständnis, noch neue Ansprüche einreichen zu dürfen, nicht die Zusage einschließt, dass über diese Ansprüche unter wesentlicher Einschränkung der zur Prüfung zur Verfügung stehenden Zeit auch mündlich verhandelt wird. Die Kammer führte aus, dass zur Gewährleistung der Rechtsförmlichkeit des Patenterteilungsverfahrens und einer sorgfältigen Entscheidungsfindung die Prüfungsabteilung auf die zur Vorbereitung einer mündlichen Verhandlung erforderliche Zeit nicht ohne weiteres im voraus und ohne Kenntnis des Verhandlungsgegenstandes verzichten könne.

final deliberation, or alternatively an opportunity after the deliberation to comment on the opposition division's conclusion that such an objection was not *prima facie* apparent. The fact that before the final deliberation the floor had been given to the opponent/appellant again or that the opponent/appellant made a last submission was not enough to meet this requirement, regardless of whether an experienced representative might have perceived a certain risk of an imminent final decision.

C. Oral proceedings

1. Preparation and conduct of oral proceedings

1.1 Interpretation and application of Rule 71a EPC

In **T 765/06** the examining division had pointed out in the summons to oral proceedings that preparatory submissions and new claims should not be filed later than one month before the date of oral proceedings. Six days before the oral proceedings, the applicant filed new requests which the rapporteur, in a telephone conversation with the applicant, regarded as non-protectable and which were not admitted in the oral proceedings pursuant to Rule 71a EPC. The board found that conceding permission to file new claims does not comprise an assurance that such claims will be considered in the proceedings, with a considerable restriction of the time available for examination. The board explained that, to safeguard the legal form of the patent grant procedure and ensure that decisions were taken with due care, the examining division could not readily dispense, in advance and without knowledge of the matter to be considered, with the time required to prepare for oral proceedings.

l'opposant/requérant se voie offrir la possibilité de prendre position quant à l'activité inventive avant la délibération finale ou, à défaut, qu'il ait la possibilité de présenter ses observations après la conclusion de la division d'opposition, selon laquelle une telle objection n'était pas évidente de prime abord. Le fait que l'opposant/requérant ait eu la parole avant le délibéré ou que l'opposant/requérant ait invoqué un dernier moyen ne suffit pas à remplir cette condition, même si l'on considère qu'un mandataire expérimenté aurait pu prévoir que la décision finale risquait d'être prise de manière imminente.

C. Procédure orale

1. Préparation et déroulement de la procédure orale

1.1 Interprétation et application de la règle 71bis CBE

Dans l'affaire **T 765/06**, la division d'examen avait indiqué dans sa citation à la procédure orale que les documents préparatoires et les nouvelles revendications devaient être déposés au plus tard un mois avant la date de la procédure. Six jours avant la procédure orale, le demandeur a présenté de nouvelles requêtes que le rapporteur, lors d'une conversation téléphonique avec le demandeur, a jugées non brevetables et qui n'ont pas été admises à la procédure orale conformément à la règle 71bis CBE. La chambre a décidé que le simple fait que la division d'examen ait autorisé le dépôt de nouvelles revendications ne signifiait pas qu'elle était d'accord pour que ces revendications, alors que le temps disponible pour leur examen était très limité, soient également traitées lors de la procédure orale. La chambre a estimé que pour respecter les formalités juridiques de la procédure de délivrance et d'une prise de décision consciencieuse, la division d'examen ne pouvait renoncer par avance, sans connaître l'objet de la procédure, à disposer du temps nécessaire à la préparation d'une procédure orale.

1.2 Festlegung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung

In **T 1212/04** urteilte die Kammer, dass der Grundsatz, wonach eine schwere Erkrankung im Allgemeinen als hinreichender, triftiger Grund für eine Verlegung des Termins der mündlichen Verhandlung anerkannt wird, im vorliegenden Fall nicht für die Erkrankung des in der Anmeldung benannten Erfinders gelte, weil die Beschwerdeführerin zum einen nicht begründet habe, weshalb die Anwesenheit des Erfinders bei der mündlichen Verhandlung notwendig oder gar unabdingbar wäre, und weil zum anderen die Teilnahme des Erfinders anders als diejenige des Vertreters eines Verfahrensbeteiligten oder eines wichtigen Zeugen oder Sachverständigen nach Auffassung der Kammer ihre Entscheidung nicht beeinflussen könne.

1.3 Ausschluss der Öffentlichkeit

In **T 1401/05** schloss die Kammer die Öffentlichkeit von dem Teil der mündlichen Verhandlung aus, der den Ausschluss bestimmter Unterlagen von der Akteneinsicht betraf. Nach Artikel 116 (4) EPÜ ist die mündliche Verhandlung grundsätzlich öffentlich, sofern die Kammer nicht in Fällen anderweitig entscheidet, in denen die Öffentlichkeit des Verfahrens insbesondere für eine am Verfahren beteiligte Partei schwerwiegende und ungerechtfertigte Nachteile zur Folge haben könnte. Da über den Antrag auf Ausschluss bestimmter Unterlagen von der Akteneinsicht verhandelt werde, die vorläufig abgeschlossen worden seien, könne die Öffentlichkeit zur mündlichen Verhandlung über diese Frage nicht zugelassen werden, so die Kammer. Andernfalls würde der Zweck des vorläufigen Ausschlusses konterkariert. In einer derartigen Situation müsse davon ausgegangen werden, dass die Gefahr ernsthafter und ungerechtfertigter Nachteile gegeben sei.

D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

1. Zulässigkeit des Antrags auf Wiedereinsetzung – Substanziierung des Antrags

Nach Ansicht der Kammer in **J 19/05** muss die nach Artikel 122 (3) Satz 1 EPÜ erforderliche Begründung des Wiedereinsetzungsantrags so hinreichend substantiiert sein, dass ein späteres Nachschieben von neuen Gründen

1.2 Fixing or postponing the date for oral proceedings

In **T 1212/04** the board held that the generally accepted principle that serious illness was a sufficient reason for postponing the date for oral proceedings could not be applied in the present case to the illness of the inventor designated in the application, since the appellant had failed to give any reasons why the inventor's presence at the oral proceedings was necessary or even indispensable, and since, in contrast to the case of a party's representative or an important witness or expert, the inventor's participation was unlikely, in the board's view, to have any impact on the decision.

1.3 Exclusion of the public

In **T 1401/05** the board excluded the public from that part of the oral proceedings which concerned the exclusion of certain documents from file inspection. Under Article 116(4) EPC, oral proceedings shall in principle be public in so far as the board does not decide otherwise in cases where admission of the public could have serious and unjustified disadvantages, in particular for a party to the proceedings. The board held that as the debate dealt with the request for exclusion of certain documents from file inspection, which had been excluded provisionally, the public could not be admitted to the hearing on this point. Otherwise the purpose of the provisional exclusion would have been frustrated. In such a situation, the danger of serious and unjustified disadvantages had to be deemed to exist.

D. Re-establishment of rights

1. Admissibility of applications for re-establishment of rights – substantiation of the application

In **J 19/05** the board held that an application for re-establishment of rights must be sufficiently substantiated, in accordance with Article 122(3), first sentence, EPC, to ensure that any subsequent introduction of fresh grounds can be

1.2 Choix ou report de la date de la procédure orale

La chambre a jugé dans l'affaire **T 1212/04** que le principe selon lequel une maladie grave est généralement reconnue comme un motif sérieux suffisant pour un changement de date de la procédure orale ne saurait s'appliquer dans le cas d'espèce à la maladie de l'inventeur désigné dans la demande, étant donné d'une part que la requérante n'avait pas fourni de motifs pour lesquels la présence de l'inventeur lors de la procédure orale aurait été nécessaire, voire indispensable, et que d'autre part, contrairement au cas du représentant d'une partie à la procédure ou d'un témoin ou expert important, dans le cas présent, la participation de l'inventeur ne semblait pas à la chambre susceptible d'exercer une influence sur la décision.

1.3 Exclusion du public

Dans l'affaire **T 1401/05**, la chambre a exclu le public de la partie de la procédure orale qui concernait l'exclusion de certaines pièces de l'inspection publique. Conformément à l'article 116(4) CBE, la procédure orale est publique, sauf décision contraire de la chambre, au cas où la publicité pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés. La chambre a estimé que, puisque le débat portait sur la requête visant à exclure certaines pièces de l'inspection publique, qui avaient été exclues provisoirement, le public ne pouvait pas être admis à l'audience sur ce point, faute de quoi le but de l'exclusion provisoire n'aurait pas été atteint. Dans une telle situation, il fallait admettre que le risque d'inconvénients graves et injustifiés était réel.

D. Restitutio in integrum

1. Recevabilité de la requête en restitutio in integrum – motivation de la requête

Selon l'avis de la chambre dans la décision **J 19/05**, l'exposé des motifs de la requête en restitutio in integrum qui doit être fourni en vertu de l'article 122(3), première phrase CBE doit être suffisant pour exclure toute introduction ultérieure

ausgeschlossen werden kann. Ein auf allgemein gehaltene Behauptungen gestützter Wiedereinsetzungsantrag, der keine individualisierbaren Tatsachen enthält, genügt nicht der Begründungspflicht und ist daher mangels Substantiierung als unzulässig zurückzuweisen. Im vorliegenden Fall war der Antrag der Beschwerdeführerin auf Wiedereinsetzung völlig allgemein gehalten und enthielt keine konkreten Tatsachen zur Bestimmung eines Hinderungsgrunds, des zeitlichen Ablaufs der Ereignisse und der Kausalität der Tätigkeit bzw. Untätigkeit der beteiligten Personen im Hinblick auf die Nichtzahlung der Jahresgebühr. Die unzureichende Substantiierung konnte auch nicht durch den in einem späteren Schreiben des Vertreters dargelegten Sachverhalt ergänzt werden. Der darin vorgetragene Hinderungsgrund "eines Missverständnisses" war ebenso unsubstantiiert wie die Behauptung eines "Übertragungsfehlers", da nicht dargelegt wurde, wer was und wann missverstanden hatte.

2. Verfahrensbeteiligte

In **T 1561/05** äußerte sich die Kammer zur Parteistellung und rechtlichem Gehör der Einsprechenden im Wiedereinsetzungsverfahren auf Antrag der Patentinhaberin folgendermaßen: Artikel 122 EPÜ über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand trifft zwar nur solche Regelungen, die den Antragsteller betreffen. Er verlangt von ihm die Einhaltung bestimmter Förmlichkeiten wie die Einhaltung der Frist zur Antragstellung und die Zahlung einer Gebühr, ferner die Nachholung der versäumten Handlung sowie eine gesonderte Begründung seines Antrags. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Antragsteller in einem Wiedereinsetzungsverfahren, das im Rahmen eines zweiseitigen Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren durchgeführt wird, alleinige Partei ist, während den weiteren Beteiligten die Parteistellung versagt ist. Denn das Wiedereinsetzungsverfahren stellt innerhalb des jeweiligen Prüfungs- oder Einspruchsverfahrens lediglich ein gesondertes, förmlich ausgestaltetes Zwischenverfahren dar, in dem zu prüfen ist, ob dort die wegen des Versäumnisses einer entscheidungserheblichen Frist gesetzlich vorgesehenen Rechtsnachteile eingetreten sind oder ob wegen der Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt des Antragstellers die fristgebundene Handlung als rechtzeitig vorgenommen fingiert werden kann.

ruled out. An application for re-establishment relying on general statements and containing no specific facts is not considered to satisfy the requirement for substantiation and is therefore to be refused as inadmissible. In the case at issue, an appellant's application for re-establishment of rights was couched in purely general terms and contained no concrete facts identifying a reason for non-observance, the chronological sequence of events or the causes underlying the action or inaction of the persons involved concerning non-payment of a renewal fee. Nor was the inadequate substantiation augmented by the account of the facts in a subsequent letter from the representative. The reason for non-observance given in the letter, i.e. a "misunderstanding", was unsubstantiated, as was the claim that a "transmission error" had occurred, since there was no explanation as to who had misunderstood what and when this had happened.

2. Parties to proceedings

In **T 1561/05** the board made the following observations on party status and the opponent's right to be heard in proceedings for the re-establishment of rights at the request of the patent proprietor: Article 122 EPC, governing re-establishment, only lays down rules concerning the requester, demanding that he comply with certain formal requirements such as observing the time limit for filing the request, paying a fee, completing the omitted act and stating the grounds on which his request is based. However, this does not mean that, in re-establishment proceedings taking place in connection with inter partes opposition or opposition appeal proceedings, the requester is the sole party, with party status denied to others. Re-establishment, within the relevant examination or opposition procedure, is a separate, formally established intermediate procedure involving an assessment of whether non-observance of a time limit relevant to a decision has led to the legally prescribed consequences of such non-observance or whether, given that the requester exercised all due care required by the circumstances, the act subject to a time limit can be deemed to have been completed in due time.

de nouveaux motifs. Une requête en restitutio in integrum s'appuyant sur des affirmations générales et ne contenant aucun fait précis ne satisfait pas à l'obligation d'exposer les motifs et doit donc être rejetée comme irrecevable du fait qu'elle est insuffisamment fondée. Dans la présente espèce, la requête en restitutio in integrum de la requérante était tout à fait générale et ne contenait aucun fait concret de nature à préciser le type d'empêchement, le déroulement chronologique des événements ou les conséquences de l'activité ou de l'inactivité des personnes concernées sur le non-paiement de la taxe annuelle. L'exposé des motifs insuffisant ne pouvait pas non plus être complété par un courrier ultérieur du mandataire décrivant les faits. L'empêchement invoqué, à savoir "un malentendu", était tout aussi peu fondé que l'évocation d'une "erreur de transmission", étant donné que ni l'auteur, ni l'objet, ni le moment du malentendu n'ont été précisés.

2. Parties à la procédure

Dans la décision **T 1561/05**, la chambre s'est prononcée de la manière suivante sur la qualité de partie et le droit d'être entendu de l'opposant dans une procédure de restitutio in integrum sur requête de la titulaire du brevet: l'article 122 CBE relatif à la restitutio in integrum fixe des règles qui concernent uniquement le requérant. Cet article oblige certes le requérant à remplir certaines conditions de forme, telles que le respect du délai de dépôt de la requête et le paiement d'une taxe, ainsi que l'accomplissement de l'acte non accompli et une motivation distincte de sa requête. Cependant, cela ne signifie pas que, lors d'une procédure de restitutio in integrum ayant lieu dans le cadre d'une procédure *inter partes* d'opposition ou de recours après opposition, le requérant est la seule partie à la procédure et que les autres intéressés ne possèdent pas la qualité de partie. En effet, la procédure de restitutio in integrum n'est qu'une procédure intermédiaire séparée, de nature formelle, au sein de la procédure d'examen ou d'opposition concernée. Elle consiste à examiner si l'inobservation d'un délai pertinent pour la décision a entraîné des préjudices du point de vue juridique ou si, le demandeur ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, l'acte à accomplir dans un délai donné peut être réputé avoir été accompli en temps utile.

Wird also im Rahmen eines zweiseitigen (Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerde-) Verfahrens ein Wiedereinsetzungsantrag gestellt, so sind der Patentinhaber und der Einsprechende auch Partei des Wiedereinsetzungsverfahrens. Der Antragsgegner hat in letzterem Verfahren einen uneingeschränkten Anspruch auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 EPÜ.

3. Begründetheit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand – zur Beachtung der Sorgfalt gehaltene Personen

In **T 439/06** (ABI. EPA 2007, ***) unterließ der entscheidende Fehler bei der Fristberechnung dem mit der Fristenüberprüfung betrauten Mitarbeiter, als er Regel 78 (2) EPÜ anwandte. Angesichts der Erklärung des Mitarbeiters, dass er in seiner gesamten 25-jährigen Berufspraxis noch niemals eine Frist durch falsche Anwendung der 10-Tage-Regel versäumt habe, könnte der Fehler als einmaliges Versehen angesehen werden. In Bezug auf die "gebotene Sorgfalt" des Vertreters betonte die Kammer jedoch, dass die Erfüllung der Anforderungen an die richtige Auswahl, Unterweisung und Überwachung der Angestellten lediglich bedeutet, dass der Fehler des Angestellten bei der Ausführung der ihm übertragenen Aufgabe nicht dem Vertreter zur Last gelegt werden kann. Es folgt daraus nicht, dass sich die Verantwortung des Vertreters in der richtigen Auswahl, Unterweisung und Überwachung des Angestellten erschöpft und sich jede weitere Sorgfalt in Bezug auf die delegierte Aufgabe erübrigt.

Die gebotene Sorgfalt hängt von den jeweiligen Umständen im Einzelfall ab. Eine Drittkontrolle ist nicht gleich am Anfang erforderlich, wenn die Entscheidung in der Kanzlei des Vertreters eingeht und die diesbezüglichen Fristen notiert werden. Dies gehört noch zur administrativen Bearbeitung der Akte, an der der Vertreter nicht beteiligt sein muss, sofern seine Kanzlei über ein gut funktionierendes System verfügt. Sobald die Akte jedoch dem Vertreter zur Bearbeitung vorgelegt wird, damit er fristgerecht tätig werden kann, geht die Verantwortung in jeder Hinsicht auf ihn über. Die gebotene Sorgfalt erfordert es unter diesen Umständen, dass der Vertreter die von seiner Verwaltungsabteilung berechnete Frist noch einmal überprüft, wenn ihm die Akte zur Bearbeitung

If, therefore, a request for re-establishment of rights is filed in the context of *inter partes* (opposition or opposition appeal) proceedings, the patent proprietor and the opponent will also be parties to the re-establishment proceedings. In the latter proceedings, the party contesting the request has an unlimited right to be heard under Article 113 EPC.

3. Merit of applications for re-establishment of rights – persons required to exercise due care

In **T 439/06** (OJ EPO 2007, ***), it was the assistant who monitored the time limits who made the decisive mistake in calculating the time limit when applying Rule 78(2) EPC. Taking into consideration the assistant's statement that in his 25-year career he had never missed a time limit due to an incorrect "ten-day rule" calculation, this might be qualified as an isolated mistake. However, concerning the necessary "due care" required from the representative, the board emphasised that fulfilling the requirements of proper selection, instruction and supervision only meant that the assistant's error in dealing with the delegated task cannot be imputed to the representative. It does not mean that with the proper selection, instruction and supervision of the assistant the representative's responsibility ends there once and for all, and that he need not take further care with respect to the delegated task.

What all due care calls for depends on the specific circumstances of the case. It is not necessary to perform a triple check from the outset, once such a decision is received in the representative's office and when the time limit is noted. This still belongs to the administrative treatment of the file where the representative does not yet need to be involved if he has installed a satisfactory system. However, once the representative gets the file on his desk for his own action, in order to comply with the relevant time limit, responsibility passes over to him in all respects. All due care under these circumstances requires the representative to verify the time limit calculated by his records department when he receives the file for dealing with it. He cannot simply rely on having delegated

Si, dans le cadre d'une procédure *inter partes* (d'opposition ou de recours après opposition), une requête en restitutio in integrum est présentée, le titulaire du brevet et l'opposant sont tous deux parties à la procédure de restitutio in integrum. Dans cette dernière procédure, la partie adverse dispose sans restriction du droit d'être entendu, conformément à l'article 113 CBE.

3. Bien-fondé de la requête en restitutio in integrum – personnes tenues de faire preuve de toute la vigilance nécessaire

Dans la décision **T 439/06** (JO OEB 2007, ***), l'auxiliaire qui contrôlait les délais a commis l'erreur décisive dans le calcul du délai, au moment d'appliquer la règle 78(2) CBE. Etant donné la déclaration de l'auxiliaire selon laquelle en 25 ans de carrière, il n'avait jamais manqué un délai à cause d'une application incorrecte de la règle des dix jours, on pourrait considérer l'erreur comme une méprise isolée. Cependant, au sujet de la "vigilance nécessaire" attendue du mandataire, la chambre a souligné que le fait que soient remplies les conditions de choix, d'instruction et de supervision d'un auxiliaire impliquait seulement que l'erreur commise par l'auxiliaire lors de l'exécution de la tâche qui lui a été déléguée n'était pas imputable au mandataire. Cela ne signifie pas que la responsabilité du mandataire s'arrête une fois pour toutes dès lors qu'il a choisi, instruit et supervisé correctement son auxiliaire, ni qu'il ne doit prendre aucune autre précaution relative à la tâche qu'il a déléguée.

Ce que l'on entend par "toute la vigilance nécessaire" dépend des circonstances particulières de l'espèce. Il n'est pas nécessaire de réaliser une troisième vérification dès le début, une fois la décision reçue au bureau du mandataire et une fois noté le délai. Cela fait partie du traitement administratif du dossier, étape à laquelle aucune intervention du mandataire n'est requise si ce dernier a mis en place un système satisfaisant. Toutefois, lorsque le mandataire reçoit le dossier pour le traiter lui-même, en ce qui concerne le respect du délai, la totalité de la responsabilité lui est transférée. Toute la vigilance nécessaire dans ces circonstances exige que le mandataire vérifie le délai calculé par son service d'enregistrement au moment où il reçoit le dossier pour le traiter. Il ne peut

vorgelegt wird. Er kann sich nicht einfach darauf verlassen, dass er diese Aufgabe ein für alle Mal seiner Verwaltungsabteilung übertragen hat.

Der Auffassung des Beschwerdeführers, dass die Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit geboten sei, weil die Frist um nur zwei Werkzeuge versäumt worden sei und der Verlust eines Patents im Verhältnis dazu einen großen Schaden bedeuten könne, konnte die Kammer nicht zustimmen. Der Kammer zufolge ist in Artikel 122 (1) EPÜ keine Verhältnismäßigkeitsprüfung vorgesehen, sondern vielmehr eine Würdigung der Umstände vorgeschrieben, die zum Fristversäumnis geführt haben. Ist die Frist einmal abgelaufen, so tritt der Rechtsverlust ein, und es ist unerheblich, um wie viele Tage die Frist versäumt wurde. Maßgeblich ist lediglich das Verhalten vor dem Ablauf der Frist und nicht die Dauer der Verzögerung. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wurde daher zurückgewiesen.

Nach Auffassung der Kammer in **T 1561/05** fällt dem zugelassenen Vertreter bei der Unterzeichnung der Beschwerdebegründung persönlich zur Last, dass er die Fristberechnung seines Hilfspersonals nicht überprüft und damit die Falschberechnung der Frist nicht bemerkt hat. Was, wie die Endkontrolle bei der Unterzeichnung eines fristgebundenen Schriftsatzes, in seinen ureigensten Aufgabenbereich fällt, kann er nicht mit befreiender Wirkung delegieren. Auch in diesem Fall bestätigte die Kammer, dass es bei der Entscheidung über einen Antrag auf Wiedereinsetzung in eine versäumte Frist keinen Raum für die Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gibt.

In **T 1401/05** verwies die Kammer auf die frühere Rechtsprechung zur Pflicht des Vertreters, seine Mandanten an Fälligkeitstermine zu erinnern. Im vorliegenden Fall hatte die Kommunikation zwischen dem Vertreter und seinem Mandanten (Patentanmelder) gut funktioniert, wobei sie zuletzt ungefähr zwei Wochen vor dem Ablauf der Frist miteinander in Kontakt standen. Nach Auffassung der Kammer durfte sich der Vertreter darauf verlassen, dass seinem Mandanten der Fristablauf bewusst war. Der Vertreter musste daher keine weitere Erinnerung schicken, um seiner Sorgfaltspflicht zu genügen. Da der

this task once and for all to his records department.

Furthermore, the board could not share the appellant's view that the principle of proportionality should be applied since the time limit was only missed by two working days while the loss of a patent might be a considerable damage. According to the board, Article 122(1) EPC does not provide for a proportionality test, but requires a consideration of the facts which led to the non-observance of the time limit. Once the time limit expires a loss of rights occurs and the number of days by which the time limit has been missed does not play any role. Only the character of the conduct before the time limit expires is decisive, not the length of the ensuing delay. The request for re-establishment of rights was therefore refused.

The board in **T 1561/05** held that the representative was personally at fault in failing, when signing the statement of grounds for appeal, to check the calculation of the time limits by his support staff and therefore to notice that the calculation was wrong. A task forming part of the representative's core duties, such as performing a final check when signing a submission which is subject to a time limit, cannot be delegated in a way that absolves the representative of responsibility. In this case, too, the board confirmed that there was no scope for applying the principle of proportionality when considering a request for re-establishment of rights in respect of a missed time limit.

In **T 1401/05** the board referred to the previous case law concerning a representative's duty to remind his client of due dates. In the present case, the communication between the representative and his client (patent applicant) worked efficiently, the last contact having taken place roughly two weeks before the expiry of the time limit. The board was of the opinion that the representative was entitled to rely on his client's awareness of the expiry of the time limit. The representative was therefore not required to issue a further reminder to meet his obligations of due care. Since the only cause for the missed term was

simplement se prévaloir d'avoir délégué cette tâche une fois pour toutes à son service d'enregistrement.

La chambre n'a pas non plus suivi l'argument du requérant selon lequel le principe de proportionnalité devait s'appliquer puisque le délai avait été dépassé de deux jours ouvrés seulement, tandis que la perte d'un brevet pouvait représenter un dommage considérable. De l'avis de la chambre, l'article 122(1) CBE ne prévoit aucun test de proportionnalité, mais nécessite un examen des faits qui ont conduit à la non-observation du délai. Une fois que le délai a expiré, une perte de droit se produit et dès lors, peu importe de savoir de combien de jours le délai a été dépassé. Seule compte en effet la conduite adoptée avant l'expiration du délai et non la longueur du retard qui s'ensuit. La requête en restitutio in integrum a donc été rejetée.

Selon l'avis exprimé par la chambre dans la décision **T 1561/05**, c'est le mandataire agréé qui est personnellement en cause s'il ne contrôle pas, au moment où il signe l'exposé des motifs du recours, le calcul des délais effectué par ses auxiliaires et qu'il ne remarque donc pas que le délai n'a pas été calculé correctement. Il ne peut déléguer avec effet libératoire ce qui fait partie de son domaine de responsabilité propre, par exemple le contrôle final lors de la signature de pièces devant être produites dans un délai déterminé. Dans la présente espèce, la chambre a confirmé une fois de plus que, lorsqu'il s'agit de statuer sur une requête en restitutio in integrum quant à un délai qui n'a pas été observé, l'application du principe de proportionnalité n'est pas envisageable.

Dans la décision **T 1401/05**, la chambre s'est référée à la jurisprudence antérieure relative à l'obligation, pour un mandataire, de rappeler les échéances à son client. Dans la présente espèce, la communication entre le mandataire et son client (demandeur du brevet) fonctionnait efficacement, le dernier contact ayant eu lieu environ deux semaines avant l'expiration du délai. La chambre a estimé que le mandataire était fondé à s'en remettre à la vigilance de son client quant à l'expiration du délai. Le mandataire n'était donc pas obligé d'envoyer un rappel supplémentaire pour faire preuve de toute la vigilance qui lui incombe.

einziges Grund für das Fristversäumnis in der physischen Handlungsunfähigkeit des Patentanmelders während seiner Krankheit lag und die Frist nicht wegen eines mangelhaften Überwachungssystems übersehen wurde, wurde dem Wiedereinsetzungsantrag stattgegeben.

E. Verspätetes Vorbringen

In **T 1380/04** wurde D16 erstmals zusammen mit der Beschwerdebegründung vorgelegt. Nach Ansicht der Kammer war die Einreichung von Dokument D16 mit der Beschwerdebegründung als gerechtfertigte Reaktion auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung anzusehen. Dies allein sei jedoch nicht ausreichend, um die Einbringung des Dokuments in das Verfahren zu rechtfertigen. Das Dokument müsse außerdem *prima facie* für die erfinderische Tätigkeit relevanter sein als jedes andere bereits im Verfahren befindliche Dokument.

Die Kammer wies das Argument des Beschwerdegegners/Patentinhabers zurück, D16 betreffe kein verwandtes Gebiet der Technik. Das Argument, D16 sei so alt, dass es insbesondere angesichts des in der Technik der Glasfaserherstellung seit langem bestehenden Problems nicht in Betracht gezogen würde, stelle keinen Grund dar, D16 nicht in das Verfahren zuzulassen. Erstens sei das Vorliegen eines seit langem bestehenden Problems vom Beschwerdegegner nicht bewiesen worden, und zweitens – was noch wichtiger sei – sei das Problem, auf das der Beschwerdegegner abstelle, kein objektives Problem vor dem Hintergrund der in Anspruch 1 definierten Merkmale. Darüber hinaus widerlege das Alter eines Dokuments für sich genommen noch nicht die Tatsache, dass das Dokument sich mit demselben objektiven Problem befasse. Die Kammer verwarf außerdem das Argument des Beschwerdegegners, der Fachmann würde D16 nicht in Betracht ziehen, weil das Problem angeblich im Text untergehe und darin nur kurz gestreift werde. Die Kürze der Offenbarung sei unbeachtlich, da der Fachmann in einem Dokument aus dem Stand der Technik kurze und lange Passagen gleichermaßen berücksichtigen würde.

Die Kammer gelangte daher zu dem Schluss, dass D16 für die Frage der erfinderischen Tätigkeit so relevant war, dass es im weiteren Verfahren berücksichtigt werden musste. D16 wurde daher in das Verfahren eingeführt.

the physical inability of the patent applicant to act during his illness and not any overlooking of the deadline as a result of a deficient monitoring system, the application for re-establishment of rights was allowed.

E. Late submission

In **T 1380/04**, D16 was filed for the first time with the grounds of appeal. In the board's view, the late submission of the document was to be regarded as a justifiable reaction to the decision of the opposition division, but this alone was not sufficient to allow admission into the proceedings. The document also needed to be *prima facie* more relevant to the issue of inventive step than any other document already in the proceedings.

The board did not accept the argument of the respondent/patent proprietor that D16 was not in a related technical field. The argument that D16 was so old that it would not be considered, especially in the light of the long-standing problem that existed in the art of glass fibre production, was not accepted as a reason not to admit D16 into the proceedings. Firstly, the existence of a long-standing problem was not proven by the respondent; secondly, and more importantly, the problem to which the respondent referred was not an objective problem in the light of the features defined in claim 1. Furthermore, the mere age of a document did not override the fact that the document dealt with the same objective problem. The board did not agree with the respondent's argument that the skilled person would not consider D16 because the problem was allegedly buried in the text and mentioned only briefly. Nor was the brevity of the disclosure regarded as a relevant factor, since a skilled person would give equal consideration to long and short passages in a prior art reference.

The board therefore concluded that D16 was sufficiently relevant to the question of inventive step to require its further consideration. D16 was therefore introduced into the proceedings. Concerning the respondent's request to remit the

Puisque le non-respect du délai était uniquement dû à l'incapacité physique du demandeur de brevet d'agir pendant sa maladie, et non à un oubli résultant d'un système de suivi inefficace, il a été fait droit à la requête en *restitutio in integrum*.

E. Moyens invoqués tardivement

Dans l'affaire **T 1380/04**, le document D16 a été déposé pour la première fois avec les motifs du recours. La chambre a estimé que la production du document D16 en même temps que les motifs du recours devait être considérée comme une réaction justifiée à la décision de la division d'opposition, mais que cela ne suffisait pas pour admettre le document dans la procédure. Il fallait également qu'à première vue, le document soit plus pertinent pour l'activité inventive que tout autre document déjà dans la procédure.

La chambre n'a pas accepté l'argument de l'intimé/titulaire du brevet, selon lequel D16 ne relevait pas d'un domaine technique apparenté. L'argument, selon lequel D16 était tellement ancien qu'il ne serait pas pris en considération, en particulier compte tenu du problème que l'on rencontre de longue date dans la production de la fibre de verre, n'a pas été accepté par la chambre comme motif de rejet de D16. Premièrement, l'existence d'un problème ancien n'avait pas été prouvée par l'intimé et deuxièmement, qui plus est, le problème auquel se référait l'intimé n'était pas un problème objectif au regard des caractéristiques définies dans la revendication 1. En outre, l'âge d'un document ne comptait pas davantage, en soi, que le fait que le document traitait du même problème objectif. La chambre ne s'est pas ralliée aux arguments de l'intimé, selon lesquels l'homme du métier ne prendrait pas D16 en considération, du fait que le problème était prétendument enfoui dans le texte et n'était que brièvement mentionné. La brièveté de l'exposé n'a pas non plus été considérée comme un facteur pertinent, étant donné qu'un homme du métier accorderait autant d'attention aux passages longs qu'aux passages courts, dans un document de l'état de la technique.

La chambre a donc conclu que D16 présentait un intérêt suffisant, quant à l'activité inventive, pour être pris en compte. D16 a donc été introduit dans la procédure. S'agissant de la requête de l'intimé visant à renvoyer l'affaire à

Hinsichtlich des Antrags des Beschwerdegegners, den Fall an die erste Instanz zurückzuverweisen, befand die Kammer, dass der Beschwerdegegner angesichts eines Dokuments, das für die erfinderische Tätigkeit der Ansprüche *prima facie* relevanter war als andere bereits im Verfahren befindlichen Dokumente, mit einem neuen Sachverhalt konfrontiert wurde. Eine Rückverweisung an die erste Instanz sei daher gerechtfertigt, um dem Beschwerdegegner die Möglichkeit zu geben, eine begründete Entscheidung zu erhalten, in der D16 berücksichtigt werde.

In **T 671/03** stellte die Kammer zur Frage der Zulässigkeit der nach Ablauf der Einspruchsfrist eingereichten Dokumente D6 bis D19 zunächst fest, dass all diese Dokumente als verspätet eingereicht anzusehen seien.

Die Kammer verwies auf die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach im Verfahren vor den Beschwerdekammern neue Tatsachen, Beweismittel und diesbezüglichen Argumente, die über die in der Einspruchschrift angegebenen Tatsachen, Beweismittel und Argumente hinausgehen, nur in ausgesprochenen Ausnahmefällen zum Verfahren zugelassen werden sollten. Ihre Zulassung liegt im Ermessen der Kammer. Ein wichtiges Kriterium für die Entscheidung über die Zulassung von verspätet eingereichten Beweismitteln ist die Frage, ob diese insofern *prima facie* hochrelevant sind, als sie der Aufrechterhaltung des streitigen europäischen Patents höchstwahrscheinlich entgegenstehen. Es können jedoch auch andere Erwägungen eine entscheidende Rolle spielen, etwa, ob die verspätete Einreichung einen Verfahrensmissbrauch darstellt.

In Anwendung dieser Grundsätze auf die Dokumente D6 bis D19 stellte die Kammer fest, dass sie keine Tatsachen erkennen könne, die darauf hinwiesen, dass die Einreichung der Dokumente D6 to D19 aus taktischen Gründen bewusst hinausgezögert worden sei. Sie entschied daher, dass die verspätete Einreichung keinen Verfahrensmissbrauch darstellte. Die Dokumente D6 bis D19 konnten daher nicht ohne Prüfung ihrer Relevanz außer Betracht gelassen werden.

Nach eingehender Prüfung der Relevanz der verschiedenen Dokumente gelangte die Kammer schließlich zu der Auffas-

case to the first instance, the board concluded that the respondent was faced with a new case concerning a document which was *prima facie* more relevant to inventive step of the claims than other documents already in the proceedings. Remittal to the first instance was therefore justified so as to allow the respondent to receive a reasoned decision taking D16 into account.

In **T 671/03**, concerning the admissibility of documents D6 to D19, which were filed after the expiry of the opposition period, the board concluded, first, that all these documents were to be considered late-filed.

The board pointed out that it is established jurisprudence of the boards of appeal that in appeal proceedings new facts, evidence and related arguments which go beyond the indication of the facts, evidence and arguments presented in the notice of opposition should only be admitted very exceptionally into the proceedings. The decision to admit such material is at the board's discretion. An important criterion for deciding on the admissibility of late-filed evidence is whether such new material is *prima facie* highly relevant, in the sense that it is highly likely to prejudice the maintenance of the European patent in suit. However, other considerations, such as whether the late-filing represents an abuse of procedure, may play a decisive role.

The board, applying this principle to documents D6 to D19, said it was not aware of facts indicating that the filing of documents D6 to D19 was deliberately delayed for tactical reasons. It therefore concluded that the late-filing did not constitute an abuse of procedure. Consequently, documents D6 to D19 could not be disregarded without considering their relevance.

Considering in detail the relevance of the different documents, the board concluded that D18 was to be admitted

l'instance du premier degré, la chambre a conclu que l'intimé se trouvait confronté à un nouveau cas, concernant un document qui, à première vue, était plus pertinent pour l'activité inventive des revendications que d'autres documents déjà dans la procédure. Un renvoi à l'instance du premier degré était donc justifié pour permettre à l'intimé de recevoir une décision motivée prenant D16 en compte.

Dans l'affaire **T 671/03**, concernant la recevabilité des documents D6 à D19, qui avaient été présentés après expiration du délai d'opposition, la chambre a tout d'abord conclu que tous ces documents devaient être considérés comme produits tardivement.

La chambre a évoqué la jurisprudence constante des chambres de recours selon laquelle, dans la procédure de recours, les nouveaux moyens qui vont au-delà des faits et justifications invoqués dans l'acte d'opposition ne devraient être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel dans la procédure. C'est à la chambre qu'appartient la décision d'admettre ces moyens. La question de savoir si un nouvel élément est fort pertinent à première vue, en ce sens qu'il fera très probablement obstacle au maintien du brevet européen en cause, représente un critère important pour apprécier la recevabilité de moyens invoqués tardivement. Cependant, d'autres considérations, comme la question de savoir si la présentation tardive constitue un abus de procédure, peuvent jouer un rôle décisif.

La chambre, appliquant ce principe aux documents D6 à D19, a déclaré qu'elle n'avait pas connaissance d'éléments laissant conclure que la présentation des documents D6 à D19 avait été délibérément retardée pour des raisons tactiques. Elle a donc conclu que la production tardive ne constituait pas un abus de procédure. Par conséquent, elle ne pouvait refuser de prendre en considération les documents D6 à D19 sans examiner leur pertinence.

Examinant en détail la pertinence des différents documents, la chambre a finalement conclu que seul D18 devait être

sung, dass nur D18 gemäß Artikel 114 (2) EPÜ zum Verfahren zuzulassen war, weil es *prima facie* hochrelevant war, d. h. der Aufrechterhaltung des europäischen Patents höchstwahrscheinlich entgegenstand. Mit der Einführung von Dokument D18 in das Verfahren habe sich der tatsächliche Hintergrund des Falles gegenüber demjenigen, den die Einspruchsabteilung ihrer Entscheidung zugrunde gelegt hatte, grundlegend verändert. Unter diesen Umständen hielt es die Kammer für angemessen, von dem ihr nach Artikel 111 (1) EPÜ zustehenden Ermessen Gebrauch zu machen und den Fall an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Für eine ausführliche Interpretation von Artikeln 10 (a) und 10 (b) VOBK, siehe Entscheidung **T 624/04**, Kapitel V. C. Beschwerdeverfahren, Punkt 4.3.2.

F. Teilanmeldungen

G 1/05 vom 28. Juni 2007 (ABI. EPA 2008, ***) betraf die Frage, ob eine Teilanmeldung, die zum Zeitpunkt ihrer Einreichung über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausging, geändert werden kann, damit sie das Erfordernis des Artikels 76 (1) Satz 2 EPÜ erfüllt. In **G 1/06** (ABI. EPA 2008, ***) ging es darum, wie die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ bei einer Kette von Teilanmeldungen, die aus dem jeweiligen Vorgänger ausgeschieden wurden, auszulegen sind. Die Große Beschwerdekammer beantwortete die ihr vorgelegten Fragen wie folgt: Was Artikel 76 (1) EPÜ angeht, so kann eine Teilanmeldung, die zum Zeitpunkt ihrer Einreichung einen Gegenstand enthält, der über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, später geändert werden, damit der Gegenstand nicht mehr über diese Fassung hinausgeht, und zwar auch dann noch, wenn die frühere Anmeldung nicht mehr anhängig ist. Im Übrigen gelten für solche Änderungen dieselben Einschränkungen wie für Änderungen in anderen Anmeldungen (die keine Teilanmeldungen sind).

In **T 591/05** stellte sich die Frage, ob die vom Beschwerdeführer/Anmelder eingelegte Beschwerde gegen den Patenterteilungsbeschluss der Prüfungsabteilung zulässig war und ob der Beschwerdeführer hierdurch beschwert war. Der Beschwerdeführer/Anmelder berief sich darauf, dass er die Einreichung einer Teilanmeldung bereits im Laufe des

into the proceedings pursuant to Article 114(2) EPC since it was *prima facie* highly relevant, i.e. it was highly likely to prejudice the maintenance of the European patent. In the board's view since document D18 had been admitted into the proceedings, the factual framework of the case had been altered in a fundamental manner as compared with that upon which the decision of the opposition division was based. Under these circumstances, the board considered it appropriate to make use of its discretionary power under Article 111(1) EPC and to remit the case to the first instance for further prosecution.

For a detailed interpretation of Articles 10(a) and 10(b) RPBA, see decision **T 624/04**, chapter V. C. Appeal procedure, point 4.3.2.

F. Divisional applications

Case **G 1/05** dated 28 June 2007 (OJ EPO 2008, ***) concerned the question whether a divisional application, which at its filing date extended beyond the content of the earlier application as filed, can be amended in order to meet the requirement of Article 76(1), second sentence, EPC. Case **G 1/06** (OJ EPO 2008, ***) concerned the question of how the requirements of Article 76(1) EPC are to be interpreted in the case of a sequence of divisional applications, each divided from its predecessor. The Enlarged Board answered the questions referred to it as follows: So far as Article 76(1) EPC is concerned, a divisional application which at its actual date of filing contains subject-matter extending beyond the content of the earlier application as filed can be amended later in order that its subject-matter no longer so extends, even at a time when the earlier application is no longer pending. Furthermore, the same limitations apply to these amendments as to amendments to any other (non-divisional) applications.

In **T 591/05** the board had to answer the question whether the appeal lodged by the appellant/applicant against the decision of the examining division to grant the patent was admissible and whether the appellant was adversely affected. The appellant/applicant argued that he had already announced the filing of a divisional application during the exami-

admis dans la procédure conformément à l'article 114(2) CBE, étant donné qu'il était de prime abord hautement pertinent, en ce sens qu'il s'opposait très probablement au maintien du brevet européen. La chambre a estimé qu'avec l'admission de D18 dans la procédure, le cadre factuel de l'espèce avait été fondamentalement modifié, par rapport à celui qui était à la base de la décision de la division d'opposition. Dans ces conditions, la chambre a jugé adéquat d'exercer son pouvoir d'appréciation, en vertu de l'article 111(1) CBE, et de renvoyer l'affaire à l'instance du premier degré aux fins de poursuite de la procédure.

Pour une interprétation détaillée des articles 10bis et 10ter du RPCR, voir la décision **T 624/04** au chapitre V. C. Procédure de recours, point 4.3.2.

F. Demandes divisionnaires

L'affaire **G 1/05** du 28 juin 2007 (JO OEB 2008, ***) concerne la question de savoir si une demande divisionnaire dont l'objet, à la date de dépôt, s'étendait au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée, peut être modifiée pour satisfaire aux conditions de l'article 76(1), deuxième phrase CBE. L'affaire **G 1/06** (JO OEB 2008, ***) porte sur la question de savoir comment interpréter les exigences de l'article 76(1) CBE lorsque l'on est en présence d'une suite de demandes divisionnaires, chacune étant issue de celle qui précède. La Grande Chambre de recours a répondu comme suit aux questions qui lui étaient soumises : dans le cadre de l'article 76(1) CBE, une demande divisionnaire qui, à sa date de dépôt effective, contient un objet qui s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée, peut être modifiée ultérieurement afin que son objet ne soit plus aussi étendu, même si la demande antérieure n'est plus en instance à ce moment-là. De plus, les mêmes limites s'appliquent à ces modifications qu'aux modifications apportées à toute autre demande (non divisionnaire).

Dans l'affaire **T 591/05**, la chambre devait répondre à la question de savoir si le recours formé par le requérant (demandeur) contre la décision de la division d'examen de délivrer le brevet était recevable et si le requérant avait été lésé. Le requérant (demandeur) a fait valoir qu'il avait déjà annoncé le dépôt d'une demande divisionnaire au cours

Prüfungsverfahrens angekündigt habe. Er habe die Teilanmeldung jedoch erst nach der Patenterteilung eingereicht und wäre folglich beschwert, wenn der Teilanmeldung nicht der Anmeldetag der Anmeldung zuerkannt werden könne.

Die Kammer stellte fest, dass die vom Beschwerdeführer im Laufe des Prüfungsverfahrens abgegebene Erklärung, er behalte sich das Recht vor, Teilanmeldungen einzureichen, allenfalls eine zu diesem Zeitpunkt bestehende Absicht zum Ausdruck gebracht und keine Pflicht für die mit der Prüfung der Anmeldung befasste Prüfungsabteilung begründet habe, den Status jeder möglichen, auf dieser Anmeldung beruhenden Teilanmeldung zu prüfen, geschweige denn, die Patenterteilung gegebenenfalls aufzuschieben, um zu klären, was aus der Absicht des Beschwerdeführers, eventuell Teilanmeldungen einzureichen, geworden sei. Da der Beschwerdeführer dem für die Patenterteilung vorgesehenen Text im Laufe des Erteilungsverfahrens zugestimmt habe, habe die Prüfungsabteilung den allgemeinen Grundsätzen des rechtlichen Gehörs und des Vertrauensschutzes in vollem Umfang Genüge getan. Für die Formulierung der Anträge während des Erteilungsverfahrens und die Billigung der zur Erteilung vorgeschlagenen Anmeldeunterlagen sei einzig und allein der Beschwerdeführer verantwortlich, und es obliege diesem und nicht der Prüfungsabteilung oder dem EPA, geeignete Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass alle möglichen Teilanmeldungen rechtzeitig vor Abschluss des Erteilungsverfahrens eingereicht würden (siehe auch T 824/00, ABI. EPA 2004, 5 und T 953/96).

Für die Kammer war außerdem nicht ersichtlich, inwiefern die Teilanmeldung sich auf die Zulässigkeit der vorliegenden Beschwerde hätte auswirken können. Insbesondere hätten Ausführungen zu den Umständen der Einreichung der Teilanmeldung zwar für den Rechtsstatus der Teilanmeldung von Belang sein können, nicht aber für die Frage der Zulässigkeit der Beschwerde. Weder die Tatsache, dass der Beschwerdeführer seine Absicht, eine Teilanmeldung einzureichen, angekündigt hatte, noch die Einreichung und der Status der Teilanmeldung konnten den Schluss rechtfertigen, dass der Beschwerdeführer durch den Erteilungsbeschluss beschwert im Sinne von Artikel 107 EPÜ war (siehe auch T 549/93).

nation proceedings. However, the divisional application was only filed after grant of the patent with the consequence that he would be adversely affected if the filing date of the application could not be accorded to the divisional application.

The board noted that the declaration made by the appellant during the examination procedure that he reserved the right to file divisional applications expressed at the most an intention at that time and did not create any obligation on the part of the examining division in charge of the examination of the application to check the status of any possible divisional application based on the application, still less to possibly postpone the grant of the patent in order to elucidate the outcome of the appellant's intentions regarding possible divisional applications. Thus, once the appellant had given his approval to the text for grant during the grant procedure, the general principles of due process and good faith were fully complied with by the examining division. The formulation of the requests during the grant procedure and the approval of the application documents proposed for grant were the sole responsibility of the appellant and it was incumbent upon the appellant, and not upon the examining division or upon the EPO, to undertake the appropriate measures to ensure that any possible divisional application was being filed in due time before the grant procedure was closed (see also T 824/00, OJ EPO 2004, 5 and T 953/96).

The board could not see in what respect the divisional application might have had any bearing on the admissibility of the present appeal. In particular, any allegation relating to the circumstances under which the divisional application was filed might well have been pertinent to the legal status of the divisional application, but was irrelevant to the issue of the admissibility of the present appeal. Neither the fact that the appellant announced his intention to file a divisional application nor the filing and the status of the divisional application constituted a sufficient reason to conclude that the appellant was adversely affected by the decision to grant within the meaning of Article 107 EPC (see also T 549/93).

de la procédure d'examen. Toutefois, cette demande divisionnaire n'a été déposée qu'après la délivrance du brevet, avec pour conséquence qu'il serait lésé si la date de dépôt de la demande ne pouvait être attribuée à la demande divisionnaire.

La chambre a fait remarquer que la déclaration faite par le requérant pendant la procédure d'examen, à savoir qu'il se réservait le droit de déposer des demandes divisionnaires, exprimait tout au plus son intention à ce moment, et qu'il n'en résultait aucune obligation, pour la division d'examen en charge de la demande, de vérifier le statut d'une éventuelle demande divisionnaire basée sur cette demande, et encore moins l'obligation de différer, le cas échéant, la délivrance du brevet afin de déterminer si le requérant avait déposé d'éventuelles demandes divisionnaires, comme il en avait l'intention. En conséquence, lorsque le requérant a donné son accord sur le texte prévu pour la délivrance pendant la procédure de délivrance, la division d'examen a pleinement satisfait aux principes généraux d'équité de la procédure et de bonne foi. La présentation des requêtes pendant la procédure de délivrance et l'approbation des pièces de la demande proposées pour la délivrance sont de la seule compétence du requérant, et c'est au requérant, et non à la division d'examen ou à l'OEB, qu'il incombe de prendre les mesures appropriées pour que d'éventuelles demandes divisionnaires soient déposées en temps voulu avant la clôture de la procédure de délivrance (cf. également T 824/00, JO OEB 2004, 5 et T 953/96).

La chambre ne voit pas en quoi la demande divisionnaire aurait pu avoir une incidence sur la recevabilité du présent recours. Il se peut notamment qu'une allégation concernant les circonstances du dépôt de la demande divisionnaire soit pertinente pour le statut juridique de la demande divisionnaire, mais pas pour la recevabilité du présent recours. Ni le fait que le requérant ait fait part de son intention de déposer une demande divisionnaire, ni le dépôt et le statut de la demande divisionnaire ne sont une raison suffisante pour conclure que la décision de délivrance n'a pas fait droit aux prétentions du requérant au sens de l'article 107 CBE (cf. également T 549/93).

G. Rücknahme der Anmeldung und Verzicht auf das Patent

1. Verzicht auf Teile der Anmeldung bzw. des Patents

1.1 Verzicht ohne materielle Wirkung

1.1.1 Einspruchsverfahren

a) Wiederaufnahme breiterer Ansprüche vor der Einspruchsabteilung

Ein Beschwerdeführer (Patentinhaber), dessen Patent widerrufen worden ist, kann die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung beantragen, auch wenn sein Hauptantrag vor der Einspruchsabteilung lediglich auf die Aufrechterhaltung des Patents in einer eingeschränkten Fassung gerichtet war. Eine Ausnahme hiervon gilt dann, wenn die Wiederaufnahme der geänderten Ansprüche einen Verfahrensmisbrauch darstellen würde. Diesem seit langem anerkannten Grundsatz stehen weder die Entscheidungen T 528/93 und T 840/93 (ABI. EPA 1996, 335) entgegen, in denen es um neue Ansprüche geht, die neue Fragen aufwerfen, noch die Feststellungen der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408) zum Sinn und Zweck der Beschwerde. In diesem Zusammenhang widerspricht es der Verfahrenslogik, zwischen Fällen zu unterscheiden, in denen das Patent widerrufen wurde und solchen, in denen es aufrechterhalten wurde (T 386/04).

H. Beweisrecht

1. Beweiswürdigung – Offenbarung im Internet

In T 1134/06 bekräftigte die Kammer den Grundsatz der Abwägung der Wahrscheinlichkeit und wies darauf hin, dass im Rahmen der Beweiswürdigung in einem ersten Schritt die Verlässlichkeit der Quelle festgestellt werden muss. Wird der Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ im Hinblick auf die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit anhand von klassischen Publikationen wie veröffentlichten Patentanmeldungen oder -schriften bestimmt, so stammen die meisten dieser Publikationen aus als verlässlich geltenden Quellen. Ihre Beweiskraft beruht gewöhnlich entweder auf der großen Zahl vorhandener materieller Exemplare der Publikation oder darauf, dass die Quelle selbst Amtscharakter hat, so etwa im Falle

G. Withdrawal of application and surrender of patent

1. Abandonment of part of an application or patent

1.1 Abandonment without substantive effect

1.1.1 Opposition proceedings

(a) Reinstating broader claims in opposition appeal proceedings

An appellant-proprietor, whose patent has been revoked, is entitled to seek maintenance of the patent as granted even though its main request before the opposition division had only been the maintenance of the patent in a more limited form. The exception to this is where to allow the proprietor to revert to the amended claims would amount to an abuse of procedure. This long-standing principle is not contradicted by decisions T 528/93 or T 840/93 (OJ EPO 1996, 335), which are concerned with new claims raising new issues, and is not contrary to the statement by the Enlarged Board of Appeal in decision G 9/91 (OJ EPO 1993, 408) concerning the purpose of an appeal. In this context, there is no procedural logic in distinguishing between cases in which the patent has been revoked and cases in which the patent has been maintained (T 386/04).

H. Law of evidence

1. Evaluation of evidence – Internet disclosure

In T 1134/06 the board reaffirmed the principle of balance of probabilities and pointed out that, as a first step for evaluating evidence, the reliability of the source must be ascertained. When establishing the state of the art under Article 54(2) EPC for the purpose of assessing novelty and inventive step on the basis of traditional publications such as published patent applications or specifications the majority of these publications emanate from sources which are considered as reliable. The evidentiary weight of such sources normally resides in the large number of physical, existing copies of the publication, or because the source itself has the character of public authority, such as a patent office. Therefore, publication date and content are

G. Retrait de la demande et abandon du brevet

1. Abandon de certaines parties de la demande ou du brevet

1.1 Abandon sans effet sur le fond

1.1.1 Procédure d'opposition

a) Revendications plus larges rétablies au cours de la procédure de recours faisant suite à une opposition

Un requérant (titulaire du brevet) dont le brevet a été révoqué peut demander le maintien du brevet tel que délivré même si la requête principale qu'il avait présentée devant la division d'opposition ne visait qu'au maintien du brevet dans une forme plus limitée. Il y a une exception à ce principe lorsque le fait d'autoriser le titulaire du brevet à revenir aux revendications modifiées constitue un abus de procédure. Ce principe de longue date n'est pas contredit par les décisions T 528/93 ou T 840/93 (JO OEB 1996, 335), qui portent sur de nouvelles revendications soulevant de nouveaux problèmes, et n'est pas non plus contraire au point de vue exprimé par la Grande Chambre de recours dans sa décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408) concernant le but poursuivi par une procédure de recours. Dans ce contexte, opérer une distinction entre les cas dans lesquels le brevet a été révoqué et ceux dans lesquels le brevet a été maintenu ne témoigne d'aucune logique de procédure (T 386/04).

H. Droit de la preuve

1. Appréciation des preuves – Divulgaration sur l'Internet

Dans l'affaire T 1134/06, la chambre a réaffirmé le principe de mise en balance des probabilités et fait observer que pour apprécier un moyen de preuve, il y a tout d'abord lieu de s'assurer de la fiabilité de la source. Lorsque, pour apprécier la nouveauté et l'activité inventive, on établit l'état de la technique conformément à l'article 54(2) CBE sur la base de publications traditionnelles, telles que les demandes de brevet publiées ou les fascicules de brevet, la majeure partie de ces publications émanent de sources considérées comme fiables. La force probante de ces sources réside normalement dans le grand nombre d'exemplaires existants de ces publications ou dans le fait qu'elles proviennent d'une administration publique telle qu'un office

eines Patentamts. Daher wird bezüglich des Datums und des Inhalts der Publikation in hohem Maße darauf vertraut, dass sie zutreffend sind. Im vorliegenden Fall war die Offenbarung der Öffentlichkeit jedoch im Internet zugänglich gemacht worden. Um zu bestimmen, ob eine im Internet erfolgte Offenbarung zum Stand der Technik gehört, muss derselbe strenge Beweismaßstab angelegt werden wie bei einer Vorbenutzung oder einer früheren mündlichen Offenbarung, so die Kammer – d. h., es müssen dieselben Fragen "wann", "was" und "unter welchen Umständen" beantwortet werden.

Die Kammer war außerdem der Auffassung, dass zu den Umständen, die dafür maßgeblich sind, ob eine Offenbarung im Internet der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, gegebenenfalls auch Faktoren zählen, die für die Verlässlichkeit der Informationen von Bedeutung sind, so etwa die Art und Weise, wie die Informationen von der Quelle beschafft, mit einem Zeitstempel versehen und vor Manipulationen geschützt wurden und die Frage, ob sie seit ihrer Hinterlegung unverändert geblieben sind.

2. Verteilung der Beweislast

Die Mitteilung über einen Rechtsverlust nach Regel 69 (1) EPÜ gilt mit dem zehnten Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, das Schreiben ist nicht oder an einem späteren Tag zugegangen. Im Zweifel hat das EPA den Zugang des Schriftstücks nachzuweisen (Regel 78 (2) EPÜ). In **J 9/05** und **J 18/05** war das einzige von der Prüfungsabteilung vorgelegte Beweismittel ein Schreiben der Deutschen Post, in dem auf die Auskunft eines ausländischen Postdienstes verwiesen wurde, dass das Schreiben einem – nicht näher bezeichneten – befugten Empfänger zugestellt worden sei. Die Kammer erklärte, dass eine Abwägung der Beweiskraft der Beweismittel des EPA einerseits und der Beweiskraft der Ausführungen und Beweismittel des Beschwerdeführers andererseits vorgenommen werden muss. In diesem Zusammenhang sei anzumerken, dass ein Beteiligter, der behauptet, etwas sei nicht geschehen, dies nur schwer nachweisen könne. Er könne im Wesentlichen mutmaßen, was geschehen sein könnte, oder darlegen, was normalerweise bei Zugang eines Schriftstücks geschehe, um Zweifel an den Beweisen

assumed to be truthful with a high level of confidence. In the present case, however, the disclosure was made available to the public through the Internet. In order to establish that an internet disclosure is state of the art, the board held that the same strict standard of proof as with prior use or prior oral disclosure must be applied – the same questions "when", "what" and "under which circumstances" must be answered.

Furthermore, the board took the view that the circumstances which allow the determination whether a disclosure on the Internet was made available to the public may, where appropriate, also include factors that have a bearing on the reliability of the information, for example, the manner in which information has been procured and date-stamped, how it has been preserved by the source, and whether it has remained unaltered since deposit.

2. Apportioning the burden of proof

The communication noting the loss of rights according to Rule 69(1) EPC is deemed to have been delivered to the addressee on the tenth day following its posting, unless the letter failed to reach the addressee or reached him at a later date. In the event of any dispute, it is incumbent on the EPO to establish that the letter reached its destination (Rule 78(2) EPC). In **J 9/05** and **J 18/05**, the only evidence provided by the examining division was a letter from the Deutsche Post referring to the information received from the foreign postal service, according to which the letter was delivered to an authorised recipient, who, however, was not specified. The board stated that against the evidence established by the EPO the submissions and evidence of the appellant have to be balanced. In this respect it has to be observed that a party submitting that something has not happened is in difficulties in trying to prove so. He can mainly argue what could have happened or what normally would have been done if a letter had been received, in order to cast doubt upon the EPO's evidence. The filing of compelling evidence showing that the letter was not received is hardly ever

de brevets. La date de publication et le contenu sont donc présumés exacts avec un niveau de fiabilité élevé. Or, en l'espèce, la divulgation avait été mise à la disposition du public via l'Internet. La chambre a estimé que pour déterminer si une divulgation effectuée sur l'Internet fait partie de l'état de la technique, il y a lieu d'appliquer le même niveau de preuve strict que pour un usage antérieur ou une divulgation orale antérieure, ce qui revient à répondre aux mêmes questions, à savoir : "quand", "quoi" et "dans quelles circonstances".

La chambre a en outre considéré que les circonstances permettant de déterminer si une divulgation effectuée sur l'Internet était accessible au public peuvent, le cas échéant, inclure d'autres facteurs influant sur la fiabilité des informations, tels que la manière dont les informations ont été obtenues et datées, la façon dont elles ont été préservées par la source et la question de savoir si elles n'ont pas été modifiées depuis leur dépôt.

2. Répartition de la charge de la preuve

La notification signalant une perte de droits conformément à la règle 69(1) CBE est réputée remise à son destinataire le dixième jour après la remise à la poste, à moins que la pièce à signifier ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu'à une date ultérieure ; en cas de contestation, il incombe à l'OEB d'établir que la lettre est parvenue à destination (règle 78(2) CBE). Dans les affaires **J 9/05** et **J 18/05**, l'unique preuve fournie par la division d'examen consistait en une lettre de la Deutsche Post se référant aux informations reçues du service postal étranger, selon lesquelles la lettre avait été remise à un destinataire autorisé, qui n'était toutefois pas précisé. La chambre a déclaré que les arguments et les preuves du requérant doivent être mis en balance avec les preuves dont dispose l'OEB. A cet égard, il y a lieu d'observer qu'il est difficile pour une partie de prouver qu'un événement ne s'est pas produit. Elle peut pour l'essentiel faire valoir ce qui aurait pu se produire ou ce qui aurait normalement été fait si une lettre avait été reçue, afin de mettre en doute les preuves de l'OEB. Il est pratiquement impossible de produire des preuves

des EPA zu wecken. Ein stringenter Beweis, dass ihm der Brief nicht zugegangen sei, sei jedoch kaum jemals möglich. Das EPA sei ebenfalls in einer schwierigen Lage, wenn ein Anmelder behaupte, dass ihm eine Mitteilung nicht zugegangen sei. Das Amt müsse in diesem Fall bei der Post einen Nachforschungsantrag stellen und sich auf die erhaltenen Auskünfte verlassen. Diese seien oftmals unbefriedigend, da keine Einzelheiten genannt würden. Nach einer gewissen Zeit seien die relevanten Informationen unter Umständen gar nicht mehr erhältlich. Dies sollte dem Anmelder jedoch nicht zum Nachteil gereichen, insbesondere, wenn es um eine Mitteilung über einen Rechtsverlust gehe. Derartige Probleme ließen sich durch eine Zustellung von solchen Mitteilungen per Einschreiben mit Rückschein vermeiden.

Nach Abwägung der von der Prüfungsabteilung vorgelegten Beweise, die in einem eher vagen Schreiben der Deutschen Post bestanden, und der vom Beschwerdeführer vorgelegten Beweise, gelangte die Kammer unter Berücksichtigung der ernsthaften Folgen für den Beschwerdeführer zu dem Schluss, dass nicht hinreichend nachgewiesen worden sei, dass der Anmelder die Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ erhalten habe. In einem solchen Fall, in dem das EPA die Beweislast trage, sei der im Zweifel stehende Sachverhalt zugunsten des Anmelders auszulegen.

I. Vertretung

In der Sache **T 425/05** beantragte der Beschwerdegegner/Patentinhaber zu Beginn des Verfahrens, die Kammer möge die Beschwerde für unzulässig erklären, zum einen, weil die Beschwerde zu einem Zeitpunkt eingereicht worden sei, an dem die ursprüngliche Einsprechende (die Gesellschaft I) aufgelöst worden war und damit rechtlich aufgehört hatte, zu existieren, und zum anderen, weil es sich bei dem Fehler in der Beschwerdeschrift nicht um einen einfachen Schreibfehler des Bevollmächtigten handelte, da dieser offenkundig nicht befugt war, im Namen der Gesellschaft F zu handeln, von der er noch nicht bevollmächtigt worden war.

Die Kammer stellte zunächst fest, dass die Vollmacht, die den zugelassenen Vertreter berechnete, im Namen der Gesellschaft I zu handeln, vorliegend niemals angefochten und auch nicht

possible. The EPO is also in a difficult situation if an applicant submits that it has not received a communication. The Office then has to start enquiries with the postal services and has to rely on the information obtained. This information is often not satisfactory since often no details are given. After a certain period the relevant information may not even be obtainable at all. However, this ought not be to the detriment of the applicant, specifically not where a loss of rights communication is concerned. These problems could be avoided if such communications were delivered by registered letter with advice of delivery.

Balancing the evidence of the Examining Division, which consisted of the rather vague letter from the Deutsche Post, against the evidence submitted by the appellant, and taking into account the serious consequences for the appellant, the board came to the conclusion that it had not been sufficiently proven that the applicant received the Rule 69(1) EPC communication. In such a situation where the EPO bears the burden of proof, the applicant has to be given the benefit of the doubt.

I. Representation

In **T 425/05**, the respondent/patent proprietor requested the board at the start of the procedure to declare the appeal inadmissible, on the one hand because it had been filed at a date when the original opponent (company I) had been dissolved and had therefore ceased to have legal existence, and on the other because the mistake in the notice of appeal could not be a mere clerical error on the part of the professional representative which could easily be corrected, since the representative manifestly could not act on behalf of company F, which had not yet authorised him to do so.

The board began by establishing that the representative's authorisation to act on behalf of company I had never been contested or rescinded. It was equally evident that the original opponent,

convaincantes montrant que la lettre n'a pas été reçue. L'OEB se trouve lui aussi dans une situation difficile lorsqu'un demandeur soutient qu'il n'a pas reçu une notification. Il doit dans ce cas entreprendre des recherches auprès des services postaux et se fonder sur les informations obtenues. Or, celles-ci sont généralement peu satisfaisantes car elles ne donnent souvent aucune précision. Après quelque temps, il se peut même qu'il ne soit plus possible de se procurer ces informations. Toutefois, cela ne doit pas aller au détriment du demandeur, a fortiori lorsqu'il s'agit d'une notification signalant une perte de droits. De tels problèmes pourraient être évités si les notifications de ce type étaient signifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Après avoir pesé d'une part les preuves de la division d'examen, qui consistaient en une lettre assez vague de la Deutsche Post, et d'autre part celles produites par le requérant, et compte tenu des conséquences graves résultant de la situation pour le requérant, la chambre a conclu qu'il n'avait pas été suffisamment prouvé que le demandeur avait reçu la notification au titre de la règle 69(1) CBE. Dans un cas comme celui-ci, où la charge de la preuve appartient à l'OEB, il y a lieu d'accorder le bénéfice du doute au demandeur.

I. Représentation

Dans l'affaire **T 425/05**, l'intimé /titulaire du brevet a demandé *in limine litis* à la chambre de déclarer le recours irrecevable, motif pris d'une part qu'il avait été formé à une date à laquelle l'opposante originaire (la société I) n'avait plus d'existence légale pour avoir été dissoute, et d'autre part qu'il ne se pouvait agir d'une simple erreur de plume du mandataire, en tant que telle susceptible de correction, puisque celui-ci ne pouvait manifestement agir pour le compte de la société F dont il n'avait point encore reçu mandat.

Sur quoi, la chambre a constaté tout d'abord qu'en l'espèce le mandat dont le mandataire agréé tirait le pouvoir de postuler et donc d'agir en lieu et place de son mandant, la société I, n'a jamais

widerrufen worden war. Ebenso offensichtlich sei, dass die ursprüngliche Einsprechende, die Gesellschaft I, rechtlich aufgehört hatte, zu existieren, da sie aufgelöst worden war und ihr Vermögen nunmehr in den Besitz der Gesellschaft F als ihrer alleinigen Gesellschafterin und Aktionärin übergegangen war.

Die Kammer gelangte daher zu dem Schluss, dass die Gesellschaft F als Rechtsnachfolgerin der Gesellschaft I sowohl als Einsprechende wie auch als Mandantin des Vertreters an deren Stelle getreten sei. Die vom Vertreter, dessen Vollmacht niemals widerrufen und inzwischen bestätigt worden sei, eingelegte Beschwerde sei somit implizit, aber notwendigerweise im Namen der Gesellschaft F als seiner tatsächlichen Mandantin eingelegt worden, und die Gesellschaft I sei aufgrund eines – zwischenzeitlich berichtigten – Versehens in der Beschwerdeschrift als Einsprechende/Beschwerdeführerin angegeben worden.

J. Entscheidungen der Organe des EPA

1. Form der Entscheidung

1.1 Entscheidungsbegründung

In **T 1123/04** wies die Kammer darauf hin, dass das durch Artikel 113 (1) EPÜ garantierte Recht, sich zu äußern und seinen Standpunkt darzulegen, ein fundamentaler Grundsatz des Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens ist. Wie in der Entscheidung T 508/01 hervorgehoben wurde, beinhaltet dies nicht nur das Recht, sich zu äußern, sondern auch das Recht darauf, dass diese Äußerungen gebührend berücksichtigt werden.

Die Kammer wies ferner darauf hin, dass nach Regel 68 (2) EPÜ Entscheidungen des Europäischen Patentamts, die mit der Beschwerde angefochten werden können, zu begründen sind. Die für die "Begründung" maßgeblichen Kriterien werden beispielsweise in den Prüfungsrichtlinien, Teil E, Kapitel X-5 erörtert; Danach soll Regel 68 (2) EPÜ, wonach eine Entscheidung "zu begründen" ist, nicht nur dem grundlegenden Rechtsprinzip Rechnung tragen, dass ein Beteiligter eingehend über die Gründe für eine negative Entscheidung zu unterrichten ist; die entsprechenden Überlegungen und die Begründung sollten auch für

company I, no longer had legal existence, as it had been dissolved and its assets had passed into the hands of company F, its associate and sole shareholder.

The board concluded that company F had succeeded company I as opponent, and therefore also as the client of the representative. Thus the appeal filed by the representative, whose authorisation, confirmed in the meantime, had never been rescinded, had been implicitly, but necessarily, filed on behalf of his actual client, company F; the identification of company I as the opponent/appellant in the notice of appeal was due to a clerical error which had since been corrected.

J. Decisions of the EPO departments

1. Form of decisions

1.1 Reasons for the decision

In **T 1123/04** the board noted that it was established jurisprudence of the boards of appeal that the opportunity to present comments and arguments guaranteed by Article 113(1) EPC was a fundamental principle of the examination, opposition and appeal procedures. As pointed out in decision T 508/01 this was not just a right to present comments but also to have those comments duly considered.

Further, the board noted that Rule 68(2) EPC stipulates that decisions of the European Patent Office which are open to appeal must be reasoned. The criteria for the "reasoning" are, for instance, elaborated in the Guidelines, Part E, Chapter X-5: the requirement in Rule 68(2) EPC for a "reasoned decision" was not only motivated by the basic legal principle that a party should be informed of the detailed grounds of a negative decision, but that such reasoning and grounds should be comprehensible to those conducting a later judicial review (Rule 68(2) EPC: "Decisions ... which are open to appeal"). It should not be

été contesté, et n'a pas non plus été révoqué. Il est non moins constant que l'opposante originaire, la société I, n'avait plus d'existence légale à raison de sa dissolution par l'effet de la réunion de toutes les parts sociales représentatives de son capital entre les mains de l'associée et actionnaire unique la société F.

La chambre en a conclu que la société F avait donc succédé à la société I en qualité d'opposante, de même que dans le mandat en qualité de mandant. La chambre a donc jugé que l'appel formé par le mandataire agréé dont le mandat, depuis confirmé, n'était point révoqué, l'avait donc été implicitement mais nécessairement pour le compte de son mandant véritable la société F et que c'était par une erreur depuis corrigée que le nom de la société I avait été porté dans l'acte de recours comme étant celui de l'opposante requérante.

J. Décisions des instances de l'OEB

1. Forme des décisions

1.1 Motifs de la décision

Dans l'affaire **T 1123/04**, la chambre a fait observer qu'il est de jurisprudence constante, au sein des chambres de recours, que la possibilité de prendre position et de présenter des arguments garantie par l'article 113(1) CBE constitue un principe fondamental des procédures d'examen, d'opposition et de recours. Comme l'a relevé la chambre dans la décision T 508/01, ce droit implique non seulement la faculté de formuler des observations, mais également le droit à ce que celles-ci soient dûment prises en considération.

La chambre a en outre noté que conformément à la règle 68(2) CBE, les décisions de l'Office européen des brevets contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées. Les critères afférents à la motivation des décisions sont par exemple développés dans les directives relatives à l'examen (partie E, chapitre X-5): l'exigence de motivation des décisions prévue à la règle 68(2) CBE est dictée non seulement par le principe fondamental de droit selon lequel une partie doit être informée des motifs détaillés d'une décision négative, mais également par le fait que le raisonnement et les motifs doivent être

die mit einer späteren gerichtlichen Überprüfung befassten Personen nachvollziehbar sein (Regel 68 (2) EPÜ: "Beschwerdefähige Entscheidungen"). Eine Beschwerdekammer sollte die möglichen Gründe für eine negative erstinstanzliche Entscheidung nicht erst rekonstruieren oder gar darüber spekulieren müssen. Eine Entscheidung gemäß Regel 68 (2) EPÜ sollte grundsätzlich vollständig und aus sich heraus verständlich sein.

In **T 63/05** legte die Kammer das Schreiben des Beschwerdeführers als Antrag auf Erlass einer begründeten Entscheidung auf der Grundlage des Akteninhalts an diesem Tag aus, also dahin gehend, dass der Beschwerdeführer keine Mitteilung der Kammer in der Sache mehr erhalten und auch kein weiteres Vorbringen einreichen wollte. Unter diesen Umständen könnten der Entscheidung selbstverständlich die Erwägungen zugrunde gelegt werden, die zur Widerlegung der in der Beschwerdebegründung vorgebrachten Argumente notwendig seien, obgleich sie dem Beschwerdeführer zuvor nicht mitgeteilt worden seien. Ebenso selbstverständlich könne die Kammer auch eine für den Beschwerdeführer nachteilige Entscheidung treffen. Der aktenkundige Antrag auf Erlass einer Entscheidung und die Rücknahme des Antrags auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung seien vom Beschwerdeführer aus freien Stücken eingereicht worden (*volenti non fit injuria*).

1.2 Unterzeichnung der Entscheidung

In **T 1170/05** stellte sich die Frage, ob die erstinstanzliche Entscheidung, die lediglich von zwei der drei Mitglieder der Abteilung unterzeichnet worden war (nicht aber von einem zwischenzeitlich verstorbenen Prüfer), als rechtswirksam anzusehen war. Die schriftliche Entscheidung der Prüfungsabteilung (Formblatt 2048 vom 15. März 2005) war mit der Unterschrift des ersten Prüfers und des Vorsitzenden versehen, der auch im Namen des verstorbenen zweiten Prüfers unterzeichnet hatte. In einem handschriftlichen und unterzeichneten Vermerk erklärte der Vorsitzende ausdrücklich, die schriftliche Begründung gebe die Erwägungen wieder, die von der Prüfungsabteilung im Rahmen ihrer Beratung erörtert worden seien und die zu der am Schluss der mündlichen Verhandlung verkündeten Entscheidung geführt hätten.

necessary for a board of appeal to have to reconstruct or even speculate as to the possible reasons for a negative decision in the first-instance proceedings. In principle, a decision referred to in Rule 68(2) EPC should be complete and self-contained.

In **T 63/05** the board interpreted the appellant's letter as a request for a reasoned decision on the basis of the file as it stood at that date, that is, the appellant did not want to receive a substantive communication from the board, or file any more comments. In these circumstances, the board noted that the decision could of course be based on arguments necessary to refute the points made in the appellant's grounds of appeal, but which were not previously communicated to the appellant. It was equally self-evident that the board could reach a decision adverse to the appellant. The request for a decision on the record and the withdrawal of the request for oral proceedings were submitted of the appellant's own free will (*volenti non fit injuria*).

1.2 Signatures on a decision

In **T 1170/05** the issue to be considered was whether the decision of the first instance, which bore the signatures of only two of the three members of the division (not bearing the signature of a deceased examiner), was to be regarded as legally valid. The written decision of the examining division (Form 2048 dated 15 March 2005) bore the signatures of the first examiner and of the chairman, who also signed on behalf of the deceased second examiner. In a handwritten and signed note, the chairman explicitly declared that the written grounds reflected those which had been discussed during the deliberation of the examining division, and which had led to the decision announced at the end of the oral proceedings.

compréhensibles pour les personnes qui réexaminent ultérieurement la décision (règle 68(2) CBE: "les décisions ... contre lesquelles un recours est ouvert"). Une chambre ne devrait pas être contrainte de réinterpréter, voire même d'émettre des hypothèses sur les raisons qui ont pu conduire l'instance du premier degré à rendre une décision négative. En principe, une décision telle que visée à la règle 68(2) CBE doit être complète et se suffire à elle-même.

Dans l'affaire **T 63/05**, la chambre a interprété la lettre du requérant comme une requête en vue d'obtenir une décision motivée en l'état du dossier à cette date. Autrement dit, le requérant ne souhaitait pas recevoir une notification sur le fond de la part de la chambre, ni présenter d'autres observations. Dans ces circonstances, la chambre a estimé que la décision pouvait bien entendu être fondée sur les arguments qui étaient nécessaires pour réfuter les points soulevés par le requérant dans l'exposé des motifs du recours, mais qui n'avaient pas été communiqués auparavant au requérant. Il était également évident que la chambre pouvait rendre une décision défavorable au requérant. C'est en effet de sa propre initiative que le requérant avait présenté une requête tendant à obtenir une décision sur la base du dossier et retiré la requête en procédure orale (*volenti non fit injuria*).

1.2 Signatures apposées sur une décision

Dans l'affaire **T 1170/05**, il se posait la question de savoir si la décision de la première instance, qui avait été signée par deux membres seulement de la division (le troisième membre étant décédé), devait être considérée comme valable. La décision écrite de la division d'examen (formulaire 2048 en date du 15 mars 2005) portait en effet la signature du premier examinateur et du président, lequel avait également signé au nom du deuxième examinateur, décédé. Dans une note manuscrite et signée, le président a déclaré expressément que les motifs écrits reflétaient ceux qui avaient été discutés au cours du délibéré de la division d'examen et qui avaient conduit à la décision prononcée à l'issue de la procédure orale.

Die Kammer urteilte, dass das Vorgehen der Prüfungsabteilung unter den bedauerlichen Umständen des betreffenden Falls mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern und insbesondere mit der Entscheidung T 243/87 in Einklang stand. Da es keinen Grund gab, den Inhalt der handschriftlichen Erklärung des Vorsitzenden in Frage zu stellen oder zu argwöhnen, dass das Protokoll der mündlichen Verhandlung nicht auf einem vom zweiten Prüfer verfassten Entwurf beruhte, ging die Kammer davon aus, dass die schriftliche Begründung für die Zurückweisung der Anmeldung tatsächlich den Inhalt der Beratung der Prüfungsabteilung am Schluss der mündlichen Verhandlung wiedergab und dass die angefochtene Entscheidung gemäß der erwähnten Rechtsprechung der Beschwerdekammern als rechtswirksam anzusehen war.

2. Besorgnis der Befangenheit

Nach Artikel 24 (3) EPÜ können die Mitglieder der Beschwerdekammern von jedem Beteiligten aus einem der in Artikel 24 Absatz 1 EPÜ genannten Gründe oder wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden.

In G 5/91 (ABI. EPA 1992, 617) unterstrich die Große Beschwerdekammer die Bedeutung des in Artikel 24 EPÜ implizierten Gebotes der Unparteilichkeit; in dieser Entscheidung heißt es in Nr. 3 der Gründe, dass "eine äußerst strenge Einhaltung dieses Gebots für die Verfahren vor den Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer wegen ihrer richterlichen Funktion als oberste Instanz im europäischen Patentrechtssystem besonders wichtig ist". Zu den Kriterien zur Beurteilung des Vorliegens von Befangenheit führte die Große Beschwerdekammer in G 5/91 weiter aus, dass "es ... als allgemeiner Rechtsgrundsatz anzusehen [ist], dass niemand über eine Angelegenheit entscheiden darf, in der er von einem Beteiligten aus guten Gründen der Befangenheit verdächtigt werden kann". Die Beschwerdekammern haben sich in letzter Zeit in mehreren Entscheidungen mit der Frage auseinandergesetzt, wie Befangenheit festgestellt werden soll.

In **T 281/03** vom 18. März 2005 erklärte die Kammer, dass zweierlei zu prüfen ist, um zu bestimmen, ob Befangenheit vorliegt: zum einen ein subjektives Element, das die innere Einstellung des Mitglieds selbst kennzeichnet und sich etwa aus einem persönlichen Interesse

The board found that, the course of action taken by the examining division in the unfortunate circumstance of the case complied with the case law of the boards of appeal and, in particular, with decision T 243/87. As there was no reason to question the content of the chairman's handwritten declaration or to suspect that the minutes of the oral proceedings were not based on a draft made by the second examiner, the board assumed that the written grounds for refusing the application indeed reflected the deliberation of the examining division at the end of the oral proceedings, and that, in accordance with the cited case law of the boards of appeal, the contested decision was to be regarded as legally valid.

2. Suspected partiality

Article 24(3) EPC stipulates that members of a board of appeal may be objected to by any party for one of the reasons mentioned in paragraph 1 of Article 24 EPC, or if suspected of partiality.

The Enlarged Board of Appeal set out the importance of the requirement of impartiality implied by the provisions of Article 24 EPC in G 5/91 (OJ EPO 1992, 617), which stated at point 3 that "a very strict observance of this requirement is particularly important in proceedings before the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal in view of their judicial functions at supreme level within the European system of patent law". Concerning the criteria for judging whether there was partiality, the Enlarged Board in G 5/91 went on to say that "it must ... be considered as a general principle of law that nobody should decide a case in respect of which a party may have good reasons to assume partiality". In various recent decisions, the boards of appeal have dealt with how suspected partiality was to be assessed.

In **T 281/03** dated 18 March 2005 the board explained that, when assessing partiality, there were two elements which needed to be examined. One was the subjective element as an internal characteristic of the member himself, for example due to a personal interest or

La chambre a estimé que la façon de procéder de la division d'examen dans les circonstances malheureuses de l'espèce était conforme à la jurisprudence des chambres de recours et en particulier à la décision T 243/87. Etant donné qu'il n'y avait aucune raison de mettre en doute le contenu de la déclaration manuscrite du président, ou de soupçonner que le procès-verbal de la procédure orale n'était pas fondé sur un projet rédigé par le second examinateur, la chambre a présumé que les motifs écrits de rejet de la demande reflétaient bien le délibéré de la division d'examen à la fin de la procédure orale et que la décision contestée devait être considérée comme juridiquement valable, conformément à la jurisprudence citée des chambres de recours.

2. Soupçon de partialité

Conformément à l'article 24(3) CBE, les membres d'une chambre de recours peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être soupçonnés de partialité.

Dans la décision G 5/91 (JO OEB 1992, 617), la Grande Chambre de recours a souligné l'importance de l'exigence d'impartialité découlant de l'article 24 CBE. Elle a en effet énoncé, au point 3 des motifs, qu' "il est particulièrement important de satisfaire strictement à cette exigence lors des procédures devant les chambres de recours et la Grande Chambre de recours, compte tenu de leurs fonctions judiciaires en tant qu'instances suprêmes en droit européen des brevets". La Grande Chambre de recours a déclaré à propos des critères applicables pour déterminer s'il y a partialité, qu' "il convient d'admettre ... comme un principe général qu'une personne ne devrait pas statuer sur une affaire lorsque l'une des parties concernées peut avoir de bonnes raisons d'en soupçonner la partialité". Dans plusieurs décisions récentes, les chambres de recours ont traité la question de savoir comment il y a lieu d'apprécier un soupçon de partialité.

Dans la décision **T 281/03** en date du 18 mars 2005, la chambre a expliqué que lorsqu'il s'agit d'établir s'il y a partialité, il convient d'examiner deux éléments. Le premier est l'élément subjectif en tant que caractéristique inhérente au membre lui-même, tel

oder einer Abneigung gegen einen Beteiligten ergibt. Bis zum Beweis des Gegenteils ist von Unbefangenheit auszugehen. Der Anschein der Befangenheit hingegen betrifft äußere Aspekte und spiegelt ganz unabhängig davon, ob das Kammermitglied tatsächlich befangen ist oder nicht, das Vertrauen wider, das die Kammer in der Öffentlichkeit genießt. Da dieser Aspekt von Befangenheit den Anschein betrifft, muss er nicht in gleicher Weise nachgewiesen werden wie tatsächliche Befangenheit; vielmehr sind die Umstände darauf hin zu prüfen, ob sie Anlass zu einer objektiv berechtigten Besorgnis der Befangenheit geben (objektives Element).

In der Sache **T 281/03** vom 30. März 2006 hatte der Beschwerdeführer den ursprünglichen Vorsitzenden sowie das ursprüngliche technisch vorgebildete und das ursprüngliche rechtskundige Mitglied der Kammer wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt. Die Kammer in der Besetzung mit deren Vertretern musste entscheiden, ob die erhobenen Einwände gerechtfertigt waren. Unter anderem war behauptet worden, der Vorsitzende lasse sich bei seinen Handlungen vom Wunsch nach Vergeltung wegen eines früheren, vom Beschwerdegegner eingeleiteten Rechtsstreits leiten.

Selbst wenn sich die Anwendung von Verfahrensrecht oder materiellem Recht als fehlerhaft erweist, so die Kammer, ist damit noch lange nicht bewiesen, dass der Spruchkörper die Rechte eines Beteiligten bewusst verletzt. Noch weniger kann die Tatsache, dass ein Beteiligter selbst eine frühere, angeblich fehlerhafte Entscheidung einer Beschwerdekammer angreift, eine Grundlage dafür bieten, den Kammermitgliedern in späteren Fällen Befangenheit zu unterstellen. Andernfalls würden den Beteiligten uneingeschränkte Möglichkeiten eröffnet, Kammermitglieder aus Gründen, die mit Befangenheit nichts zu tun haben, von der Erledigung ihrer Rechtsstreitigkeiten auszuschließen. Die Kammer wies darauf hin, dass die Beschwerdekammer in der Entscheidung T 954/98 vom 9. Dezember 1999 dargelegt hat, dass die auf eine Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit anwendbaren Vorschriften einen zweifachen Zweck verfolgen. Zum einen sollte ein Mitglied nicht an einem Fall mitwirken, in dem es der Befangenheit verdächtig werden könnte, zum anderen soll es einem Beteiligten nicht möglich sein, die Besetzung der Kammer ohne jeden

dislike of a party. Personal impartiality was to be presumed until there was proof to the contrary. On the other hand, the appearance of impartiality involved external aspects and reflected, regardless of whether the member was actually biased or not, the confidence which the board inspired in the public. Since this aspect of impartiality related to appearance it did not need to be proven in the same way as actual impartiality, but the circumstances had to be judged to see whether they gave rise to an objectively justified fear of impartiality (objective element).

In decision **T 281/03** dated 30 March 2006 the respondent had raised impartiality objections to the original chairman, the original technical member and the original legal member. The board in the substitute composition thus had to decide whether these objections were justified. It was alleged inter alia that the acts of the Chairman were driven by a desire for revenge based on a former law suit which the respondent himself had initiated.

The board held that even if an application of procedural or substantive law was to be found incorrect, this would be far from proving that the deciding body is willingly violating a party's right. Even less could a party's own attacks on a previous, allegedly flawed, decision of a board of appeal be a basis for alleging impartiality of the members of the board in future cases. If this were so, this would give parties an unrestricted possibility of excluding board members from their cases for reasons unrelated to impartiality. The board noted that in decision T 954/98 of 9 December 1999, the board of appeal had set out that the provisions governing objections of suspected impartiality serve dual purposes. On the one hand, a member should not act on a case implying a suspicion of impartiality, on the other hand it should not be possible for a party to change the composition of the board at will without any objective reason. If the suspicion of impartiality was only based on the fact that procedural measures had been taken affecting a party, such a suspicion was not sufficient to justify an objection of impartiality. This applied even where the party interpreted those measures as an expression of a

qu'un intérêt personnel ou l'aversion envers une partie. L'impartialité personnelle se présume jusqu'à preuve du contraire. Cependant, l'apparence de partialité implique des aspects externes et reflète, que le membre concerné ait effectivement un parti pris ou non, la confiance que la chambre inspire au public. Etant donné que cet aspect de partialité est lié à l'apparence, il n'est pas nécessaire de le prouver de la même manière qu'une partialité effective. Toutefois, il y a lieu d'examiner si les circonstances de l'affaire ont donné lieu à une crainte de partialité objectivement justifiée (élément objectif).

Dans l'affaire qui a donné lieu à la décision **T 281/03** en date du 30 mars 2006, l'intimé avait récusé pour partialité le président, le membre technique et le membre juriste qui avaient été initialement désignés. La chambre, composée des suppléants du président et des membres initiaux, devait donc décider si cette récusation était justifiée. Il était notamment allégué que les actes du président étaient dictés par un désir de revanche fondé sur une procédure antérieure que l'intimé avait lui-même engagée.

La chambre a estimé que même si l'on devait conclure que l'instance qui a statué n'avait pas appliqué correctement des dispositions de droit procédural ou matériel, cela ne prouve pas pour autant qu'elle a délibérément porté atteinte au droit d'une partie. Une partie ne saurait davantage se fonder sur ses propres attaques à l'encontre d'une décision antérieure d'une chambre de recours qui était soi-disant viciée pour faire valoir la partialité des membres de la chambre dans des affaires ultérieures. Si tel était le cas, les parties pourraient exclure sans restrictions des membres des chambres dans les affaires les concernant, et ce pour des raisons n'ayant aucun rapport avec la partialité. La chambre a relevé que selon la décision T 954/98 du 9 décembre 1999, les dispositions régissant la récusation pour soupçon de partialité ont deux buts. D'une part, un membre ne doit pas participer au règlement d'une affaire dans laquelle il est soupçonné de partialité et, d'autre part, une partie ne doit pas pouvoir modifier à sa guise la composition de la chambre sans raison objective. Si le soupçon de partialité est uniquement fondé sur le fait que les mesures

objektiven Grund willkürlich zu ändern. Beruht die Besorgnis der Befangenheit einzig und allein darauf, dass Verfahrensmaßnahmen, die einen Beteiligten betreffen, durchgeführt worden sind, so reicht dies nicht aus, um eine Ablehnung wegen Befangenheit zu rechtfertigen. Dies gilt auch dann, wenn der Betroffene diese Maßnahmen als Ausdruck von Voreingenommenheit ihm gegenüber interpretiert. Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass die Umstände des vorliegenden Falls und das Verhalten der ursprünglichen Kammermitglieder keinen Anlass zu einer objektiv berechtigten Besorgnis der Befangenheit gaben.

Die Kammer hatte sodann zu prüfen, ob subjektive Befangenheitsgründe vorlagen. Die Kammer in der modifizierten Zusammensetzung erklärte, dass es zu den grundlegenden Pflichten eines Beschwerdekammermitglieds gehört, im Rahmen seiner richterlichen Tätigkeit Entscheidungen objektiv zu treffen und sich dabei weder von persönlichen Interessen noch von den Äußerungen oder Handlungen Dritter beeinflussen zu lassen. Das Bekenntnis zu diesem Grundsatz ist in der feierlichen Erklärung, die den Mitgliedern der Beschwerdekammern bei ihrer Amtseinführung abgenommen wird, ausdrücklich enthalten. Daher ist bis zum Beweis des Gegenteils von der Unbefangenheit eines Beschwerdekammermitglieds auszugehen. Die Kammer befand, dass in dem fraglichen Fall kein Beweis für Befangenheit vorgelegt worden war.

In **J 15/04** waren die beiden rechtskundigen Mitglieder der Auffassung, dass der Vorsitzende sich hinsichtlich der Beschwerde für befangen hätte erklären müssen, weil er an der Entscheidung zur Zurückweisung der Stammanmeldung mitgewirkt hatte. Der Vorsitzende teilte diese Auffassung jedoch nicht und zog die Anwendung von Artikel 24 (2) EPÜ nicht in Betracht. Für die Entscheidung nach Artikel 24 (3) EPÜ und Artikel 3 (1) VOBK wurden der ursprünglich bestimmte Vorsitzende und die rechtskundigen Mitglieder durch Verfügungsverfügung durch ihre Vertreter gemäß dem Geschäftsverteilungsplan ersetzt.

Die Kammer hielt fest, dass der Ausschluss des ursprünglich bestimmten Vorsitzenden nach Artikel 24 (1), letzte Alternative EPÜ beantragt werden kann, wenn dieser an der mit der Beschwerde angefochtenen Entscheidung mitgewirkt hat. Dem Wortlaut

prejudice against it. The board concluded that the circumstances of the case and the behaviour of the original board members did not give rise to an objectively justified fear of partiality.

Further, the board had to examine whether there were subjective reasons for partiality. The modified board made clear that it was a fundamental duty of a member of a board of appeal acting in a judicial capacity to take decisions objectively and not to be swayed by personal interest or other people's comments or actions. This principle was explicitly contained in the solemn declaration delivered by members of the boards of appeal at the time of their inauguration. Thus, personal impartiality of a member of a board of appeal was to be presumed until there was any proof to the contrary. The board held that in the case at issue, no proof of personal partiality had been submitted.

In **J 15/04** the two legal members appointed held that the Chairman should have recused himself in the appeal because of his participation in the decision refusing the parent application. However, the Chairman appointed did not share this view and did not envisage availing himself of Article 24(2) EPC. By administrative order the originally appointed Chairman and legal members were replaced by their alternates pursuant to the Business Distribution Scheme for the purpose of taking a decision according to Article 24(3) EPC and Article 3(1) RPBA.

The board noted that the exclusion of the originally appointed Chairman could be required under the terms of Article 24(1), last alternative, EPC, if he had participated in the decision under appeal. It held that according to the wording of this provision, the exclusion of the originally

procédurales prises affectent une partie, un tel soupçon n'est pas suffisant pour justifier la récusation d'un membre d'une chambre pour partialité. Cela vaut également lorsque la partie interprète ces mesures comme l'expression d'un parti pris à son encontre. La chambre a donc conclu que les circonstances de l'espèce et le comportement des membres initiaux de la chambre ne donnaient pas lieu à une crainte de partialité objectivement justifiée.

Il convenait en outre d'examiner s'il existait des raisons subjectives de soupçonner une partialité. La chambre, dans sa composition modifiée, a énoncé clairement qu'un membre d'une chambre de recours a le devoir fondamental, dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles, de rendre des décisions en toute objectivité et de ne pas se laisser influencer par un intérêt personnel ou par les observations ou actes d'autrui. Ce principe figure expressément dans la déclaration solennelle que les membres des chambres de recours prononcent lors de leur prise de fonctions. Par conséquent, l'impartialité personnelle d'un membre d'une chambre de recours se présume jusqu'à preuve du contraire. Aussi la chambre a-t-elle conclu que la preuve d'une partialité personnelle n'avait pas été produite en l'espèce.

Dans l'affaire **J 15/04**, les deux membres juristes avaient estimé que le président aurait dû se récuser lui-même dans la procédure de recours, parce qu'il avait pris part à la décision de rejeter la demande initiale. Toutefois, le président n'a pas partagé cet avis et a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de faire usage des dispositions de l'article 24(2) CBE. Par ordonnance, le président et les membres juristes initialement désignés ont été remplacés par leurs suppléants, conformément au plan de répartition des affaires, aux fins de rendre une décision en application de l'article 24(3) CBE et de l'article 3(1) RPCR.

La chambre a noté que l'exclusion du président initialement désigné pourrait être requise aux termes de l'article 24(1) CBE (cf. dernier cas envisagé dans cette disposition), s'il avait pris part à la décision qui faisait l'objet du recours. Or, d'après le libellé de cette disposition,

dieser Vorschrift zufolge sei der Ausschluss des ursprünglich bestimmten Vorsitzenden offensichtlich nicht gerechtfertigt, weil die angefochtene Entscheidung nicht mit der Entscheidung zur Zurückweisung der Stammanmeldung identisch sei. Folglich sei Artikel 24 (1) EPÜ auf die vorliegende Beschwerde nicht anwendbar, und der ursprünglich bestimmte Vorsitzende sei nicht von der Erledigung der Beschwerde auszuschließen. Da die Selbstablehnungserklärungen der beiden rechtskundigen Mitglieder einzig und allein damit begründet wurden, dass der ursprünglich bestimmte Vorsitzende die Anwendung von Artikel 24 (2) EPÜ nicht in Betracht gezogen habe, gelangte die Kammer außerdem zu dem Schluss, dass die Selbstablehnung nicht gerechtfertigt war und dass der Ausschluss der zwei rechtskundigen Mitglieder mit den einschlägigen Bestimmungen des EPÜ nicht in Einklang stand.

In Zwischenentscheidung **G 1/05** vom 7. Dezember 2006 (ABI. EPA 2007, 362) teilte Frau X als Mitglied der Großen Beschwerdekammer dieser mit, dass sie am Vorlageverfahren nicht mitwirken sollte, weil einer der Einsprechenden in dem dem betreffenden Vorlageverfahren zugrunde liegenden Fall von der Kanzlei vertreten wurde, an der ihr Ehemann und ihr Sohn als Partner beteiligt waren. Die Große Beschwerdekammer wies darauf hin, dass Artikel 24 (2) EPÜ den Zweck verfolgt, den allgemeinen Rechtsgrundsatz, dass niemand über eine Angelegenheit entscheiden darf, in der er von einem Beteiligten aus guten Gründen der Befangenheit verdächtigt werden kann, dadurch zu wahren, dass er ein Kammermitglied, das der Meinung ist, aus einem derartigen Grund nicht an einer Sache mitwirken zu dürfen, verpflichtet, dies der Kammer anzuzeigen. Damit wird vermieden, dass die einer Selbstablehnungserklärung zugrunde liegenden Umstände im weiteren Verfahrensverlauf zur Sprache kommen und ein schiefes Licht auf den Entscheidungsfindungsprozess oder gar auf die erlassene Entscheidung werfen. Gibt ein Beschwerdekammermitglied in einer Selbstablehnungserklärung nach Artikel 24 (2) EPÜ daher einen Grund an, der seine Ablehnung wegen Befangenheit rechtfertigen könnte, so sollte dem grundsätzlich durch die Entscheidung zur Auswechslung des betreffenden Kammermitglieds Rechnung getragen werden, weil davon ausgegangen werden kann, dass das betreffende Mitglied am besten weiß, ob es der

appointed Chairman was obviously not justified because the decision under appeal was different from the decision refusing the parent application. As a result, the board found that Article 24(1) EPC did not apply to the appeal and that therefore the originally appointed Chairman was not excluded from deciding on the subject-matter of the appeal. The board also found that as the notices of self-recusation were exclusively based on the fact that the originally appointed Chairman did not envisage availing himself of Article 24(2) EPC – the reasons for self-recusation were unfounded and the exclusion of the two legal members was not consistent with the provisions of the EPC in this respect.

In interlocutory decision **G 1/05** dated 7 December 2006 (OJ EPO 2007, 362) Ms X, a member of the Enlarged Board of Appeal informed the Board that she ought not to be taking part in the referral, since one of the opponents in the case underlying the referral was represented by the law firm in which her husband and her son were partners. The Enlarged Board noted that Article 24(2) EPC served to preserve the general principle of law that nobody should decide a case in respect of which a party may have good reasons to assume partiality by obliging a board member to inform the board accordingly if he or she considers that he or she should not take part in a case for any such reason. This would avoid that the circumstances underlying a notice of withdrawal could come up later in the proceedings and cast a shadow on the decision-making process or even the decision taken. Therefore, it held that if a member of a board of appeal in a notice of withdrawal under Article 24(2) EPC gave a ground which could by its nature constitute a possible ground for an objection of partiality that ground should normally be respected by the decision on replacement of the board member concerned because it could be expected that the member submitting the notice knows best whether or not a possible suspicion of partiality could arise.

l'exclusion du président initial n'était manifestement pas justifiée, vu que ce n'était pas la décision de rejet de la demande initiale qui faisait l'objet du recours. La chambre a donc estimé que l'article 24(1) CBE n'était pas applicable au recours et que le président initialement désigné pouvait dès lors statuer sur son objet. Par ailleurs, les déclarations d'abstention étant exclusivement fondées sur le fait que le président initial n'avait pas l'intention de faire usage des dispositions de l'article 24(2) CBE, la chambre a conclu que les motifs d'abstention n'étaient pas fondés et que l'exclusion des deux membres juristes n'était pas conforme aux dispositions de la CBE à cet égard.

Dans la décision intermédiaire **G 1/05** du 7 décembre 2006 (JO OEB 2007, 362), Mme X, membre de la Grande Chambre de recours, avait informé celle-ci qu'elle ne devait pas participer au règlement de l'affaire, étant donné que dans l'affaire à la base de la saisine, l'un des opposants était représenté par le cabinet de mandataires au sein duquel le mari et le fils de Mme X étaient associés. La Grande Chambre de recours a fait observer que l'article 24(2) CBE a pour but de garantir le principe général qu'une personne ne devrait pas statuer sur une affaire lorsque l'une des parties concernées peut avoir de bonnes raisons d'en soupçonner la partialité en faisant obligation à un membre d'une chambre d'avertir celle-ci s'il estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire pour l'une quelconque de ces raisons. Cela permet d'éviter que les faits à la base d'une déclaration d'abstention n'apparaissent à un stade ultérieur de la procédure et ne jettent une ombre sur le processus décisionnel ou même sur la décision qui a été prise. Par conséquent, si un membre d'une chambre de recours avance, dans sa déclaration d'abstention présentée conformément à l'article 24(2) CBE, une raison pouvant constituer en soi un motif éventuel de récusation pour partialité, la décision relative au remplacement du membre concerné de la chambre doit normalement en tenir dûment compte, car on peut supposer que le membre de la chambre qui soumet une telle déclaration sait mieux que quiconque s'il pourrait ou non être soupçonné de partialité.

Befangenheit verdächtigt werden könnte.

Außerdem hatte der Vertreter des Beschwerdeführers die Stellung von Herrn Y als Mitglied der Großen Beschwerdekammer in Frage gestellt, weil dieser als Beschwerdekammermitglied in einem früheren Fall offenbar bereits zu Fragen Stellung genommen hatte, die nun zur Entscheidung anstanden. Die Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer (VOGBK) sowie deren Geschäftsverteilungsplan enthalten Bestimmungen, die festlegen, inwiefern Kammermitglieder, die bereits mit einer von der Großen Beschwerdekammer zur entscheidenden Frage befasst waren, von der Mitwirkung an einem Vorlageverfahren ausgeschlossen werden sollten. Insofern, als die VOGBK und der Geschäftsverteilungsplan der Großen Beschwerdekammer die Mitwirkung eines Kammermitglieds, das bereits als Mitglied einer Beschwerdekammer mit derselben Frage befasst gewesen ist, an einem vor der Großen Beschwerdekammer anhängigen Vorlageverfahren nicht ausschließen, kann eine Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit nicht allein hiermit begründet werden, so die Große Beschwerdekammer. Bezüglich des Verfahrens vor der Großen Beschwerdekammer sei festzustellen, dass eine im Rahmen einer früheren Entscheidung erfolgte Stellungnahme einer Beschwerdekammer in der Frage, an der das betreffende Kammermitglied mitgewirkt hat, keine objektiv gerechtfertigte, d. h. vernünftige Besorgnis der Befangenheit eines Mitglieds der Großen Beschwerdekammer im Sinne von Artikel 24 (3) Satz 1 EPÜ begründen kann, wenn keine besonderen Umstände vorliegen, die Zweifel daran aufkommen lassen, dass der Betreffende fähig ist, sich bei einer späteren Gelegenheit unvoreingenommen mit dem Vorbringen der Beteiligten auseinanderzusetzen.

3. Rechtsverbindlichkeit der Richtlinien für die Prüfung im EPA

In T 1561/05 bestätigte die Kammer, dass die Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt für die Beschwerdekammern keine Bindungswirkung entfalten (im Anschluss an T 162/82, ABI. EPA 1987, 533).

Furthermore, the appellant's representative had questioned the position of Mr Y as a member of the Enlarged Board of Appeal because it would appear that Mr Y, by membership of the board of appeal in a former case, had already taken a position in relation to matters now to be decided. In the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal (RPEBA) and the business distribution scheme of the Enlarged Board of Appeal provisions have been set up defining the extent to which Board members having already dealt with an issue to be decided by the Enlarged Board of Appeal should be excluded from participation in a referral. The Enlarged Board of Appeal explained that to the extent that participation in a referral pending before the Enlarged Board of Appeal of a Board member having already dealt with the matter as a member of a board of appeal was not excluded by the RPEBA and the business distribution scheme of the Enlarged Board of Appeal, an objection of partiality could not be based on that very same fact alone. As regards proceedings before the Enlarged Board of Appeal, the Enlarged Board of Appeal held that unless there are specific circumstances throwing doubt on the Board member's ability to approach the parties' submissions with an open mind on a later occasion there cannot be any objectively justified, i.e. reasonable suspicion of partiality against a member of the Enlarged Board of Appeal within the meaning of Article 24(3), first sentence, EPC for the reason that a position on the matter was adopted in a prior decision of a board of appeal in which the Board member concerned had participated.

3. Legal status of the Guidelines for Examination in the EPO

In T 1561/05 the board confirmed that the Guidelines for Examination in the European Patent Office were not binding on the boards of appeal (applying T 162/82, OJ EPO 1987, 533).

En outre, le mandataire du requérant avait contesté la participation de M. Y en tant que membre de la Grande Chambre de recours, au motif que celui-ci avait déjà été membre de la chambre de recours dans une affaire antérieure et, partant, avait déjà, semblait-il, pris position au sujet des questions devant en l'occurrence être tranchées. Le règlement de procédure de la Grande Chambre de recours (RPGCR) et le plan de répartition des affaires de la Grande Chambre de recours contiennent des dispositions qui définissent les cas dans lesquels les membres ayant déjà traité d'une question soumise pour décision à la Grande Chambre de recours ne peuvent pas participer au règlement de l'affaire en instance devant cette dernière. La Grande Chambre de recours a expliqué que lorsque le RPGCR et le plan de répartition des affaires de la Grande Chambre de recours ne s'opposent pas à ce qu'un membre de la Grande Chambre de recours ayant déjà traité de la question en tant que membre d'une chambre de recours participe à une procédure en instance devant la Grande Chambre, ledit membre ne saurait être récusé pour partialité sur la base de ce seul motif. Dans la procédure devant la Grande Chambre de recours, s'il n'existe pas de circonstances particulières jetant le doute sur la capacité d'un membre de la chambre à apprécier ultérieurement les arguments d'une partie avec impartialité, un membre de la Grande Chambre de recours ne saurait éveiller de soupçon de partialité objectivement justifié, c'est-à-dire raisonnable, au sens de l'article 24(3), première phrase CBE, au motif qu'une chambre de recours dont faisait partie le membre concerné a pris position sur la question dans une décision antérieure.

3. Valeur juridique des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB

Dans l'affaire T 1561/05, la chambre a confirmé que les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets ne lient pas les chambres de recours (dans la ligne de la décision T 162/82, JO OEB 1987, 533).

V. VERFAHREN VOR DEM EPA**A. Prüfungsverfahren****1. Nicht recherchierter Gegenstand**

In T 1242/04 (ABI. EPA 2007, 421) wurde dem Anmelder in der Recherchenphase eine Erklärung nach Regel 45 EPÜ übermittelt, in der er darauf hingewiesen wurde, dass, sollten die der Erklärung nach Regel 45 EPÜ zugrunde liegenden Mängel behoben worden sein, im Zuge der Prüfung eine Recherche durchgeführt würde. In der Prüfungsphase wurde jedoch keine "zusätzliche" Recherche durchgeführt, und die Prüfungsabteilung beschloss, die europäische Patentanmeldung wegen mangelndem technischen Charakter gemäß Artikel 52 (2) und (3) EPÜ zurückzuweisen.

Die Kammer stellte fest, dass Regel 45 EPÜ auf solche Fälle abzielt, die den Vorschriften des Übereinkommens so wenig entsprechen, dass es nicht "möglich" ist, auf der Grundlage aller oder einiger Patentansprüche "sinnvolle Ermittlungen" über den Stand der Technik durchzuführen. Nur sofern eine Recherche nicht möglich ist, ist somit eine entsprechende Erklärung vorgesehen. In anderen Fällen erstellt die Recherchenabteilung, "soweit dies durchführbar ist", für einen Teil der Anmeldung einen Recherchenbericht. Nach Ansicht der Kammer bezieht sich die Vorschrift der Regel 45 EPÜ ausschließlich auf die Durchführbarkeit einer Recherche und nicht auf die mögliche Relevanz ihres Ergebnisses bei der Verwendung für die später vorzunehmende Sachprüfung. Dies wird schon aus dem Wortlaut der Regel deutlich, der auf die Unmöglichkeit sinnvoller Ermittlungen bei gravierenden Verletzungen der Vorschriften des Übereinkommens abstellt, wie dies beispielsweise bei fundamentalen Klarheitsmängeln oder bei Fehlen jedweden technischen Charakters der Fall wäre. Treffen diese Voraussetzungen nicht zu, können Ermittlungen nicht mit dem Hinweis auf Regel 45 EPÜ verweigert werden. Dabei ist es belanglos, ob die Recherche nach Auffassung der Recherchenabteilung zu keinem für das weitere Verfahren signifikanten Ergebnis führen würde. Schließlich ist die Recherche die Grundlage für die Sachprüfung (und nunmehr auch für den erweiterten europäischen Recherchenbericht gemäß Regel 44a EPÜ) und nicht umgekehrt. Im Übrigen ist nicht einzusehen, dass eine ausschließliche

V. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO**A. Examination procedure****1. Unsearched subject-matter**

In T 1242/04 (OJ EPO 2007, 421) during the search phase a declaration under Rule 45 EPC was sent to the applicant reminding him that a search would be carried out during examination if the deficiencies that necessitated a Rule 45 declaration were corrected. During the examination phase, no "additional" search was carried out. The examining division refused the European patent application for lack of technical character in accordance with Article 52(2) and (3) EPC.

The board noted that Rule 45 EPC applied to cases which did not comply with the provisions of the Convention to such an extent that it was not "possible" to carry out a "meaningful search" into the state of the art on the basis of all or some of the claims. Thus a Rule 45 EPC declaration was allowed only where a search was not possible. In other cases the search division would draw up a partial search report, "so far as is practicable". In the board's view, Rule 45 EPC related only to the practicability of a search and not to the potential relevance of its results in subsequent substantive examination. That was clear from the actual wording of the rule, which referred to the impossibility of carrying out a meaningful search in the event of serious violations of the provisions of the Convention, for example a fundamental lack of clarity or the absence of any technical character whatsoever. If these criteria were not met, searching could not be refused by reference to Rule 45 EPC, regardless of whether the search in the search division's view would not produce any result of significance to subsequent proceedings. In the final analysis, the search is the basis for substantive examination (and now also for the extended European search report under Rule 44a EPC) and not vice versa. Moreover, it was not evident that claims directed only to technical features that the search division deems "trivial" could prevent a meaningful search into the state of the art, which in fact ought to be particularly simple in such a case.

V. PROCEDURE DEVANT L'OEB**A. Procédure d'examen****1. Eléments n'ayant pas fait l'objet de la recherche**

Dans l'affaire T 1242/04 (JO OEB 2007, 421), une déclaration au titre de la règle 45 CBE avait été envoyée au demandeur pendant la phase de la recherche. Il lui était rappelé que la recherche serait effectuée au cours de l'examen s'il remédiait aux irrégularités appelant une déclaration au titre de la règle 45 CBE. Or, aucune recherche "additionnelle" n'a été effectuée durant la phase d'examen. La division d'examen a décidé de rejeter la demande de brevet européen pour défaut de caractère technique, conformément à l'article 52(2) et (3) CBE.

La chambre a relevé que la règle 45 CBE s'applique aux cas où la demande n'est pas conforme aux dispositions de la Convention au point qu'une "recherche significative" sur l'état de la technique ne "peut" pas être effectuée au regard de tout ou partie des revendications. Une déclaration au titre de la règle 45 CBE n'est dès lors admissible que lorsqu'il n'a pas été possible de réaliser une recherche. Dans d'autres cas, la division de la recherche établit, "dans la mesure du possible", un rapport partiel de recherche. De l'avis de la chambre, la règle 45 CBE porte uniquement sur la possibilité d'effectuer une recherche, et non sur l'éventuelle pertinence de ses résultats pour l'examen quant au fond. Cela découle clairement du libellé actuel de la règle, qui se réfère à l'impossibilité d'effectuer une recherche significative en cas de manquement grave aux dispositions de la Convention, tel qu'un défaut de clarté fondamental ou l'absence de tout caractère technique, etc. Si ces critères ne sont pas remplis, la recherche ne peut pas être refusée par une référence à la règle 45 CBE. Peu importe à cet égard que la recherche ne permette pas, de l'avis de la division de la recherche, d'obtenir le moindre résultat significatif dans la procédure qui suit. Enfin, la recherche est la base de l'examen quant au fond (ainsi que, désormais, du rapport de recherche européenne élargi au titre de la règle 44bis CBE) et non l'inverse. En outre, on ne voit pas en quoi des revendications portant uniquement sur des caractéristiques techniques considérées comme "ordinaires" par la division de la recherche pourraient faire obstacle à une

Beanspruchung von technischen Merkmalen, die von der Recherchenabteilung als "trivial" beurteilt werden mögen, sinnvolle Ermittlungen über den Stand der Technik verhindern könnte, die in diesem Fall ja gerade besonders einfach sein sollten.

Vor diesem Hintergrund hielt es die Kammer für rechtens, dass bei Anmeldegegenständen mit nicht-technischen Aspekten eine Erklärung nach Regel 45 EPÜ nur in Ausnahmefällen ergehen kann, in denen der beanspruchte Gegenstand, d. h. der gesamte Anspruchssatz einschließlich nebensubordinierter und abhängiger Ansprüche, offensichtlich keinen technischen Charakter aufweist.

Nach Ansicht der Kammer ist es jedoch nicht immer notwendig, unter diesen Umständen eine zusätzliche Recherche im dokumentierten Stand der Technik durchzuführen. Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist es möglich, einen Einwand fehlender erfinderischer Tätigkeit ohne druckschriftlichen Stand der Technik zu erheben (vgl. z. B. T 939/92, ABI. EPA 1996, 309). Dies sollte dann statthaft sein, wenn ein derartiger Einwand auf "notorisches" Fachwissen gestützt wird oder unstreitig dem allgemeinen Fachwissen zuzurechnen ist. In solchen Fällen wäre es nicht sachdienlich, aus bloß formalen Gründen eine zusätzliche Recherche nach druckschriftlichem Stand der Technik durchzuführen.

2. Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ

In T 121/06 hatte die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ erlassen, in der sie Änderungen an dem von den Beschwerdeführern eingereichten Text vorgenommen hatte. In der Anlage zu dieser Mitteilung wurde das Dokument D4 erstmals zitiert.

Die Kammer merkte an, dass der Erlass einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ, die Änderungen enthält, im EPÜ nicht vorgesehen ist. Nach den Prüfungsrichtlinien C-VI, 15.1 kann eine Prüfungsabteilung jedoch, statt eine Mitteilung nach Artikel 96 (2) EPÜ zu erlassen, Änderungen in eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ aufnehmen. Insbesondere angesichts der Tatsache, dass diese Mitteilung eine Phase einleitet, in der strikte Fristen für die Entrichtung von Gebühren

The board held that where the application's subject-matter had non-technical aspects, a declaration under Rule 45 EPC might be issued only in exceptional cases in which the claimed subject-matter, i.e. the entire set of claims including parallel and dependent claims, clearly had no technical character.

In the board's view, however, it is not always necessary in such circumstances to carry out an additional search in the documented prior art. According to the established case law of the boards of appeal it is possible to raise an objection of lack of inventive step without documented prior art (see e.g. T 939/92, OJ EPO 1996, 309). That should be allowable where the objection is based on "notorious knowledge" or indisputably forms part of the common general knowledge. In such cases it would be inappropriate to carry out an additional search for documented prior art on purely formal grounds.

2. Rule 51(4) EPC communication

In T 121/06 the examining division had issued a Rule 51(4) EPC communication in which they had made changes to the text submitted by the appellants. In the annex to this communication document D4 was cited for the first time.

The board noted that issuing a Rule 51(4) EPC communication containing amendments was not foreseen in the EPC. However, according to the Guidelines for Examination C-VI, 15.1, an examining division could, instead of issuing an Article 96(2) EPC communication, include amendments in the Rule 51(4) EPC communication. Considering in particular that this communication triggered a phase of strict time limits for paying fees and filing translations, the

recherche significative sur l'état de la technique, laquelle devrait en l'espèce être particulièrement simple.

La chambre a conclu que lorsque l'objet de la demande contient des aspects non techniques, la déclaration au titre de la règle 45 CBE ne peut être émise que dans les cas exceptionnels où l'objet revendiqué, à savoir le jeu de revendications dans son ensemble y compris les revendications parallèles et dépendantes, est clairement dénué de caractère technique.

De l'avis de la chambre, il n'est cependant pas toujours nécessaire, dans ces circonstances, d'effectuer une recherche additionnelle dans l'état de la technique matérialisé par des documents. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il est possible de soulever une objection de défaut d'activité inventive en l'absence d'état de la technique matérialisé par des documents (cf. p.ex. la décision T 939/92, JO OEB 1996, 309). Ceci doit alors être possible lorsqu'une telle objection se fonde sur des connaissances techniques "notoires", ou qui relèvent incontestablement des connaissances générales de l'homme du métier. Dans de tels cas, il ne serait pas utile de procéder, pour des motifs purement formels, à une recherche additionnelle d'après l'état de la technique matérialisé par des documents.

2. Notification émise au titre de la règle 51(4) CBE

Dans l'affaire T 121/06, la division d'examen avait émis une notification au titre de la règle 51(4) CBE, dans laquelle elle avait apporté des modifications au texte soumis par le requérant. En outre, le document D4 était cité pour la première fois en annexe à cette notification.

La chambre a fait observer que l'envoi d'une notification au titre de la règle 51(4) CBE contenant des modifications n'est pas prévu dans la CBE. Toutefois, conformément aux directives relatives à l'examen (C-VI, 15.1), la division d'examen peut inclure des modifications dans une notification au titre de la règle 51(4) CBE, au lieu d'émettre une notification selon l'article 96(2) CBE. Etant donné cependant que la notification au titre de la règle 51(4) CBE ouvre une phase

und die Einreichung von Übersetzungen gelten, müssen die Änderungen so gear- tet sein, dass vom Anmelder erwartet werden kann, dass er ihnen zustimmt. Dieses Vorgehen kann daher nur solange befolgt werden, wie die von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Änderungen geringfügig sind.

Im vorliegenden Fall enthielt die Mittei- lung nach Regel 51 (4) EPÜ jedoch substantielle Änderungen zweier unab- hängiger Ansprüche, die auf einem zuvor noch nicht zitierten Dokument beruhten. Dies sei mehr als die bloße Unterbreitung einer bereinigten Fassung des Prüfungsergebnisses, auf das man sich bereits geeinigt habe, zur abschlie- ßenden Bestätigung. Tatsächlich sei mit der Mitteilung eine völlig neue Prüfungs- phase eingeleitet worden, in deren Verlauf vom Anmelder im Allgemeinen nicht erwartet werde, seine Zustimmung ohne vorherige Gelegenheit zur Stel- lungnahme zu geben. Der Erlass einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ, in der Änderungen vorgeschlagen wurden, von denen nicht erwartet werden könne, dass der Anmelder sie ohne weitere Erörterung akzeptiere, stellte daher einen wesentlichen Verfahrensfehler dar.

B. Einspruchsverfahren

1. Besonderheiten des Einspruchs- verfahrens

1.1 Übertragung der Stellung als Einsprechender

1.1.1 Frist zur Einreichung von Bewei- sen

In **T 956/03** führte die Kammer aus, dass der Einspruchsabteilung bzw. der Beschwerdekammer nach ständiger Rechtsprechung geeignete Beweise für eine zulässige Übertragung der Stellung als Einsprechender vorgelegt werden müssen, wenn der Betreffende an Stelle des Übertragenden als neuer Einspre- chender anerkannt werden soll. Die Kammer setzte sich des Weiteren mit der Frist für die Vorlage derartiger Nach- weise auseinander. Nach Auffassung der Kammer stützte die Rechtsprechung eindeutig die Auffassung, dass eine Übertragung frühestens von dem Tag anerkannt werden könne, an dem die Übertragung in geeigneter Weise nach- gewiesen worden sei. Dies sei im Inte- resse der Rechtssicherheit wünschens- wert, um zu gewährleisten, dass die Identität eines Einsprechenden bekannt

amendments had to be such that the applicant could be reasonably expected to accept them. This procedure was thus only applicable as long as the amend- ments proposed by the examining division were minor.

In the case at issue, however, the Rule 51(4) EPC communication indicated substantial amendments to two indepen- dent claims based on a document never cited before. This was more than merely tidying up an examination result already agreed upon for final confirmation. The communication effectively initiated an entirely new examination phase, during which the applicant would generally not be expected to agree without presenting arguments. Thus, issuing a communica- tion under Rule 51(4) EPC in which amendments were proposed that the applicant could not reasonably be expected to accept without further discussion constituted a substantial procedural violation.

B. Opposition procedure

1. Special features of the opposition procedure

1.1 Transfer of opponent status

1.1.1 Time limit for filing evidence

In **T 956/03** the board considered it well- established by previous case law that, in order for a transferee to be acknow- ledged in place of an original opponent, appropriate evidence must be produced to satisfy the Opposition Division or board of appeal that an allowable trans- fer has occurred. The board considered further the question of the time limit for filing such evidence. According to the board, the case law showed a definite balance in favour of the view that a transfer could only be acknowledged from, at the earliest, the date when adequate evidence to prove the transfer had been filed. This was desirable in the interest of legal certainty and, within that principle, to ensure that the identity of an opposing party was known. If the trans- fer took place before the appeal period expired, then the entitlement of the trans-

dans laquelle il y a lieu d'observer stricte- ment les délais de paiement des taxes et de production des traductions, on doit pouvoir raisonnablement s'attendre à ce que les modifications seront acceptées par le demandeur. Cette procédure est donc uniquement applicable lorsque les modifications proposées par la division d'examen sont mineures.

Or, en l'espèce, la division d'examen avait proposé, dans la notification au titre de la règle 51(4) CBE, d'apporter des modifications de fond à deux revendica- tions indépendantes, et ce sur la base d'un document qui n'avait encore jamais été cité. Ce n'était donc pas un simple toilettage du résultat de l'examen qui avait déjà été convenu en vue de la confirmation finale. La notification déclenchait en réalité une phase entière- ment nouvelle de la procédure d'exa- men, au cours de laquelle on ne pouvait raisonnablement attendre du demandeur qu'il marque son accord sans présenter des arguments. Par conséquent, l'envoi d'une notification au titre de la règle 51(4) CBE, dans laquelle la division d'examen proposait des modifications que le demandeur ne pouvait raisonnablement accepter sans discussion, constituait un vice substantiel de procédure.

B. Procédure d'opposition

1. Particularités de la procédure d'opposition

1.1 Transmission de la qualité d'opposant

1.1.1 Délai pour produire des preuves

Dans l'affaire **T 956/03**, la chambre a estimé qu'il est de jurisprudence constan- te que le cessionnaire ne peut être reconnu au lieu et place de l'opposant initial que si des documents prouvant qu'un transfert admissible a bien eu lieu sont produits auprès de la division d'op- position ou de la chambre de recours. La chambre a également examiné la question de savoir dans quel délai il convient de produire une telle preuve. Selon elle, il ressort clairement de la jurisprudence une tendance au profit de l'approche selon laquelle un transfert ne peut être reconnu au plus tôt qu'à comp- ter de la date à laquelle la preuve de ce transfert a été produite. Cela est souhai- table pour des raisons de sécurité juri- dique afin de garantir que l'identité d'un opposant soit connue. Si la transmission a eu lieu avant l'expiration du délai de

sei. Erfolge die Übertragung vor Ablauf der Beschwerdefrist, so müsse die Befugnis des Betroffenen, an die Stelle des Einsprechenden zu treten, ebenfalls vor Ablauf der Beschwerdefrist durch Vorlage der erforderlichen Beweise nachgewiesen werden. Da dies in dem der Kammer vorgelegten Fall nicht geschehen war, wurde die Beschwerde als unzulässig zurückgewiesen.

1.1.2 Fortbestehen der Prozessvollmacht und der Vertretungsmacht

In der Sache **T 425/05** war die ursprüngliche Einsprechende am Tag der Beschwerdeeinlegung rechtlich nicht mehr existent. Ihre Stellung als Einsprechende war im Wege der Gesamtnachfolge auf die Firma F. übergegangen. Diese folgte ihr somit als Einsprechende in dem Einspruchsverfahren als einem gegen das Patent gerichteten streitigen Verfahren nach wie auch als Mandantin hinsichtlich der Prozess- und Vertretungsvollmacht. Die Beschwerdeeinlegung durch den zugelassenen Vertreter, dessen Vollmacht nicht widerrufen und in der Folge bestätigt wurde, war nach Ansicht der Kammer somit stillschweigend aber notwendigerweise im Namen der neuen Einsprechenden erfolgt. Selbst angenommen, die Prozessvollmacht des zugelassenen Vertreters wäre an dem Tag, an dem die ursprüngliche Einsprechende aufgehört hatte zu existieren, von Rechts wegen erloschen, so wäre im Übrigen *ad absurdum* die Zustellung der angefochtenen Entscheidung ebenfalls unwirksam gewesen, und die Beschwerdefrist würde mit der – mittlerweile notwendig gewordenen – erneuten Zustellung neu zu laufen beginnen. Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass das Einspruchsverfahren ohne Diskontinuität fortgeführt worden und der Einspruch niemals hinfällig gewesen sei und erklärte die Beschwerde daher für zulässig.

1.2 Beitritt des angeblichen Patentverletzers

Nach Artikel 105 EPÜ muss der Beitritt "innerhalb von drei Monaten nach dem Tag erklärt [werden], an dem die Verletzungsklage erhoben worden ist". In **T 452/05** zog die Kammer drei Zeitpunkte in Betracht, an denen die Dreimonatsfrist möglicherweise zu laufen begonnen hatte: der Tag, an dem die einstweilige Verfügung beantragt wurde, der Tag, an dem diesem Antrag stattgegeben wurde, und der Tag, an dem die einstweilige Verfügung dem Einspre-

cheree to replace the opponent had to be established by filing the necessary evidence before the appeal period expired. As that had not been done in the case before the board, the appeal was held inadmissible.

1.1.2 Consecutive continuity of authorisation to act and to represent

In **T 425/05**, at the date of filing the appeal, the original opponent no longer legally existed. The status of opponent had been transferred by universal succession to company F. The original opponent had therefore been succeeded by F as the opponent contesting the patent and in respect of the authorisation to act on the opponent's behalf and represent him as a client. The appeal filed by the professional representative, whose authorisation, confirmed in the meantime, had never been rescinded, was therefore implicitly, but necessarily, filed on behalf of the new opponent. Absurd consequences would ensue, moreover, if the professional representative's authorisation to act were taken to have lapsed at the date when the original opponent legally ceased to exist: the notification of the impugned decision would then also be considered null and void since that date, and the time limit for appeal would only start to run when a new notification, which would now become necessary, had occurred. The board concluded that no discontinuity had arisen in prosecuting the opposition, which had therefore not lapsed, and that the appeal was admissible.

1.2 Intervention of an alleged infringer

Article 105 EPC requires an intervention to be made within "three months of the date on which the infringement proceedings were instituted". In **T 452/05**, the board considered three dates which could possibly have triggered the three-month period: the date on which the request for an interim injunction was made, the date on which the request was granted, or the date when the injunction order was served upon the opponent. In the board's view, only the

recours, le droit du cessionnaire de se substituer à l'opposant doit être établi en produisant la preuve requise avant l'expiration du délai de recours. Comme cet acte n'avait pas été accompli dans l'affaire soumise à la chambre, le recours a été jugé irrecevable.

1.1.2 Continuité consécutive du mandat de postulation et représentation

Dans l'affaire **T 425/05**, l'opposante originaire n'avait plus d'existence légale à la date de la formation du recours. La qualité d'opposante avait été transmise à l'entreprise F. par succession universelle. Celle-ci lui a donc succédé en qualité d'opposante dans l'action en plein contentieux contre le brevet que constitue l'opposition, de même que dans le mandat de postulation et représentation en qualité de mandant. L'appel formé par le mandataire agréé dont le mandat, confirmé depuis, n'était point révoqué, l'a donc été implicitement mais nécessairement pour le compte de la nouvelle opposante. *Ad absurdum* d'ailleurs, s'il fallait considérer que le mandat de postulation du mandataire agréé se fût trouvé jamais éteint de plein droit au jour de la fin de l'existence légale de l'opposante originaire, la signification de la décision attaquée serait dès lors de même nulle et inopérante et le délai d'appel demeurerait à courir après qu'une nouvelle signification désormais nécessaire fût survenue. La chambre a conclu qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas eu de discontinuité dans l'action en opposition qui ne s'est donc pas éteinte, et que le recours était recevable.

1.2 Intervention du contrefacteur présumé

Conformément à l'article 105 CBE, la déclaration d'intervention doit être produite "dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite". Dans l'affaire **T 452/05**, la chambre s'est demandé à partir de quelle date le délai de trois mois avait commencé à courir, à savoir la date à laquelle la requête tendant à prononcer une injonction provisoire a été présentée, la date à laquelle il a été fait droit à la requête ou la date à

chenden zugestellt wurde. Nach Auffassung der Kammer war nur das letzte Datum als maßgeblich anzusehen, da der Einsprechende erst von diesem Tag an einen Nachweis über das Verfahren erbringen konnte, der ihn zum Beitritt berechtigte.

2. Änderungen im Einspruchsverfahren

Nach Auffassung der Kammer in **T 1416/04** kann ein Antrag, der eine Vielzahl von unabhängigen Erzeugnisansprüchen enthält, nach Regel 57a EPÜ zur Änderung eines erteilten Anspruchssatzes mit nur einem einzigen unabhängigen Erzeugnisanspruch gewährt sein, wenn die geänderten unabhängigen Ansprüche sich aus der Streichung früherer Ansprüche ergeben. Was die Form der Ansprüche betreffe, müsse im vorliegenden Fall nicht entschieden werden, ob Regel 29 (2) EPÜ auf Einspruchsverfahren anwendbar sei oder nicht: Selbst wenn man Regel 29 (2) EPÜ als anwendbar ansehe, könne der Gegenstand der erteilten Ansprüche nicht angemessen mit einem einzigen unabhängigen Anspruch abgedeckt werden, so dass diese Regel auf jeden Fall erfüllt sei. Sei Regel 29 (2) EPÜ hingegen aufgrund ihres Wortlauts, der sich auf eine europäische "Patentanmeldung" und nicht auf ein erteiltes Patent beziehe, auf Einspruchsverfahren gar nicht anwendbar, dann könne auch kein auf diese Regel gestützter Einwand gegen die Form der Ansprüche erhoben werden.

3. Kostenverteilung

3.1 Verspätetes Vorbringen

Nach Artikel 11a (1) (a) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK), der für Verfahren gilt, in denen die Beschwerde nach dem 1. Mai 2003 beim EPA eingegangen ist, kann die Kammer anordnen, dass ein Beteiligter, der sein gemäß Artikel 10a (1) VOBK eingereichtes Vorbringen nach Artikel 10b ändert, die einem anderen Beteiligten hierdurch entstandenen Kosten ganz oder teilweise zu tragen hat (siehe ABI. EPA 2003, 89; Artikel 2 des Verwaltungsratsbeschlusses vom 28. Oktober 2002, ABI. EPA 2003, 67).

last date should be regarded as the decisive point in time, as only from that date onwards could the opponent provide evidence of the proceedings that entitled it to intervene.

2. Amendments in opposition proceedings

According to the board's view in **T 1416/04**, a request containing a plurality of independent product claims may be allowable under Rule 57a EPC in order to provide an amendment of a granted set of claims containing only one independent product claim, if the amended independent claims arise from deletion of previous claims. With regard to the form of the claims, the board did not consider it relevant for the present case to decide whether Rule 29(2) EPC applies to opposition cases or not: even if Rule 29(2) EPC should be considered applicable, the subject-matter in the granted claims could not appropriately be covered by one independent claim so that the requirements of this rule would have been met anyway. If Rule 29(2) EPC were not considered applicable to opposition cases at all, by virtue of its wording which relates to a European patent "application" and not to a granted patent, then there could be no objection under this rule against the form of the claims.

3. Apportionment of costs

3.1 Late submission

According to Article 11a(1)(a) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (RPBA) which applies to proceedings in which the notice of appeal was received by the EPO after 1 May 2003, the board may order a party to pay some or all of another party's costs incurred by an amendment pursuant Article 10b RPBA to a party's case as filed pursuant to Article 10a(1) RPBA (see OJ EPO 2003, 89; Article 2 of the decision of the Presidium of 28 October 2002, OJ EPO 2003, 67).

laquelle l'injonction a été signifiée à l'opposant. Selon la chambre, seule cette dernière date devait être considérée comme déterminante, car ce n'est qu'à compter de cette date que l'opposant pouvait produire la preuve de l'existence de la procédure qui l'autorisait à intervenir.

2. Modifications au cours de la procédure d'opposition

Dans l'affaire **T 1416/04**, la chambre a estimé qu'une requête contenant plusieurs revendications de produit indépendantes peut être admissible au regard de la règle 57bis CBE afin de modifier un jeu de revendications du brevet tel que délivré qui comportait une seule revendication de produit indépendante, dès lors que les revendications indépendantes modifiées résultent de la suppression de revendications antérieures. S'agissant de la forme des revendications, la chambre n'a pas jugé utile de déterminer en l'espèce si la règle 29(2) CBE s'applique ou non dans les procédures d'opposition. Même si cette règle devait être considérée comme applicable, l'objet des revendications du brevet tel que délivré ne pouvait pas être couvert de manière appropriée par une seule revendication indépendante, si bien que les conditions énoncées dans la disposition en question auraient de toute façon été remplies. Si la règle 29(2) CBE n'était en revanche pas considérée comme applicable dans la procédure d'opposition du fait qu'elle se réfère à une "demande" de brevet européen et non à un brevet délivré, la forme des revendications n'appellerait aucune objection au titre de cette règle.

3. Répartition des frais de procédure

3.1 Production tardive de documents

Conformément à l'article 11bis(1)a du règlement de procédure des chambres de recours (RPCR), qui s'applique aux procédures dans lesquelles l'acte de recours a été reçu par l'OEB après le 1^{er} mai 2003, la chambre peut ordonner à une partie de rembourser tout ou partie des frais qui sont exposés par une autre partie et ont été occasionnés par toute modification, en vertu de l'article 10ter RPCR, des moyens invoqués par une partie conformément à l'article 10bis(1) RPCR (cf. JO OEB 2003, 89; article 2 de la décision du Praesidium en date du 28 octobre 2002, JO OEB 2003, 67).

In **T 671/03** war die erstmalige Einreichung von Dokument D18 im Beschwerdeverfahren als Änderung des Vorbringens des Beschwerdeführers gemäß Artikel 10b VOBK anzusehen. Wäre dieses Dokument innerhalb der Einspruchsfrist eingereicht worden, so wäre es nicht notwendig gewesen, seine Zulassung zum Verfahren im Rahmen der mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren zu erörtern. Die Kosten für die Vorbereitung und Teilnahme an der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, in der vor allem die Zulassung von Dokument D18 erörtert wurde, hätte vermieden werden können. Aus Billigkeitsgründen ordnete die Kammer eine entsprechend geänderte Kostenverteilung an.

In **T 99/05** reichte der Beschwerdeführer 13 Tage vor der mündlichen Verhandlung einen neuen Versuchsbericht ein, woraufhin der Beschwerdegegner eine Vertagung der mündlichen Verhandlung beantragte. Der Beschwerdeführer wandte sich strikt gegen eine Vertagung. Da die Frage der Vertagung der mündlichen Verhandlung nach Ansicht der Kammer mit der Frage zusammenhing, ob der verspätet eingereichte Versuchsbericht in das Verfahren eingeführt werden sollte, hielt sie es für angezeigt, die mündliche Verhandlung abzuhalten, um den Beteiligten Gelegenheit zu geben, sich zur Relevanz des verspäteten Versuchsberichts des Beschwerdeführers zu äußern und anschließend über seine Einführung in das Verfahren zu entscheiden. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde jedoch keine Endentscheidung zur Patentierbarkeit erlassen, und es wurde eine zweite mündliche Verhandlung anberaumt, um dem Beschwerdegegner genügend Zeit zu lassen, Gegenversuche einzureichen. Obwohl die verspätete Einreichung keinen Verfahrensmisbrauch darstellte, war offensichtlich, dass die Erledigung des Verfahrens dadurch hinausgezögert worden war. Die Kammer hielt es daher aus Billigkeitsgründen für angebracht, eine entsprechend geänderte Kostenverteilung anzuordnen.

3.2 Verfahrensfragen

In **T 420/03** wurde die Frage aufgeworfen, ob die "Zusatzentscheidung" zur Kostenverteilung von der Beschwerde erfasst wurde. Während in der Beschwerdeschrift auf die Kostenentscheidung überhaupt nicht eingegangen wurde, wurde in der Beschwerdebegründung

In **T 671/03**, the filing of document D18 for the first time in the appeal proceedings had to be considered as an amendment to the appellant's case under Article 10b RPBA. If this document had been filed within the opposition period, it would not have been necessary to discuss its admission into the proceedings during the oral proceedings in the appeal procedure. Thus, the costs for preparing and attending the oral proceedings before the board, which focussed on the discussion of the admission of document D18, could have been avoided. For reasons of equity, the board ordered a different apportionment of costs.

In **T 99/05**, the appellant submitted 13 days before the oral proceedings a new experimental report in view of which the respondent asked for postponement of the oral proceedings. The appellant strongly objected to such a postponement. Since, in the board's view, the question of postponing the oral proceedings was linked to the question of whether the late-filed experimental report should be introduced into the proceedings, the board deemed it appropriate to maintain the oral proceedings in order to hear the arguments of the parties concerning the relevance of the late-filed experimental report of the appellant, and hence to decide on the introduction or not of this report into the proceedings. However, the oral proceedings did not result in a final decision with regard to patentability and second oral proceedings were scheduled in order for the respondent to be allowed sufficient time to file counter-experiments. Whilst the late filing did not represent an abuse of proceedings, it was evident that the final outcome of the proceedings had been delayed. Therefore, the board found it appropriate for reasons of equity to order a different apportionment of costs.

3.2 Procedural aspects

In **T 420/03** the question arose whether the "additional decision" concerning the apportionment of costs fell within the extent of appeal. While the notice of appeal remained completely silent as regards the decision on the apportionment of costs, the request

Dans l'affaire **T 671/03**, il y avait lieu de considérer que le dépôt du document D18, intervenu pour la première fois dans la procédure de recours, représentait une modification des moyens invoqués par le requérant conformément à l'article 10ter RPCR. Si ce document avait été produit au cours du délai d'opposition, il n'aurait pas été nécessaire d'examiner, lors de la procédure orale qui a eu lieu au stade du recours, s'il devait être admis. Par conséquent, les frais occasionnés par la préparation de la procédure orale devant la chambre et par la participation à cette procédure, qui a essentiellement porté sur l'admission du document D18, auraient pu être évités. Pour des raisons d'équité, la chambre a donc ordonné une répartition différente des frais.

Dans l'affaire **T 99/05**, le requérant a produit, 13 jours avant la procédure orale, un nouveau compte rendu d'expériences, en conséquence de quoi l'intimé a demandé un report de la procédure orale. Le requérant s'est fermement opposé à un tel renvoi. La chambre a estimé que la question du renvoi de la procédure orale était liée à celle de savoir si le compte rendu d'expériences produit tardivement par le requérant devait être introduit dans la procédure. Aussi a-t-elle jugé approprié de maintenir la procédure orale afin d'entendre les arguments des parties concernant la pertinence dudit compte rendu d'expériences et, partant, afin de statuer sur son admission ou non dans la procédure. Toutefois, la procédure orale n'a pas permis de rendre une décision finale sur la brevetabilité, si bien qu'une deuxième procédure orale a été organisée afin de fournir à l'intimé suffisamment de temps pour produire des contre-expériences. Même si le dépôt tardif du compte rendu ne constituait pas un abus de procédure, il n'en demeure pas moins que l'issue finale de la procédure a été différée. Par conséquent, la chambre a jugé équitable d'ordonner une répartition différente des frais.

3.2 Questions de procédure

Dans l'affaire **T 420/03**, il se posait la question de savoir si le recours portait également sur la "décision supplémentaire" relative à la répartition des frais. En effet, l'acte de recours était totalement muet sur ce point, et la requête en annulation de la décision afférente à la

ding ihre Aufhebung beantragt. Die Kammer stellte vorliegend fest, dass die Beschwerdeschrift keinerlei ausdrückliche Erklärung zur Kostenverteilung enthielt und dass es darin auch keine anderweitige Erklärung gab, die – zumindest mittelbar – dahin gehend ausgelegt werden konnte, dass auch die Kostenverteilung Gegenstand der Beschwerde war (eingehend hierzu auf S. 72).

C. Beschwerdeverfahren

1. Aufschiebende Wirkung der Beschwerde

Die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde ist eine unmittelbare Folge der Beschwerdeeinlegung und wird durch diese bedingt (Artikel 106 (1) EPÜ); daher ist es nicht möglich, sich für die Zulässigkeit der Beschwerde auf Umstände zu berufen, die sich unmittelbar aus der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde ergeben (T 591/05).

2. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten

2.1 Parteienwechsel

In T 593/04 bestätigte die Kammer, dass im Beschwerdeverfahren erst dann ein anderer Beteiligter an die Stelle des Patentinhabers treten kann, wenn das zuständige Organ der ersten Instanz die entsprechende Eintragung vorgenommen hat oder wenn ein eindeutiger Nachweis des Übergangs vorliegt (siehe J 26/95, ABI. EPA 1999, 668). Solange der Nachweis des Rechtsübergangs nicht erbracht ist, bleibt die bisherige Partei im Verfahren berechtigt und verpflichtet (siehe T 870/92). Außerdem bewirkt eine Namensänderung keine Änderung der rechtlichen Identität (siehe T 19/97).

Zum Einsprechendenwechsel siehe S. 64 (T 956/03).

2.2 Rechte der Parteien nach Artikel 107 EPÜ

In T 902/04 konnte sich die Kammer in ihrer Beurteilung voll der Einspruchsabteilung anschließen. Daher war es in Hinblick auf die Verfahrensökonomie, den Verfügungsgrundsatz und die Pflicht der Kammer zur Unparteilichkeit im *Inter-partes*-Verfahren geboten, eine Entscheidung zu fällen (siehe T 394/03 und Artikel 10a(3) VOBK). Da dem Antrag der Einsprechenden entsprochen

for cancellation of this decision was contained in the statement setting out the grounds of appeal. In the present case, the Board found that the notice of appeal did not contain any explicit statement concerning the apportionment of costs, and there was no other statement in the notice of appeal which could be interpreted – at least indirectly – that this subject was also appealed (for details see p. 72).

C. Appeal procedure

1. Suspensive effect of the appeal

The suspensive effect of an appeal is a direct consequence of, and is subordinate to the appeal itself (Article 106(1) EPC) and, consequently, no circumstance directly arising from the suspensive effect of the appeal can be invoked in support of the admissibility of the appeal itself (T 591/05).

2. Procedural status of the parties

2.1 Transfer of party status

The board confirmed in T 593/04 that, in appeal proceedings, substitution of another party for the patent proprietor is possible only once the relevant department of first instance has made the entry or where there is clear-cut evidence of a transfer (see J 26/95, OJ EPO 1999, 668). The original party, as long as the transfer has not been proven, remains a party to the proceedings, with all its rights and obligations (see T 870/92). Moreover, a name change does not result in a change of legal identity (see T 19/97).

On the issue of transfer of opponent status see p. 64 (T 956/03).

2.2 Rights of parties under Article 107 EPC

In T 902/04 the board fully endorsed the view of the opposition division. Having regard to procedural economy, the principle of party disposition and the requirement for judicial impartiality in *inter partes* proceedings, it was therefore appropriate for the board to decide the case (see T 394/03 and Article 10a(3) RPBA). Since the opponent's request was allowed, there was no need to hold

répartition des frais ne figurait que dans le mémoire exposant les motifs du recours. En l'espèce, la chambre a estimé que l'acte de recours ne contenait aucune requête explicite quant à la répartition des frais, ni la moindre indication susceptible d'être interprétée, au moins indirectement, en ce sens que le recours portait également sur cette question (pour de plus amples détails, voir p. 72).

C. Procédure de recours

1. Effet suspensif du recours

L'effet suspensif du recours découle directement du recours et lui est subordonné (article 106(1) CBE). En conséquence, on ne saurait faire valoir la moindre circonstance tirée de l'effet suspensif du recours à l'appui de la recevabilité du recours proprement dit (T 591/05).

2. Droits procéduraux des parties

2.1 Transmission de la qualité de partie

Dans l'affaire T 593/04, la chambre a confirmé que dans la procédure de recours, une autre partie ne peut se substituer au titulaire du brevet qu'une fois que l'instance compétente de première instance a procédé à l'inscription ou que lorsqu'il existe une preuve précise du transfert (cf. J 26/95, JO OEB 1999, 668). Tant que le transfert n'a pas été prouvé, la partie initiale reste partie à la procédure, avec tous ses droits et obligations (cf. T 870/92). Par ailleurs, un changement de nom n'entraîne pas un changement d'identité juridique (cf. T 19/97).

Concernant la transmission de la qualité d'opposant, voir p. 64 (T 956/03).

2.2 Droits des parties selon l'article 107 CBE

Dans l'affaire T 902/04, la chambre a pleinement adhéré à l'appréciation portée par la division d'opposition. Eu égard à l'économie de la procédure, au principe de la libre disposition de l'instance et au devoir d'impartialité de la chambre dans la procédure *inter partes*, il y avait donc lieu de rendre une décision (cf. T 394/03 et article 10bis(3) RPBA). Etant donné qu'il avait été fait

wurde, brauchte die lediglich von ihr und außerdem nur hilfsweise beantragte mündliche Verhandlung nicht durchgeführt zu werden.

3. Prüfungsumfang

3.1 Bindung an die Anträge – Verbot der "reformatio in peius"

In **T 1380/04** betraf das Streitpatent eine Vorrichtung zum Zerkleinern von Fasersträngen. Die Kammer gab dem Antrag des Patentinhabers (Beschwerdegegners) nicht statt, den Passus "in kurze Stücke" zu streichen; wenngleich der Begriff "kurz" ungenau sei, komme diesem Passus eine technische Bedeutung zu, so dass seine Streichung die Rechtsposition des Beschwerdeführers entgegen dem Verbot der "reformatio in peius" verschlechtert hätte. Dass dieser Passus erst auf Vorschlag der Einspruchsabteilung aufgenommen worden sei, ändere nichts an der Tatsache, dass es dem Patentinhaber obliege, dieser Änderung zuzustimmen. Die Streichung dieses Passus sei jedenfalls nicht erforderlich, da es möglich sei, den Umfang des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung durch die Aufnahme von Änderungen einzuschränken und den Mangel der Unklarheit auf diese Weise zu beheben. Die Kammer verwies auf die in G 1/99 (ABI. EPA 2001, 381) gemachten Vorgaben, wonach der Patentinhaber sich bemühen muss, Probleme in erster Linie durch Beantragung einer Änderung zu lösen, mit der ein oder mehrere ursprünglich offenbarte einschränkende Merkmale aufgenommen werden, womit der Einsprechende/Beschwerdeführer nicht schlechter gestellt wird als ohne die Beschwerde.

In **T 23/04** bestritt der Beschwerdeführer (Einsprechende) vor dem Hintergrund der Rechtsprechung zur "reformatio in peius" die Angemessenheit und Erforderlichkeit der Änderungen. Die Kammer wies darauf hin, dass es einem Patentinhaber in der Regel freisteht, seine Patentschrift vorbehaltlich der Einhaltung der Vorschriften des EPÜ so abzufassen, wie auch immer er es für richtig hält. Das Verbot der "reformatio in peius" könne allerdings Einschränkungen dieser grundsätzlichen Freiheit des – nicht beschwerdeführenden – Patentinhabers mit sich bringen, damit dieser nicht besser gestellt werde, als wenn keine Beschwerde eingelegt worden

the oral proceedings which only the opponent had requested on a purely auxiliary basis.

3. Extent of scrutiny

3.1 Binding effect of requests – no reformatio in peius

In **T 1380/04** the patent in suit concerned an apparatus for chopping fibre strands. The board did not allow the patent proprietor's (respondent's) request to delete the phrase "into short lengths", as this term had technical significance, even if the term "short" was imprecise, such that allowing its removal would have worsened the legal position of the appellant, contrary to the prohibition of reformatio in peius. The fact that the term had only been introduced at the suggestion of the opposition division did not alter the fact that approval of this amendment was the responsibility of the proprietor. Removal of the term was, in any event, not required, as amendments were possible which could be introduced to limit the scope of the patent as maintained and overcome the deficiency of lack of clarity. Reference was made to the requirements of G 1/99 (OJ EPO 2001, 381), where the patent proprietor must attempt to resolve any problem by filing requests, in the first place, for an amendment introducing one or more originally disclosed limiting features, which would not put the opponent/appellant in a worse situation than it was in before it appealed.

In **T 23/04** the appellant (opponent) challenged, with respect to the case law regarding reformatio in peius, whether the amendments were appropriate and necessary. The board pointed out that a patentee is normally free to draft its specification in any manner considered appropriate, subject to the requirements of the EPC. The requirements of reformatio in peius may involve restrictions on this inherent freedom of the – non-appealing – patent proprietor, so that the proprietor does not improve its position compared with that if no appeal had been filed, but it does not imply any right of the appealing party to dictate the form such amendments may take, and

droit à la requête de l'opposant, il n'était pas nécessaire de tenir la procédure orale que l'opposant avait été seul à requérir, et ce à titre subsidiaire uniquement.

3. Etendue de l'examen

3.1 Effet obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in peius

Dans l'affaire **T 1380/04**, le brevet en cause portait sur un dispositif en vue de couper des faisceaux de fibres. La chambre n'a pas admis la requête du titulaire du brevet (intimé) visant à supprimer les termes "en courtes bandes", au motif qu'ils revêtaient une signification technique, même si le mot "courtes" était imprécis. Un tel retrait aurait dès lors aggravé la situation juridique du requérant, ce qui était contraire au principe de l'interdiction de la reformatio in peius. Même si ce terme avait été uniquement introduit à la suggestion de la division d'opposition, il n'en demeure pas moins que c'est au titulaire du brevet qu'il appartient d'approuver cette modification. En outre, il n'était pas nécessaire de supprimer le terme en question, dans la mesure où il était possible d'apporter des modifications en vue de limiter la portée du brevet tel que maintenu et de remédier au défaut de clarté. Référence a été faite aux exigences énoncées dans la décision G 1/99 (JO OEB 2001, 381), selon lesquelles le titulaire du brevet doit tenter de résoudre le problème en présentant en premier lieu une requête en modification par laquelle il introduit une ou plusieurs caractéristiques restrictives qui ont été initialement divulguées et qui ne placeraient pas l'opposant/requérant dans une situation plus défavorable que celle dans laquelle il se trouvait avant de former le recours.

Dans l'affaire **T 23/04**, le requérant (opposant) s'est demandé si, eu égard à la jurisprudence relative à la reformatio in peius, les modifications étaient utiles et nécessaires. La chambre a relevé que le titulaire du brevet est normalement libre de rédiger le fascicule comme il le juge bon, sous réserve de remplir les conditions de la CBE. L'interdiction de la reformatio in peius peut certes restreindre cette liberté du titulaire du brevet non requérant, de sorte que celui-ci n'améliore pas sa position par rapport à celle dans laquelle il se serait trouvé si aucun recours n'avait été formé. Toutefois, elle n'autorise en aucun cas le requérant à dicter la forme que peuvent

wäre; dies bedeute aber nicht, dass der Beschwerdeführer das Recht habe, vorzugeben, welche Form die Änderungen annehmen dürften, geschweige denn, die für den Patentinhaber unvorteilhafteste Fassung vorzuschreiben.

3.2 Gegenstand der Prüfung

In **T 36/02** wandte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) ein, die Kammer sei nicht dafür zuständig, sich mit der Frage eines nachträglich hinzugefügten Gegenstands zu befassen, da dieser Einspruchsgrund zwar in der Einspruchsbegründung formell geltend gemacht, aber auf ganz bestimmte Einwände beschränkt worden sei und die erste Instanz diesen Punkt zugunsten des Beschwerdegegners entschieden habe. Die Kammer wies dieses Vorbringen zurück und erklärte, die angefochtene Entscheidung insgesamt sei Gegenstand der Überprüfung durch die Kammer und unterliege ihrer Gerichtsbarkeit. Da gegen die Entscheidung insgesamt Beschwerde erhoben worden sei, gehöre es zu den Rechten und Pflichten der Kammer nach Artikel 111 (1) und 102 EPÜ, eigenständig über jeden Gegenstand und jede Frage zu entscheiden, die in der angefochtenen Entscheidung erörtert und entschieden worden sei; die Kammer sei an die in dieser Entscheidung getroffenen Feststellungen nicht gebunden.

4. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde

4.1 Beschwerdeberechtigung

4.1.1 Formale Aspekte

In **T 1219/04** war die Entscheidung der ersten Instanz zunächst nur dem zweitgenannten von zwei Anmeldern gestellt worden, der auch ordnungsgemäß Beschwerde einlegte. Nach Regel 100 (1) EPÜ gilt für den Fall, dass kein gemeinsamer zugelassener Vertreter bestellt worden ist, der erstgenannte Anmelder als gemeinsamer Vertreter. Nach Auffassung der Kammer musste durch die Zustellung an den zweitgenannten Anmelder beim zweitgenannten Anmelder der Eindruck entstehen, die negative Entscheidung sei rechtswirksam zugestellt worden und daher hätte auch die Beschwerdefrist korrekt zu laufen begonnen. Um einen drohenden Rechtsnachteil abwenden zu können, hat er das im EPÜ vorgesehene Rechtsmittel der Beschwerde ergriffen und diese

certainly not to prescribe a form of amendment which would be maximally disadvantageous for the patent proprietor.

3.2 Subject-matter under examination

In **T 36/02** the respondent (patent proprietor) objected that the board had no jurisdiction to deal with the issue of added subject-matter, since this ground for opposition, although formally raised in the statement of opposition, was confined to particular objections and was decided by the department of first instance in the respondent's favour. The board disagreed, stating that the decision under appeal as a whole was subject to review by the board and within its jurisdiction. The appeal lying from the decision as a whole, it was the board's power and duty pursuant to Articles 111(1) and 102 EPC to decide for itself upon each matter and each issue addressed and decided in the decision under appeal and the board was not bound by any finding of that decision.

4. Filing and admissibility of the appeal

4.1 Entitlement to appeal

4.1.1 Formal aspects

In **T 1219/04**, the decision of the department of first instance was initially delivered only to the second-named of the two applicants, who also duly filed an appeal. Under Rule 100(1) EPC, where no common professional representative has been appointed, the first-named applicant is considered to be the representative. The board found that delivery to the second-named applicant was bound to give him the impression that the negative decision had been validly notified, which would have correctly triggered the time limit for appeal. To avoid an impending loss of rights, the applicant chose to exercise the right of appeal provided for by the EPC, and filed the appeal in accordance with the other provisions of the Convention. Under these circumstances, the board saw no

prendre ces modifications, *a fortiori* lorsque celles-ci représentent la forme la plus désavantageuse pour le titulaire du brevet.

3.2 Objet examiné

Dans l'affaire **T 36/02**, l'intimé (titulaire du brevet) avait objecté que la chambre n'avait pas compétence pour traiter la question de l'ajout d'objets, étant donné que ce motif d'opposition, bien qu'ayant été formellement soulevé dans l'acte d'opposition, se limitait à des objections particulières et avait été tranché par l'instance du premier degré en faveur de l'intimé. La chambre a estimé au contraire que c'était la décision contestée dans son ensemble qui faisait l'objet du réexamen et qu'elle était donc compétente. Le recours étant dirigé contre la décision dans son ensemble, il était du devoir et de la compétence de la chambre, conformément aux articles 111(1) et 102 CBE, de statuer elle-même sur chaque question abordée et tranchée dans la décision contestée. En outre, la chambre n'était liée par aucune des conclusions énoncées dans ladite décision.

4. Formation et recevabilité du recours

4.1 Personnes admises à former un recours

4.1.1 Conditions de forme

Dans l'affaire **T 1219/04**, la décision de l'instance du premier degré n'avait initialement été remise qu'au demandeur mentionné en deuxième lieu, lequel avait également dûment formé un recours. Or, en vertu de la règle 100(1) CBE, lorsqu'il n'a pas été désigné de représentant commun, le demandeur cité en premier lieu est réputé être le représentant commun. Selon la chambre, le fait que la décision avait été signifiée au demandeur cité en deuxième lieu avait dû donner à ce dernier l'impression que la décision négative avait été valablement signifiée et que le délai de recours avait donc commencé à courir normalement. Afin d'éviter une perte de droits, il a formé un recours conformément aux dispositions de la CBE en la matière. Dans ces circonstances, la chambre a

auch den sonstigen Vorschriften des EPÜ gemäß eingereicht. Die Beschwerdekammer sah unter diesen Umständen keine Veranlassung, diese Beschwerde deshalb abzulehnen, weil sie nicht vom gemeinsamen Vertreter der beiden Anmelder unterfertigt war. Nach ständiger Rechtsprechung der Kammern sollten die vom Amt getroffenen Maßnahmen das in diese Verfahren gesetzte berechnete Vertrauen der Beteiligten nicht verletzen. Übertragen auf den gegenständlichen Fall bedeutete dies, dass der zweitgenannte Anmelder darauf vertrauen durfte, dass er zu Recht den Zurückweisungsbeschluss des Amtes erhalten hat und seine Reaktion darauf, die Einreichung einer Beschwerde, somit ebenfalls korrekt erfolgte. Die Beschwerde war daher zulässig.

4.1.2 Beschwer

a) Patentinhaber

In **T 591/05** wies die Kammer die Beschwerde als unzulässig zurück. Mit der angefochtenen Entscheidung war dem damaligen Antrag des Beschwerdeführers in vollem Umfang stattgegeben worden, so dass dieser durch den Erteilungsbeschluss nicht beschwert war (unter Verweis auf J 12/83 (ABI. EPA 1985, 6), J 12/85 (ABI. EPA 1986, 155), J 28/03 (ABI. EPA 2005, 597) und T 953/96). Der Patentinhaber hatte vorgetragen, er sei infolge der späteren Ermittlung eines offenbaren Standes der Technik im nationalen Verfahren durch den Erteilungsbeschluss **nachträglich** beschwert. Die Kammer räumte ein, dass die Lage des Beschwerdeführers als subjektiv nachteilig bezeichnet werden konnte. Dennoch ließ dies nach Auffassung der Kammer höchstens den Schluss zu, dass der Beschwerdeführer durch die Offenbarung des Dokuments in einem etwaigen nach der Erteilung durchzuführenden Verfahren beschwert sein könnte, nicht aber, dass er durch den Erteilungsbeschluss gegenwärtig und objektiv beschwert im Sinne von Artikel 107 EPÜ war, da die erste Instanz dem damaligen Antrag des Beschwerdeführers mit der Patenterteilung in vollem Umfang stattgegeben hatte. Die Kammer stellte außerdem fest, dass die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde für deren Zulässigkeit bedeutungslos ist.

occasion to reject the appeal merely because it was signed by the common representative of both applicants. According to the boards' consistent case law, measures taken by the Office should not violate the reasonable expectations of parties to such proceedings. In the case at issue, this meant that the second-named applicant was entitled to assume that he had properly received the Office's negative decision, to which his response – the filing of an appeal – was also appropriate. The appeal was therefore admissible.

4.1.2 Party adversely affected

(a) Patent proprietor

In **T 591/05** the board rejected the appeal as inadmissible. The decision under appeal had been fully consistent with the request of the appellant at that time and the appellant was not therefore adversely affected by the decision to grant (referring to J 12/83 (OJ EPO 1985, 6), J 12/85 (OJ EPO 1986, 155), J 28/03 (OJ EPO 2005, 597) and T 953/96). The patent proprietor had argued that he was **subsequently** adversely affected by the decision to grant because of the subsequent discovery of a prior art disclosure in national proceedings. The board did not deny that the situation faced by the appellant could be qualified as subjectively adverse. Nonetheless, the board could at the most conclude that the appellant might possibly be adversely affected by the disclosure of the document in possible post-grant proceedings, not, however, that he was actually and objectively adversely affected by the decision to grant within the meaning of Article 107 EPC because, by granting the patent, the department of first instance fully acceded to the then valid request of the appellant. The board also found that the suspensive effect of an appeal was immaterial to the admissibility of the appeal.

dès lors considéré qu'il n'y avait pas lieu de rejeter le recours pour le motif qu'il n'avait pas été formé par le représentant commun des deux demandeurs. Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, les mesures prises par l'Office ne doivent pas compromettre la confiance légitime que les parties placent dans les procédures. Cela signifie en l'espèce que le demandeur cité en deuxième lieu devait pouvoir se fier au fait qu'il avait reçu à juste titre la décision de rejet de l'Office et qu'il avait donc réagi correctement en formant un recours. Le recours était dès lors recevable.

4.1.2 Partie déboutée

a) Titulaire du brevet

Dans l'affaire **T 591/05**, la chambre a rejeté le recours comme irrecevable. En effet, la décision contestée faisait entièrement droit à la requête présentée à l'époque par le requérant, si bien que celui-ci n'avait pas été lésé par la décision de délivrer le brevet (cf. J 12/83 (JO OEB 1985, 6), J 12/85 (JO OEB 1986, 155), J 28/03 (JO OEB 2005, 597) et T 953/96). Le titulaire du brevet avait soutenu qu'il avait été **ultérieurement** lésé par la décision relative à la délivrance du brevet, du fait qu'un nouvel état de la technique avait par la suite été mis en évidence dans la procédure nationale. La chambre n'a certes pas nié que la situation du requérant pouvait être considérée, d'un point de vue subjectif, comme défavorable. Toutefois, elle serait tout au plus à même d'en conclure que le requérant pourrait, le cas échéant, être lésé par la divulgation en question dans une éventuelle procédure postérieure à la délivrance, mais pas qu'il était effectivement et objectivement lésé, au sens de l'article 107 CBE, par la décision de délivrer le brevet. En effet, en délivrant le brevet, l'instance du premier degré a entièrement fait droit à la requête alors valable du requérant. La chambre a en outre estimé que l'effet suspensif d'un recours n'avait aucun lien avec la recevabilité du recours.

4.2 Form und Frist der Beschwerde

4.2.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift

a) Regel 64 (a) EPÜ

In dem der Sache **T 707/04** zugrunde liegenden Fall hatte der Vertreter des Patentinhabers eine Beschwerdeschrift eingereicht, in der versehentlich der Einsprechende statt des Patentinhabers als Beschwerdeführer angegeben war, aber beantragt wurde, das widerrufen Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten. Es war daher offensichtlich, dass die Beschwerdeschrift in sich unstimmtig war. Außerdem war das Patent widerrufen worden, so dass der Einsprechende durch diese Entscheidung nicht beschwert und somit nicht beschwerdeberechtigt war. Da es sich bei dem Vertreter zudem eindeutig um den Vertreter des Patentinhabers handelte, wurde die Behebung dieses Mangels gemäß Regel 65 (2) EPÜ im Anschluss an T 97/98 (ABI. EPA 2002, 183) zugelassen.

In **T 876/04** übersandte die Einspruchsabteilung die Entscheidung allen Beteiligten bis auf einem. Als sie das Versehen bemerkte, übermittelte sie die Entscheidung anschließend **allen Beteiligten** innerhalb der noch laufenden zweimonatigen Beschwerdefrist seit der ersten Zustellung unter nochmaligem Hinweis auf die Möglichkeit, gemäß Artikel 106 -108 EPÜ Beschwerde einzulegen. Nach Ansicht der Kammer musste damit gemäß dem Grundsatz des Vertrauensschutzes für alle Beteiligten die Beschwerdefrist von zwei Monaten seit der zweiten Zustellung gelten.

b) Regel 64 b) EPÜ

In **T 420/03** stellte die Kammer fest, dass der Umfang der Beschwerde im Sinne von Regel 64 b) EPÜ klar aus der Beschwerdeschrift hervorgehen muss. Die vorliegend angefochtene Entscheidung betraf zwei unterschiedliche Rechtsfragen, nämlich zum einen den Widerruf des Patents und zum anderen die Kostenentscheidung (die in der angefochtenen Entscheidung als "Zusatzentscheidung" bezeichnet wurde). Während in der Beschwerdeschrift die "Aufrechterhaltung des streitigen Patents in vollem Umfang" beantragt wurde, wurde die "Zusatzentscheidung" zur Kostenfrage darin überhaupt nicht erwähnt. Sie enthielt auch keinen Hinweis darauf, dass die Entscheidung

4.2 Form and time limit of appeal

4.2.1 Form and content of notice of appeal

(a) Rule 64(a) EPC

In the case underlying **T 707/04**, the patent proprietor's representative had lodged an appeal erroneously referring to the opponent, rather than the proprietor, as the appellant, but requesting that the revoked patent be maintained as granted. It was thus immediately apparent that the details were inconsistent. Moreover, as the patent had been revoked, the opponent was not adversely affected by the decision and was not therefore entitled to appeal. Given also that the representative was clearly the proprietor's representative, correction of the deficiency was allowed under Rule 65(2) EPC, following T 97/98 (OJ EPO 2002, 183).

In **T 876/04** the opposition division sent the decision to all the parties except one. On noticing this omission, it then delivered the decision to **all parties**, within the two-month time limit for filing an appeal applicable following the first notification and referring again to the possibility of appeal under Articles 106 to 108 EPC. The board found that all parties thus enjoyed the benefit of a two-month time limit from the second notification in accordance with the protection of legitimate expectations.

(b) Rule 64(b) EPC

The board stated in **T 420/03** that the extent of the appeal within the meaning of Rule 64(b) EPC had to be clear from the notice of appeal. The decision under appeal in this case related to two different legal issues, the first concerning the revocation of the patent, the second concerning a different apportionment of costs and referred to as an "additional decision" in the impugned decision. Whilst the notice of appeal referred to "the maintaining in full of the patent in suit", it remained completely silent as regards the "additional decision" concerning the apportionment of costs. There was also nothing to indicate that the decision should be set aside in its entirety. The request to set aside this

4.2 Forme et délai du recours

4.2.1 Forme et contenu de l'acte de recours

a) Règle 64a) CBE

Dans l'affaire **T 707/04**, le mandataire du titulaire du brevet avait formé un recours en mentionnant par erreur comme requérant l'opposant au lieu du titulaire du brevet, tout en demandant que le brevet révoqué soit maintenu tel que délivré. L'incohérence des informations fournies était donc manifeste. De surcroît, comme le brevet avait été révoqué, l'opposant n'avait pas été lésé par la décision, si bien qu'il n'était pas habilité à former le recours. Enfin, comme il était clair que le mandataire représentait le titulaire du brevet, la correction de l'irrégularité a été admise en vertu de la règle 65(2) CBE (dans la ligne de la décision T 97/98, JO OEB 2002, 183).

Dans l'affaire **T 876/04**, la division d'opposition avait signifié la décision à toutes les parties, sauf une. Lorsqu'elle a noté cette omission, elle a signifié la décision à **toutes les parties**, et ce dans le délai de recours de deux mois à compter de la première signification. En outre, les parties étaient à nouveau averties de la possibilité de former un recours conformément aux articles 106 à 108 CBE. Aussi la chambre a-t-elle estimé que toutes les parties bénéficiaient d'un délai de deux mois à compter de la deuxième signification, conformément au principe de protection de la confiance légitime.

b) Règle 64b) CBE

Dans l'affaire **T 420/03**, la chambre a déclaré que l'étendue du recours au sens de la règle 64b) CBE devait ressortir clairement de l'acte de recours. La décision contestée portait en l'espèce sur deux questions juridiques différentes, la première concernant la révocation du brevet, tandis que la deuxième, qui avait été qualifiée de "décision supplémentaire" dans la décision entreprise, portait sur une répartition différente des frais. Or, si l'acte de recours mentionnait le "maintien du brevet en litige dans son intégralité", il était entièrement muet sur la "décision supplémentaire" concernant la répartition des frais. Rien n'indiquait par ailleurs que la décision devait être annulée dans son ensemble. La requête

insgesamt aufgehoben werden sollte. Der Antrag auf Aufhebung der Zusatzentscheidung wurde erst in der nach Ablauf der Frist zur Einreichung der Beschwerdeschrift eingereichten Beschwerdebeurteilung gestellt. Der Antrag des Beschwerdeführers zur Kostenverteilung wurde daher als unzulässig zurückgewiesen.

Der Kammer zufolge geht aus Artikel 106 (4) EPÜ insofern klar hervor, dass eine Beschwerde mehr als einen Gegenstand haben kann, als es darin heißt: "Die Verteilung der Kosten kann nicht **einzigem Gegenstand** einer Beschwerde sein" (Hervorhebung hinzugefügt). Darüber hinaus wird durch die bloße Einlegung einer Beschwerde in keiner Weise festgelegt, **inwiefern** die Änderung oder Aufhebung der Entscheidung begehrt wird. Mit dem Passus "der die angefochtene Entscheidung anzugeben hat" in Regel 64 b) EPÜ kann nicht der rechtliche Inhalt der Entscheidung gemeint sein, da dieser bereits vom Wort "Umfang" abgedeckt wird. Mit der anzugebenden "Entscheidung" ist die Entscheidung als **formale Verfahrenshandlung** des betreffenden Organs des EPA gemeint. Aus der bloßen Angabe der Entscheidung kann daher nicht geschlossen werden, dass diese insgesamt angefochten wird.

Im Übrigen kann eine einzelne Entscheidung als formale Verfahrenshandlung verschiedene Feststellungen mit unterschiedlichen materiell-rechtlichen Wirkungen enthalten und kann entweder insgesamt oder teilweise angefochten werden, siehe G 1/99 (ABI. EPA 2001, 381) sowie G 4/93 (ABI. EPA 1994, 875). Damit ergibt auch der Wortlaut von Regel 64 b) EPÜ "Umfang [...], in dem ihre Änderung oder Aufhebung begehrt wird" einen Sinn.

4.3 Beschwerdebeurteilung

4.3.1 Allgemeine Grundsätze

In **T 39/05** basierte die Beschwerde ausschließlich auf neuen Anträgen. Die Beschwerde hätte möglicherweise zugelassen werden können, wenn die Beschwerdeführerin vorgetragen hätte, welche Beanstandungen durch die neuen Anträge ausgeräumt würden, die erst mit der Begründung der erstinstanzlichen Entscheidung bekannt wurden und warum es ihr nicht möglich gewesen war, die Anträge vor der ersten Instanz

additional decision was contained in the statement setting out the grounds of appeal, which was not filed until after expiry of the time limit for filing the notice of appeal. The appellant's request concerning the apportionment of costs was therefore rejected as inadmissible.

According to the board, Article 106(4) EPC made it clear that an appeal could have more subjects, in so far as it indicated that "the apportionment of costs cannot be **the sole subject** of an appeal" (emphasis added). Furthermore, the mere filing of an appeal by no means determined the **extent** to which amendment or setting-aside of a decision was requested. The wording of Rule 64(b) EPC, "identifying the decision which is impugned" could not relate to the legal content of the decision, this issue being covered by the wording "extent". The "decision" to be identified related to a decision as a **formal procedural act** of the relevant organ of the EPO. A simple identification of the decision could not lead to the conclusion that it was appealed in its entirety.

On the other hand, a single decision, as a formal act, might contain various findings with different substantive legal effects and might be appealed in its entirety or only in part, see G 1/99 (OJ EPO 2001, 381), and also G 4/93 (OJ EPO 1994, 875). This gave meaning to the wording "extent to which cancellation of the decision is requested" in Rule 64(b) EPC.

4.3 Statement of grounds of appeal

4.3.1 General principles

In **T 39/05** the appeal was based entirely on new requests. The appeal might have been admissible if the appellant had indicated which objections, which only became known with the reasons for the first-instance decision, would be removed by the new requests, and why it had not been possible to make these requests at first instance. However, this was not done, nor were the required indications apparent from the requests

en annulation de cette décision supplémentaire figurait en revanche dans le mémoire exposant les motifs du recours, lequel a été produit après l'expiration du délai de recours. La requête relative à la répartition des frais a donc été rejetée comme irrecevable.

De l'avis de la chambre, il ressort clairement de l'article 106(4) CBE qu'un recours peut porter sur plusieurs questions, dans la mesure où il dispose qu' "aucun recours ne peut avoir pour **seul objet** la répartition des frais" (caractères gras ajoutés). En outre, le simple dépôt d'un recours ne détermine en aucune façon la **mesure** dans laquelle la modification ou la révocation de la décision est demandée. Le membre de phrase "identifiant la décision attaquée" qui figure à la règle 64b) CBE ne saurait porter sur le contenu juridique de la décision, lequel est couvert par le terme "mesure". La "décision" à identifier désigne la décision en tant qu'**acte de procédure formel** de l'instance compétente de l'OEB. On ne saurait conclure de la simple identification de la décision qu'elle est contestée dans son intégralité.

Par ailleurs, une seule décision, en tant qu'acte formel, peut énoncer diverses conclusions ayant des effets juridiques différents sur le fond, et être contestée par voie de recours dans son intégralité ou en partie seulement, cf. G 1/99 (JO OEB 2001, 381) et G 4/93 (JO OEB 1994, 875). C'est ce qui donne tout son sens au membre de phrase "mesure dans laquelle sa révocation est demandée" figurant à la règle 64b) CBE.

4.3 Mémoire exposant les motifs du recours

4.3.1 Principes généraux

Dans l'affaire **T 39/05**, le recours était exclusivement fondé sur de nouvelles requêtes. Il aurait probablement pu être déclaré recevable si le requérant avait indiqué les objections qui étaient censées être levées par les nouvelles requêtes et qui n'avaient été portées à la connaissance des parties que dans les motifs de la décision de la première instance, et pourquoi il n'avait pas été possible de produire ces requêtes

zu stellen. Dies wurde jedoch versäumt und war auch nicht unmittelbar aus den Anträgen selbst erkennbar. Die Beschwerde war daher unzulässig.

4.3.2 Bezugnahme auf andere Unterlagen

In **T 624/04** machte der Beschwerdegegner geltend, die Beschwerde sei unzulässig, weil in der Beschwerdebegründung auf vier Dokumente Bezug genommen wurde, die dieser nicht wie in Artikel 10a (2) Satz 3 VOBK in der damals geltenden Fassung vorgeschrieben als Anlage beigefügt waren. Die Kammer zog Regel 65 EPÜ heran, in der die Vorschriften genannt werden, denen entsprochen werden muss, damit eine Beschwerde zulässig ist. Die einzige vorliegend einschlägige Vorschrift war Artikel 108 EPÜ, wonach die Beschwerde innerhalb einer bestimmten Frist zu begründen ist.

Nach Auffassung der Kammer stellte sich daher die Frage, ob Kopien der Unterlagen, auf die in der Beschwerdebegründung Bezug genommen wird, einen unerlässlichen Bestandteil dieser Begründung bilden, so dass ihre Nichtvorlage innerhalb der Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung die Unzulässigkeit der Beschwerde gemäß Regel 65 (1) i. V. m. Artikel 108 Satz 3 EPÜ nach sich zieht. Die Kammer setzte sich mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern auseinander, wonach die Beschwerdebegründung die relevanten Tatsachen und Argumente enthalten muss. Die Vorlage von Beweismitteln wird nicht zur Voraussetzung für die Zulässigkeit der Beschwerde gemacht. Die unterbliebene Einreichung von Kopien von Unterlagen, auf die in der Beschwerdebegründung Bezug genommen wird, führt daher nicht zur Unzulässigkeit der Beschwerde wegen Nichteinhaltung von Regel 65 (1) i. V. m. Artikel 108 Satz 3 EPÜ. Ebenso wenig wird Artikel 10a (2) Satz 3 VOBK, der die Einreichung von Kopien der in der Beschwerdebegründung unter Bezug genommenen Dokumente vorschreibt, ausdrücklich als Zulässigkeitsvorschrift genannt. Die Beschwerde wurde daher für zulässig erklärt.

Die Kammer stellte sodann fest, dass der neue Artikel 10a (2) VOBK in der nach Einreichung der Beschwerde geänderten Fassung auf den vorliegenden Fall anwendbar sei. Durch die Änderung

themselves. The appeal was therefore inadmissible.

4.3.2 References to other documents

In **T 624/04** the respondent contended that the appeal should be held inadmissible, as four documents were referred to in the statement of grounds of appeal but not attached thereto, in contravention of the since-amended Article 10a(2), third sentence, RPBA. The board considered Rule 65 EPC, which refers to the provisions which must be complied with in order for an appeal to be admissible. The only such provision relevant to the case at issue was Article 108 EPC, which provides that a statement setting out the grounds of appeal must be filed within a specified time limit.

Therefore, according to the board, the issue to be addressed was whether copies of the documents referred to in the statement of grounds were an indispensable part of that statement so that omission to produce them within the time limit for filing the grounds would lead to inadmissibility of the appeal pursuant to Rule 65(1) in conjunction with Article 108, third sentence, EPC. The board considered the case law of the boards of appeal, according to which the statement of grounds must contain relevant facts and arguments. No obligation was imposed that evidence be furnished as a condition for admissibility. Failure to submit copies of papers referred to in the statement of grounds thus did not lead to inadmissibility of the appeal due to non-compliance with Rule 65(1) in conjunction with Article 108, third sentence, EPC. Nor was Article 10a(2), third sentence, RPBA, although imposing the duty to file copies of papers referred to in the statement of grounds, expressly identified as an admissibility provision. The appeal was therefore held admissible.

The board also found the new Article 10a(2) RPBA, amended after the appeal had been filed, applied to the case at issue. The amendment turned the rule into its opposite, such that documents

devant l'instance du premier degré. Or, tel n'a pas été le cas. En outre, cela ne découlait pas non plus directement des requêtes elles-mêmes. Le recours était dès lors irrecevable.

4.3.2 Renvoi à d'autres documents

Dans l'affaire **T 624/04**, l'intimé avait fait valoir que le recours devait être considéré comme irrecevable, étant donné que le mémoire exposant les motifs du recours citait quatre documents qui n'étaient pas joints, ce qui était contraire à l'article 10bis(2), troisième phrase RPCR (ledit article ayant entre-temps été modifié). La chambre a examiné la règle 65 CBE, laquelle cite les dispositions qui doivent être observées pour qu'un recours soit recevable. La seule disposition pertinente en l'espèce était l'article 108 CBE, qui prévoit qu'un mémoire exposant les motifs du recours doit être produit dans un délai déterminé.

Selon la chambre, il y avait donc lieu de déterminer en l'espèce si la copie des documents cités dans le mémoire exposant les motifs du recours en constituait un élément essentiel, auquel cas la non-production de ces documents dans le délai de dépôt du mémoire de recours conduirait au rejet du recours pour irrecevabilité, conformément à la règle 65(1) ensemble l'article 108, troisième phrase CBE. La chambre a examiné la jurisprudence des chambres de recours selon laquelle le mémoire exposant les motifs du recours doit contenir les faits et arguments pertinents. La production de moyens de preuve n'est pas une condition à remplir pour que le recours soit jugé recevable. Par conséquent, la non-production des copies des documents cités dans le mémoire de recours ne conduit pas à l'irrecevabilité du recours au motif que cela serait contraire à la règle 65(1) ensemble l'article 108, troisième phrase CBE. Quant à l'article 10bis(2), troisième phrase RPCR, qui prévoit l'obligation de produire un exemplaire des documents cités dans le mémoire de recours, il n'a pas davantage été considéré explicitement comme une disposition sur la recevabilité. Le recours a donc été considéré comme recevable.

La chambre a par ailleurs estimé que le nouvel article 10bis(2) RPCR, qui avait été modifié après la formation du recours, s'appliquait en l'espèce. Il résulte de la modification que contraire-

verkehre sich die Regel in ihr Gegenteil, so dass Unterlagen, auf die in der Beschwerdebegründung Bezug genommen werde, ihr nur noch auf ausdrückliche Aufforderung als Anlage beigefügt werden müssten. Die Unterlagen seien so zu betrachten, als seien sie am 1. Januar 2005, d. h. fünf Monate nach Ablauf der Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung, eingereicht worden, was einer Änderung des Vorbringens des Beschwerdeführers gleichkomme; in diesem Fall sei Artikel 10b (1) VOBK anwendbar, wonach die Zulassung von Änderungen im Ermessen der Kammer liegt. In Ausübung dieses Ermessens ließ die Kammer die Unterlagen im Beschwerdeverfahren zu.

In **T 100/04** ließ die Kammer eine Bezugnahme auf ein zu einem früheren Zeitpunkt eingereichtes Schreiben in der Beschwerdebegründung gemäß Artikel 10a (2) VOBK ebenfalls gelten, obwohl das Datum dieses Schreibens falsch angegeben war, da der Fehler offensichtlich war.

5. Beendigung des Beschwerdeverfahrens

5.1 Rücknahme der Beschwerde

Die vom alleinigen Beschwerdeführer nach Verkündung der Endentscheidung in der mündlichen Verhandlung abgegebene Erklärung, die Beschwerde zurückzunehmen, enthebt die Kammer nicht von ihrer Pflicht, eine schriftliche, mit Gründen versehene Entscheidung zu erlassen und sie dem Beschwerdeführer zuzustellen, um den mit der Verkündung der Endentscheidung in der mündlichen Verhandlung eingeleiteten Entscheidungsprozess zum Abschluss zu bringen (**T 1033/04**). Da die Entscheidung bereits mit ihrer mündlichen Verkündung durch die Kammer wirksam geworden ist (G 12/91 (ABI. EPA 1994, 285)), kann sich die verspätete Rücknahmeerklärung nicht rückwirkend auf diese Entscheidung auswirken. Diese Auffassung weicht nicht von dem in der Entscheidung G 8/91 (ABI. EPA 1993, 346) aufgestellten Grundsatz ab, wonach das Beschwerdeverfahren durch die Rücknahme der Beschwerde des alleinigen Beschwerdeführers beendet wird, soweit es die durch die angefochtene Entscheidung der ersten Instanz entschiedenen Sachfragen betrifft, weil das Beschwerdeverfahren vorliegend bereits mit der Verkündung der Endentscheidung der Kammer in der mündlichen Verhandlung abgeschlossen war (siehe G 12/91,

referred to no longer needed to be attached, unless otherwise requested. The documents were thus deemed admitted on 1 January 2005, five months after the time limit for filing the statement of grounds had expired. The board found that an amendment to the appellant's case had been made and applied Article 10b(1) RPBA, which called for the board to exercise its discretion, which it did in favour of admitting the documents into the appeal proceedings.

In **T 100/04**, the board also allowed under Article 10a(2) RPBA a reference in the statement of grounds of appeal to a letter submitted earlier, even though the letter was referred to with the wrong date, the error being immediately apparent.

5. Termination of appeal proceedings

5.1 Withdrawal of the appeal

A statement of withdrawal of appeal made by the (sole) appellant after the final decision of the board has been announced at oral proceedings does not relieve the board of its duty to issue and to notify to the appellant the decision in writing setting out the reasons for the decision in order to conclude the decision-taking procedure triggered by the announcement of the final decision at the oral proceedings (**T 1033/04**). As the decision given orally by the board had already become effective (G 12/91, OJ EPO 1994, 285), no retroactive effect on the decision could be attributed to the late statement of withdrawal of the appeal. This view was not at variance with the principle set down in decision G 8/91 (OJ EPO 1993, 346) according to which, in so far as the substantive issues are concerned, appeal proceedings are terminated when the sole appellant withdraws the appeal, because, in the case before the board, the appeal proceedings were already terminated at the oral proceedings when the board announced its final decision (see G 12/91, T 515/94 and T 716/01), and the issuance of the written decision setting out the reasons for the decision after the statement of withdrawal of appeal did not constitute a continuation of the appeal proceedings

ment à ce que prévoyait ledit article dans sa version antérieure, il n'est plus nécessaire de joindre les documents cités, sauf si la chambre le requiert. Les documents ont donc été réputés admis le 1^{er} janvier 2005, soit cinq mois après l'expiration du délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Enfin, la chambre a considéré que les moyens invoqués par le requérant avaient été modifiés, si bien qu'elle a appliqué l'article 10ter(1) RPCR, qui invite la chambre à exercer son pouvoir d'appréciation. En l'espèce, elle a admis les documents dans la procédure de recours.

Dans l'affaire **T 100/04**, la chambre, en application de l'article 10bis(2) RPCR, a également admis une référence, dans le mémoire exposant les motifs du recours, à une lettre produite à une date antérieure, bien que ladite lettre ait été citée avec une date erronée, car l'erreur était manifeste.

5. Clôture de la procédure de recours

5.1 Retrait du recours

Dans l'affaire **T 1033/04**, la chambre a estimé qu'une déclaration de retrait du recours présentée par le requérant (unique) après que la chambre a prononcé sa décision finale lors de la procédure orale ne supprime pas l'obligation pour la chambre de rendre la décision par écrit avec un exposé des motifs et de la signifier au requérant, afin de conclure la procédure déclenchée par le prononcé de la décision finale lors de la procédure orale. Etant donné que la décision prononcée oralement était déjà effective (G 12/91, JO OEB 1994, 285), la déclaration tardive de retrait du recours ne pouvait pas avoir d'effet rétroactif sur la décision. Cet avis n'est pas contraire au principe énoncé dans la décision G 8/91 (JO OEB 1993, 346), selon lequel, en ce qui concerne les questions de fond, la procédure de recours est terminée lorsque l'unique requérant retire le recours, car en l'espèce la procédure de recours avait déjà été close lors de la procédure orale lorsque la chambre a prononcé sa décision finale (cf. G 12/91, T 515/94 et T 716/01). En outre, le fait de rendre la décision par écrit avec un exposé des motifs après la déclaration de retrait du recours n'équivaut pas à poursuivre la procédure de recours au sens de la déci-

T 515/94 und T 716/01); der Erlass der schriftlichen, mit Gründen versehenen Entscheidung nach der Abgabe der Rücknahmeerklärung stellt keine Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens im Sinne der Entscheidung G 8/91 dar, sondern eine Verfahrenshandlung (Regel 68 (1) Satz 2 EPÜ i. V. m. Regel 66 (2) EPÜ), mit welcher der in Regel 68 (1) EPÜ beschriebene Entscheidungsprozess zum Abschluss gebracht wird.

In **T 127/05** erinnerte die Kammer daran, dass ein Einsprechender, der alleiniger Beschwerdeführer ist, die Möglichkeit hat, seine Beschwerde zurückzunehmen, wenn er erkennt, dass das Verfahren zu seinem eigenen Nachteil ausgehen wird. In G 7/91 und G 8/91 (ABI. 1993, 346 und 356) hatte die Große Beschwerdekammer entschieden, dass das Beschwerdeverfahren durch die Rücknahme der Beschwerde des alleinigen Beschwerdeführers beendet wird, soweit es die mit der angefochtenen erstinstanzlichen Entscheidung entschiedenen Sachfragen betrifft. Der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer kann dem Patentinhaber, der keine Beschwerde eingelegt hat, seine Entscheidung aufzwingen und ihm somit unter Umständen keine andere Wahl lassen, als mit einem von ihm eingeführten Mangel "zu leben". Ein Patentinhaber kann sich durch Einlegung einer Beschwerde davor schützen, in eine solche Lage zu geraten. Die Kammer verwarf außerdem die Auffassung, dass Änderungen sich der Entscheidung G 1/99 (ABI. EPA 2001, 381) zufolge auf die Erwiderung auf erstmals im Beschwerdeverfahren erhobene Einwände zu beschränken haben.

6. Abhilfe

Mit dem Ablauf der Dreimonatsfrist nach Artikel 109 (2) EPÜ endet die Zuständigkeit des Organs der ersten Instanz, dessen Entscheidung mit der Beschwerde angefochten wird. Danach ist die Abhilfe nicht mehr möglich (**T 778/06**).

Wird Beschwerde gegen die Entscheidung eingelegt, eine Patentanmeldung zurückzuweisen, so endet das Beschwerdeverfahren, wenn die Prüfungsabteilung der Beschwerde nach Artikel 109 (1) EPÜ abhilft, es sei denn, sie weist einen Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr zurück. Wurde die Rückerstattung nicht ausdrücklich beantragt, so impliziert die

within the meaning of decision G 8/91, but a procedural act (Rule 68(1), second sentence, EPC together with Rule 66(2) EPC) concluding the decision-taking procedure set out in Rule 68(1) EPC.

In **T 127/05** the board recalled that an opponent who is the sole appellant has the possibility of withdrawing appeal if he finds that the outcome would be disadvantageous to himself. In G 7/91 and G 8/91 (OJ 1993, 346 and 356) the Enlarged Board of Appeal ruled that as far as the substantive issues settled by the decision at first instance are concerned, appeal proceedings are terminated when the sole appellant withdraws his appeal. It follows that an opponent who is the sole appellant can, if he so wishes, force the non-appealing patent proprietor to "live with" a deficiency which he has introduced. A patent proprietor who files an appeal can prevent himself from being placed in such a situation. The board also did not agree that decision G 1/99 (OJ EPO 2001, 381) restricts amendment to a response to an objection first raised in appeal proceedings.

6. Interlocutory revision

On expiry of the three-month period under Article 109(2) EPC, the department of first instance whose decision is contested ceases to be responsible for the matter. Rectification of the decision is then no longer possible (**T 778/06**).

The appeal procedure against a decision refusing a patent application is closed as soon as the examining division has allowed the request for interlocutory revision under Article 109(1) EPC, except where the examining division has refused a request for reimbursement of the appeal fee. In the absence of such an express request, interlocutory revision implicitly but necessarily entails the

sion G 8/91, mais constitue un acte de procédure (règle 68(1), deuxième phrase CBE ensemble la règle 66(2) CBE) qui conclut la procédure prévue à la règle 68(1) CBE.

Dans l'affaire **T 127/05**, la chambre a rappelé qu'un opposant qui est l'unique requérant peut retirer son recours s'il estime que l'issue du recours serait désavantageuse pour lui. Dans les décisions G 7/91 et G 8/91 (JO OEB 1993, 346 et 356), la Grande Chambre de recours avait estimé qu'en ce qui concerne les questions de fond décidées par la première instance, la procédure de recours est terminée lorsque l'unique requérant retire son recours. Il s'ensuit qu'un opposant qui est le seul requérant peut, s'il le souhaite, obliger le titulaire du brevet à "vivre" avec un défaut qu'il a introduit. Le titulaire du brevet peut éviter une telle situation en formant lui-même un recours. La chambre a en outre estimé que la décision G 1/99 (JO OEB 2001, 381) ne restreint pas, contrairement à ce qui avait été allégué, les possibilités de modification d'une réponse à une objection soulevée pour la première fois dans la procédure de recours.

6. Révision préjudicielle

A l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 109(2) CBE, l'instance du premier degré dont la décision est contestée par voie de recours n'a plus compétence. Après cette date, il n'est plus possible d'obtenir une révision préjudicielle (**T 778/06**).

La procédure de recours contre une décision de rejet d'une demande de brevet est terminée dès que la division d'examen a fait droit au recours par voie de révision préjudicielle selon l'article 109(1) CBE, à moins que la division d'examen n'ait refusé une requête en remboursement de la taxe de recours. En l'absence d'une telle requête expresse, la révision préjudicielle

Entscheidung, der Beschwerde abzu helfen, notwendigerweise, dass die Prüfungsabteilung die Voraussetzungen für eine Erstattung für nicht erfüllt angesehen hat und dass diese schon allein deshalb nicht der Billigkeit entsprechen würde (vgl. G 3/03, ABI. EPA 2005, 344). Wurde einer Beschwerde abgeholfen, so ist diese res judicata. Mangels anhängiger Beschwerde ist ein danach gestellter Antrag auf Erstattung der Beschwerdegebühr (ob vor der Prüfungsabteilung oder vor der Beschwerdekammer, die für die Beschwerde zuständig gewesen wäre) unzulässig (T 242/05).

Eine wirksam erlassene Entscheidung, einer Beschwerde abzu helfen, kann nicht von der Prüfungsabteilung, geschweige denn von einem Formalprüfer aufgehoben werden, ganz gleich, ob die erste Instanz die Beschwerde zu Recht als zulässig und begründet angesehen hat. Die dem Anmelder (Beschwerdeführer) mitgeteilte Abhilfeentscheidung wird nicht schon deshalb unwirksam, weil in der Akte nicht festgehalten ist, dass die Entscheidung von allen drei Mitgliedern der Prüfungsabteilung gefasst wurde (T 303/05).

Die Abhilfe ist eine notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung dafür, dass das erstinstanzliche Organ einem Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ stattgibt (T 1222/04).

7. Einreichung von geänderten Ansprüchen im Beschwerdeverfahren

In T 1449/05 stellte die Kammer fest, dass das Ermessen, nach Artikel 10b (1) oder (3) VOBK Änderungen des Vorbringens einer Partei zuzulassen, zum Nachteil eines Patentinhabers ausgeübt werden kann, der in einem späten Stadium des Einspruchsbeschwerdeverfahrens versucht, von seiner vorherigen lang bestehenden Anerkenntnis bzw. zu seinem anhaltenden Schweigen zu einem Stand der Technik abzurücken.

In T 70/04 wies die Kammer einen auf die Aufrechterhaltung des Patents in einer weiter geänderten Fassung gerichteten Hilfsantrag unter anderem unter Hinweis auf Artikel 10b (3) VOBK

conclusion of the examining division that the requirements for reimbursement are not met and that, for this reason alone, reimbursement would be inequitable (see G 3/03, OJ EPO 2005, 344). Once interlocutory revision has been granted, the appeal is res judicata. In the absence of a pending appeal, any request for reimbursement of the appeal fee filed after the decision to grant interlocutory revision will be considered inadmissible, irrespective of whether the decision was taken by the examining division or the board of appeal as the body competent to consider the appeal (T 242/05).

A decision to grant interlocutory revision, once validly taken and irrespective of whether the department of first instance was correct in considering the appeal to be admissible and well-founded, cannot be set aside by the examining division, let alone by a formalities officer. The grant of interlocutory revision communicated to the applicant (appellant) is not invalidated by the mere fact that there is no record on the file that the interlocutory revision had been ordered by all three members of the examining division (T 303/05).

The grant of interlocutory revision constitutes a necessary, but not sufficient, prerequisite for the department of first instance to allow a request for the reimbursement of appeal fees under Rule 67 EPC (T 1222/04).

7. Filing amended claims during appeal proceedings

In T 1449/05, the board stated that discretion to permit amendment of a party's case pursuant to Article 10b(1) or (3) RPBA might be exercised against a proprietor who seeks to resile at a late stage in the opposition appeal procedure from a previous long-standing acknowledgement or persistent tacit admission of prior art.

In T 70/04 an auxiliary request for maintenance of the patent in a further amended form was not admitted by the board, with reference inter alia to Article 10b(3) RPBA. Concerning the admissi-

emporte implicitement mais nécessairement la conclusion de la division d'examen selon laquelle les conditions attachées au remboursement ne sont pas remplies et que, de ce seul fait, celui-ci ne serait pas équitable (cf. G 3/03, JO OEB 2005, 344). Par l'effet de la révision accordée, le recours est res judicata. A défaut d'un recours pendant, toute requête en remboursement de la taxe de recours déposée après la décision de révision préjudicielle est irrecevable, que ce soit devant la division d'examen ou devant la chambre de recours qui eût été compétente pour connaître du recours (T 242/05).

Une fois que la décision de faire droit à un recours par voie de révision préjudicielle a été valablement prise, et indépendamment de la question de savoir si l'instance du premier degré a jugé à bon droit le recours comme recevable et fondé, la décision ne peut pas être annulée par la division d'examen, et encore moins par un agent des formalités. Dès lors que la décision relative à la révision préjudicielle a été communiquée au demandeur (requérant), elle ne saurait être annulée par le seul fait que le dossier ne contient aucun élément démontrant que la révision préjudicielle a été ordonnée par les trois membres de la division d'examen (T 303/05).

Pour faire droit à une requête en remboursement de la taxe de recours en vertu de la règle 67 CBE, l'instance du premier degré doit au préalable faire droit au recours par voie de révision préjudicielle, mais ce n'est pas la seule condition qui doit être remplie (T 1222/04).

7. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours

Dans l'affaire T 1449/05, la chambre a déclaré que l'admission de toute modification des moyens invoqués par une partie, conformément à l'article 10ter (1) ou (3) RPCR, était laissée à l'appréciation de la chambre et pouvait s'exercer contre un titulaire cherchant à se rétracter, à un stade avancé de la procédure de recours sur opposition, d'une reconnaissance de longue date ou d'une admission tacite et persistante de l'état de la technique.

Dans la décision T 70/04, une requête subsidiaire en maintien en vigueur du brevet sous une autre forme modifiée n'a pas été admise par la chambre, en référence, notamment, à l'article 10ter(3)

zurück. Zur Zulässigkeit dieses Hilfsantrags führte die Kammer aus, die angegebene Änderung bestehe zwar aus einer Kombination von zwei Ansprüchen, sei aber ziemlich weitreichend und werfe vor allem aufgrund einer gegenüber Anspruch 1 in der aufrechterhaltenen Fassung signifikant erhöhten Anzahl Variablen neue Fragen auf, die im Einspruchs- bzw. im Beschwerdeverfahren bislang nicht erörtert worden seien. Bei Zulassung dieses Antrags wäre die Kammer gezwungen gewesen, den Fall entweder an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, um die unterlegene Partei vor einem Instanzverlust zu bewahren, oder aber eine weitere mündliche Verhandlung anzusetzen.

Artikel 10b VOBK schreibe unmissverständlich vor, dass Änderungen des Vorbringens einer Partei nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung nicht zugelassen werden dürfen, wenn sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder dem bzw. den anderen Beteiligten ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zugemutet werden kann.

Der Beschwerdegegner/Patentinhaber machte geltend, es sei unbillig, diesen einfachen Antrag nicht zuzulassen. Die Kammer wies jedoch darauf hin, dass im Laufe der mündlichen Verhandlung kein neuer Sachverhalt erörtert worden sei. Das Vorbringen des Beschwerdegegners sei nicht überzeugend. Er habe als einziger Beteiligter im Voraus gewusst, dass er sich vorbehalte, einen Hilfsantrag einzureichen, und habe sich daher darauf vorbereitet, in der mündlichen Verhandlung entsprechende Argumente vorzutragen. Dem Beschwerdeführer/Einsprechenden sei hingegen die Absicht des Beschwerdegegners nicht bekannt gewesen, unter Umständen einen derartigen Hilfsantrag stellen zu wollen. Insbesondere musste er nicht mit einem Antrag rechnen, dem die Kombination der Ansprüche 1 und 2 in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung zugrunde lag. Der Beschwerdegegner hatte diese Kombination zuvor niemals vorgeschlagen und hatte im Rahmen des Einspruchsverfahrens einen etwas anderen Hilfsantrag eingereicht. Es wäre dem Beschwerdeführer gegenüber unbillig gewesen, ihn während der mündlichen Verhandlung mit diesem neuen Hilfsantrag zu konfrontieren. Daher wäre zumindest eine Vertagung und die Anberaumung eines neuen Termins für die mündliche Verhandlung notwendig geworden, eine

bility of this auxiliary request, the board stated that although being the combination of two claims, the amendment indicated was quite extensive and raised new issues which had not been considered so far in the opposition or appeal procedure, mainly because of a significantly raised number of variables compared to claim 1 as maintained. Admitting this request would have either obliged the board to remit the case to the opposition division so as to avoid the loss of an instance by the losing party or to arrange for a further oral proceeding.

From Article 10b RPBA it was clear that amendments to a party's case after the issue of the summons to oral proceedings shall not be admitted if they raised issues which the board or the other party could not reasonably be expected to deal with without adjournment of the oral proceedings.

The respondent/patent proprietor argued that it would be unfair not to admit this straightforward request. The board, however, pointed out that no new matter was raised during the oral proceedings. In the board's view, the respondent's arguments were not justified in the case at issue. The respondent was the only party which knew in advance that it might want to file an auxiliary request and thus was prepared to present the corresponding argumentation at the oral proceedings. The appellant/opponent was not aware of the respondent's intention optionally to file such an auxiliary request. In particular, it could not expect a request on the basis of the combination of claims 1 and 2 as maintained by the opposition division. The respondent had never proposed this combination before and had submitted a somewhat different auxiliary request during the opposition proceedings. It would have been unfair to the appellant to confront it with this new auxiliary request during the oral proceedings. This would at least have prompted adjournment and arrangement of a further date for oral proceedings, a situation referred to in Article 10b(3) RPBA as an express reason for not admitting an amendment to a party's case. Furthermore, such an auxiliary request would have necessitated the preparation of further evidence of the same type as prepared against

RPCR. En ce qui concerne la recevabilité de cette requête subsidiaire, la chambre a observé que la modification indiquée, bien qu'elle porte sur la combinaison de deux revendications, était assez étendue et soulevait de nouvelles questions qui n'avaient pas été examinées jusque là dans la procédure d'opposition ou de recours, principalement en raison d'un nombre de variantes nettement supérieur par rapport à la revendication 1 telle que maintenue. Admettre cette requête aurait obligé la chambre à renvoyer l'affaire à la division d'opposition, afin d'éviter la perte d'une instance par la partie déboutée, ou à prévoir une nouvelle procédure orale.

Il ressort clairement de l'article 10ter RPCR que les modifications des moyens invoqués par une partie après l'envoi de la citation à une procédure orale ne sont pas admises si elles soulèvent des questions que la chambre ou l'autre/les autres partie(s) ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée.

L'intimé/titulaire du brevet a fait valoir qu'il serait injuste de ne pas admettre cette requête ordinaire. La chambre a cependant souligné qu'aucune question nouvelle n'avait été soulevée au cours de la procédure orale, et elle a estimé que les arguments de l'intimé n'étaient pas justifiés. L'intimé était la seule partie qui savait à l'avance qu'elle pourrait souhaiter déposer une requête subsidiaire, ce qui lui permettrait de se préparer à présenter l'argumentation correspondante en procédure orale. Le requérant/opposant n'était pas informé de l'intention de l'intimé de déposer, en option, une telle requête subsidiaire. En particulier, il ne pouvait s'attendre à une requête fondée sur la combinaison des revendications 1 et 2 telles que maintenues par la division d'opposition. L'intimé n'avait jamais proposé cette combinaison auparavant et avait soumis une requête subsidiaire quelque peu différente lors de la procédure d'opposition. Il aurait été injuste, vis-à-vis du requérant, de le confronter à cette nouvelle requête subsidiaire lors de la procédure orale. Cela aurait à tout le moins provoqué le renvoi et la fixation d'une nouvelle date pour la procédure orale, situation qui, selon l'article 10ter(3) RPCR, constitue explicitement un motif de ne pas admettre la modification des moyens invoqués par une partie. De plus, une telle requête subsidiaire aurait nécessité la prépara-

Tatsache, die in Artikel 10b (3) VOBK ausdrücklich als Grund genannt wird, eine Änderung des Vorbringens eines Beteiligten nicht zuzulassen. Darüber hinaus hätte ein derartiger Hilfsantrag eine weitere Beweisführung, wie sie bereits gegen den Hauptantrag erfolgt sei, notwendig gemacht, sowie gegebenenfalls die Durchführung einer weiteren Recherche seitens des Beschwerdeführers. Die Kammer entschied daher, den Hilfsantrag nicht zum Verfahren zuzulassen.

8. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

8.1 Billigkeit

In der Entscheidung **T 281/03** vom 17. Mai 2006 urteilte die Kammer, dass die Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit entsprach, obwohl der Beschwerdeführer sein Vorbringen zur erfinderischen Tätigkeit bis zum letzten Augenblick wiederholt hinausgeschoben hatte. Die Kammer stellte fest, dass das Hinausschieben der eingehenden Begründung des in der Einspruchsschrift erhobenen Einwands mangelnder erfinderischer Tätigkeit bis zum letzten Augenblick im Einspruchsverfahren nach Möglichkeit vermieden werden sollte, da es die anderen Beteiligten und die Einspruchsabteilung vor eine unerwartete Situation stellt. In dem besonderen Fall, dass ein Vorbringen zur erfinderischen Tätigkeit sich auf dasselbe Dokument stützt wie das Vorbringen zur Neuheit, und die Frage, ob die betreffenden Merkmale neu sind, nicht einfach mit ja oder nein beantwortet werden kann, sondern davon abhängt, wie das Dokument als Ganzes ausgelegt wird, kann es jedoch für den Einsprechenden schwierig, wenn nicht gar unmöglich sein, bei Nichtvorliegen der genauen Feststellungen der Einspruchsabteilung dazu, wie sie das Dokument versteht und welche Merkmale sie tatsächlich für neu erachtet, mangelnde erfinderische Tätigkeit geltend zu machen.

8.2 Wesentlicher Verfahrensmangel

8.2.1 Rechtliches Gehör

In der Entscheidung **T 281/03** vom 17. Mai 2006 urteilte die Kammer, dass ein wesentlicher Verfahrensfehler im Verfahren vor der Einspruchsabteilung vorliegt, wenn der Einsprechende/Beschwerdeführer sich für den Fall, dass Neuheit bejaht würde, zur erfinderischen Tätigkeit hatte äußern wollen, diese

the main request and optionally a further search to be done by the appellant. The board therefore decided not to admit the auxiliary request into the proceedings.

8. Reimbursement of appeal fee

8.1 Fairness

In **T 281/03** dated 17 May 2006 the board held that reimbursement of the appeal fee was equitable despite the fact that the appellant had continuously delayed his case on inventive step until the last possible moment. The board noted that delaying detailed substantiation of the ground of inventive step raised in the notice of opposition to the last moment of opposition proceedings should be avoided if possible since it created an unexpected situation for the other parties and the opposition division. However, in the special case where an inventive step argument was based on the same document as the novelty argument, and the novelty of the features in question could not be answered with a simple yes or no, but depended on how the document was interpreted as a whole, it might be difficult if not impossible for an opponent to argue lack of inventive step without a precise statement of how the document was understood, and the features actually found to be different by the opposition division.

8.2 Substantial procedural violation

8.2.1 Right to be heard

In **T 281/03** dated 17 May 2006 the board held that a substantial procedural violation had occurred in proceedings before the opposition division where the opponent/appellant had wanted to comment on inventive step if novelty was established, but the issue of inventive step was not discussed at the oral

tion de moyens supplémentaires, du même type que ceux qui avaient été préparés pour la requête principale, et la conduite éventuelle d'une nouvelle recherche par le requérant. La chambre a donc décidé de ne pas admettre la requête subsidiaire dans la procédure.

8. Remboursement de la taxe de recours

8.1 Équité

Dans la décision **T 281/03** du 17 mai 2006, la chambre a estimé que le remboursement de la taxe de recours était équitable bien que le requérant ait en permanence retardé jusqu'au dernier moment possible le traitement de la question de l'activité inventive. La chambre a fait remarquer qu'il fallait éviter, autant que possible, d'attendre le dernier moment de la procédure d'opposition pour donner le détail de l'argumentation sur la question de l'activité inventive soulevée dans l'acte d'opposition, car cela créait une situation inattendue pour les autres parties et la division d'opposition. Cependant, dans le cas particulier où un argument relatif à l'activité inventive se fondait sur le même document que l'argument relatif à la nouveauté, et qu'il ne pouvait être répondu simplement par oui ou par non à la question de la nouveauté des caractéristiques concernées, mais que la réponse dépendait de la manière dont on interprétait le document dans son ensemble, il pouvait être difficile pour un opposant, voire impossible, d'invoquer l'absence d'activité inventive sans expliquer précisément comment le document avait été compris, et quelles étaient les caractéristiques que la division d'opposition considérait effectivement comme différentes.

8.2 Vice substantiel de procédure

8.2.1 Droit d'être entendu

Dans l'affaire **T 281/03** du 17 mai 2006, la chambre a estimé qu'un vice substantiel de procédure avait été commis lors de la procédure devant la division d'opposition ; l'opposant/requérant avait voulu en l'occurrence commenter l'activité inventive si la nouveauté était établie, mais la question de l'activité

Frage in der mündlichen Verhandlung jedoch nicht erörtert wurde und die Einspruchsabteilung unmittelbar im Anschluss an die Beratung und die Verkündung ihrer Entscheidung zur Neuheit die Entscheidung verkündet hatte, die Einsprüche zurückzuweisen. Dass der Einsprechende/Beschwerdeführer sich früher zur erfinderischen Tätigkeit hätte äußern können, wurde für nicht relevant gehalten.

Der Erlass einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ, in der Änderungen vorgeschlagen werden, von denen nicht erwartet werden kann, dass der Anmelder sie ohne weitere Erörterung billigt, stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar (T 121/06).

8.2.2 Fehlbeurteilung durch die erste Instanz

In J 9/05 und J 18/05 hatte die Kammer die Entscheidungen der Prüfungsabteilung zu überprüfen, wonach die Mitteilungen nach Regel 69 (1) EPÜ am zehnten Tag nach ihrer Aufgabe zur Post als dem Empfänger ordnungsgemäß zugestellt zu gelten hatten. Die Kammer gelangte in jedem einzelnen Fall zu der Auffassung, dass die Prüfungsabteilung zwar die Beweise bezüglich der Postzustellung unzutreffend beurteilt habe, dass dies aber lediglich eine Fehlbeurteilung darstelle und nicht als Verfahrensverstöß gewertet werden könne, was eine Voraussetzung für die Anwendung von Regel 67 EPÜ sei.

8.3 Abhilfe

Mangels anhängiger Beschwerde ist jeder nach der Abhilfeentscheidung gestellte Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr – sei es vor der Prüfungsabteilung oder vor der Beschwerdekammer, die für die Beschwerde zuständig gewesen wäre – unzulässig (T 242/05).

VI. VERFAHREN VOR DER BESCHWERDEKAMMER IN DISZIPLINARANGELEGENHEITEN

1. Europäische Eignungsprüfung

1.1 Abhilfe

Gemäß Artikel 27 (2) und (3) VEP ist eine Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungskommission innerhalb eines Monats nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung schriftlich beim Prüfungssekretariat einzulegen und

proceedings and the opposition division, after deliberating and announcing its decision on novelty, immediately announced the decision to reject the oppositions. The fact that the opponent/appellant could have commented on inventive step earlier was not relevant.

Issuing a communication under Rule 51(4) EPC in which amendments are proposed that the applicant cannot reasonably be expected to accept without further discussion constitutes a substantial procedural violation (T 121/06).

8.2.2 Error of judgment by a department of first instance

In J 9/05 and J 18/05 the board had to decide on the Examining Division's decisions that Rule 69(1) EPC communications were deemed to have been duly delivered to the addressees on the tenth day following its posting. The board held in each case that whilst the Examining Division had evaluated the evidence as to the postal delivery incorrectly, this amounted to an error of judgment only and could not be characterised as a procedural non-compliance, which was a prerequisite for the application of Rule 67 EPC.

8.3 Interlocutory revision

In the absence of a pending appeal, any request for reimbursement of the appeal fee filed after the decision to grant interlocutory revision will be considered inadmissible, regardless of whether the decision was taken by the examining division or the board of appeal as the body competent to consider the appeal (T 242/05).

VI. PROCEEDINGS BEFORE THE DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL

1. European qualifying examination

1.1 Rectification of decisions

Under Article 27(2) and (3) REE, notice of appeal against a decision of the Examination Board must be filed with the Secretariat within one month of the date of notification of the decision appealed against. A written statement

inventive n'avait pas été examinée lors de la procédure orale et la division d'opposition, après avoir délibéré et annoncé sa décision concernant la nouveauté, avait immédiatement fait part de sa décision de rejeter les oppositions. Le fait que l'opposant/requérant aurait pu commenter l'activité inventive plus tôt n'était pas pertinent.

L'envoi d'une notification au titre de la règle 51(4) CBE dans laquelle sont proposées des modifications que le demandeur ne peut raisonnablement accepter sans discussion constitue un vice substantiel de procédure (T 121/06).

8.2.2 Erreur d'appréciation commise en première instance

Dans les affaires J 9/05 et J 18/05, la chambre devait statuer sur les décisions de la division d'examen selon lesquelles les notifications conformément à la règle 69(1) CBE étaient réputées remises aux destinataires le dixième jour après la remise à la poste. Dans les deux cas, la chambre a estimé que la division d'examen avait effectivement mal apprécié la preuve de la remise du courrier, mais que cela ne constituait qu'une erreur d'appréciation et ne pouvait être qualifié de vice de procédure, condition nécessaire pour l'application de la règle 67 CBE.

8.3 Révision préjudicielle

A défaut d'un recours pendant, est irrecevable toute requête en remboursement de la taxe de recours déposée après la décision de révision préjudicielle, que ce soit devant la division d'examen ou devant la chambre de recours qui eût été compétente pour connaître du recours (T 242/05).

VI. PROCEDURES DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE

1. Examen européen de qualification

1.1 Révision préjudicielle

Conformément à l'article 27, paragraphes 2) et 3) REE, un recours contre une décision du jury doit être formé par écrit auprès du secrétariat dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision attaquée et un

innerhalb von zwei Monaten schriftlich zu begründen. Erachtet die Kommission die Beschwerde als zulässig und begründet, so ist ihr abzuhelpfen und anzuordnen, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird. Wird der Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nicht abgeholfen, so ist sie der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten vorzulegen.

In **D 38/05** und **D 4/06** stellte die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten fest, dass die Abhilfe gegen Entscheidungen der Prüfungskommission ganz offensichtlich Artikel 109 (1) EPÜ nachempfunden worden ist und in vergleichbaren Situationen demselben Zweck dienen sollte: Hier wie dort soll bereits die erste Instanz eine von ihr getroffene Entscheidung selbst aufheben können, wenn sie die dagegen von der (einzigen) Partei eingelegte Beschwerde als (zulässig und) begründet erkannt hat. Damit kann eine fehlerhafte Entscheidung rasch und auf einfachem Weg beseitigt werden. Nach dem Wortlaut von Artikel 27 (3) VEP (analog zu Artikel 109 (1) EPÜ) muss das Organ, dessen Entscheidung angefochten wird – hier: die Kommission – der Beschwerde abhelfen, wenn es die Voraussetzungen hierfür als gegeben erachtet. Dies bedeutet auch, dass es der Prüfungskommission aufgegeben ist, das Vorliegen oder Nichtvorliegen dieser Voraussetzungen gründlich zu prüfen, bevor sie sich für oder gegen die Abhilfe entscheidet und in letzterem Fall die Beschwerde an die Beschwerdekammer weiterleitet. Die zweimonatige Frist für die Prüfung und Entscheidung, ob der Beschwerde abgeholfen werden muss, beginnt daher erst mit **Eingang der Beschwerdebegründung** zu laufen, auch wenn dies in Artikel 27 (3) VEP – im Gegensatz zu Artikel 109 (2) EPÜ – nicht ausdrücklich bestimmt ist.

1.2 Bewertung der Prüfungsarbeiten

Regel 6 (1) der Ausführungsbestimmungen zur VEP schreibt vor, dass die Bewertungsbögen Einzelheiten zur Notengebung enthalten müssen.

In **D 7/05** (ABI. EPA 2007, 378) vom 17. Juli 2006 wies die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten darauf hin, dass unter Einzelheiten zur Notengebung eine hinreichende Unterteilung der möglichen Maximalpunktzahl und der für den Bewerber vergebenen Gesamtpunktzahl in Unterpunkte zu verstehen sind, sowie die Angabe, für

setting out the grounds of appeal must then be filed within two months of notification of the contested decision. If the Board considers the appeal to be admissible and well-founded, it will rectify its decision and order reimbursement of the fee for appeal. If the appeal is not allowed within two months, it must be remitted to the Disciplinary Board of Appeal.

In **D 38/05** and **D 4/06** the Disciplinary Board of Appeal found that the provision for rectification of decisions of the Examination Board was clearly modelled on Article 109(1) EPC and designed to serve the same purpose in comparable situations: the aim, in either case, was that the department of first instance be able to set aside a decision of its own if it found an appeal against that decision, filed by the (sole) party, to be (admissible and) allowable. This was a quick and simple way of cancelling flawed decisions. Article 27(3) REE (analogous to Article 109(1) EPC) provides that the department whose decision is contested – in this case, the Examination Board – must rectify its decision if it considers the relevant requirements to be fulfilled. This also means that the Examination Board is obliged to assess carefully whether or not these requirements are met before deciding to grant or refuse rectification and, in the latter case, referring the matter to the board of appeal. The two-month time limit for considering the appeal and deciding whether it must be allowed therefore only starts to run **on receipt of the statement of grounds for appeal**, even though this is not expressly provided in Article 27(3) REE – in contrast to Article 109(2) EPC.

1.2 Marking the answer papers

Rule 6(1) of the implementing provisions to the REE provides that details of the marking must be given on the marking sheets.

In **D 7/05** (OJ EPO 2007, 378) of 17 July 2006, the Disciplinary Board of Appeal pointed out that details of the marking are deemed to include sufficient subdivision of the maximum achievable mark and the candidate's overall mark into sub-marks, and an indication of the substantive and legal issues for which those sub-marks were awarded. In

mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de deux mois. Si le jury considère le recours comme recevable et fondé, il y fait droit et ordonne le remboursement de la taxe de recours. S'il n'est pas fait droit au recours dans le délai de deux mois, le recours est déferé à la chambre de recours de l'OEB statuant en matière disciplinaire.

Dans les affaires **D 38/05** et **D 4/06**, la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire a constaté que la révision préjudicielle de décisions du jury était manifestement inspirée de l'article 109(1) CBE et qu'elle devait, dans des situations comparables, servir aux mêmes fins. Dans un cas comme dans l'autre, il faut que la décision prise par la première instance puisse être annulée par cette même instance, si celle-ci a considéré comme (recevable et) fondé le recours formé par la (seule) partie. Une décision entachée d'erreur pourrait ainsi être annulée rapidement et simplement. Aux termes de l'article 27(3) REE (de même que selon l'article 109(1) CBE), l'instance dont la décision est attaquée – en l'espèce : le jury – doit faire droit au recours si elle considère que les conditions nécessaires sont remplies. Cela signifie également que le jury se doit d'examiner scrupuleusement si ces conditions sont réunies ou non avant de se prononcer pour ou contre la révision préjudicielle et, en dernier ressort, de transmettre le recours à la chambre de recours. Le délai de deux mois prévu pour procéder à cet examen et prendre la décision de faire droit ou non au recours ne commence donc à courir qu'à la date de **réception du mémoire exposant les motifs du recours**, même si l'article 27(3) REE – contrairement à l'article 109(2) CBE – ne le précise pas expressément.

1.2 Notation des copies d'examen

La règle 6(1) des dispositions d'exécution du REE prévoit que le détail de la notation figure sur les feuilles de notation.

Dans la décision **D 7/05** (JO OEB 2007, 378) du 17 juillet 2006, la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire a indiqué que, par "détail de la notation", il fallait entendre une ventilation suffisante, en notes partielles, de la note maximale et de la note totale attribuée au candidat, ainsi qu'une indication des aspects techniques ou juridiques

welche Sachverhaltskomplexe bzw. rechtliche Fragestellungen diese Unterpunkte vergeben wurden. Bei der Erstellung von Bewertungsvorlagen durch die Prüfungsorgane ist eine Abwägung erforderlich zwischen dem Zweck, eine gleichmäßige Bewertung der Bewerber zu gewährleisten (Artikel 16 VEP) und andererseits der Notwendigkeit, auch eine gerechte Bewertung von vom Schema abweichenden, aber dennoch zumindest vertretbaren und kompetent begründeten Antworten zu ermöglichen. Die Bewertungsvorlagen müssen deshalb gewisse Spielräume lassen und – lediglich – hinreichend detailliert sein, um als Einzelheiten zur Notengebung im Sinne von Regel 6 (1) der Ausführungsbestimmungen den Bewerbern anhand der veröffentlichten oder zugänglich gemachten Texte die Nachprüfung zu erlauben, ob bei der Bewertung ihrer Arbeiten gegen Bewertungsgrundsätze verstoßen wurde, deren Einhaltung von der Kammer überprüft werden kann.

2. Beschwerden gegen Entscheidungen der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten

Schon in D 5/82 (ABI. EPA 1983, 175) wies die Kammer darauf hin, dass die Befassung der Großen Beschwerdekammer durch die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten ausgeschlossen ist. In **D 7/05** vom 2. Januar 2007 und **D 2/06** vom 31. August 2006 hatte sich die Kammer mit Anträgen zu befassen, die auf die Überprüfung ihrer rechtskräftigen Entscheidungen abzielte. Die Kammer stellte fest, dass die Entscheidungen der Beschwerdekammern und der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten mit ihrem Erlass rechtskräftig werden und mit keinem Rechtsmittel mehr angefochten, noch von der Kammer selbst aufgehoben werden können. Sie verwarf die Anträge als unzulässig und verwies auf die Grundsätze, die die Große Beschwerdekammer in G 1/97 (ABI. EPA 2000, 322) aufgestellt hatte. Danach obliegt die Entscheidung über die Unzulässigkeit der Beschwerdekammer, die die Entscheidung erlassen hat, deren Überprüfung beantragt wird, wobei der Antrag unverzüglich und ohne weitere prozessuale Formalität zu prüfen und zu entscheiden ist.

producing schedules of marks there has to be a trade-off between their purpose of ensuring uniform marking (Article 16 REE) and the need also to allow for fair marking of answers which deviate from the scheme but are at least reasonable and competently substantiated. The schedules must therefore leave some room for manoeuvre and – merely – be sufficiently detailed to constitute details of the marking within the meaning of Rule 6(1) implementing provisions allowing candidates to verify, on the basis of documents published or made accessible, whether the marking of their answers infringed marking principles the respect of which is subject to review by the Disciplinary Board of Appeal.

2. Appeals against decisions of the Disciplinary Board of Appeal

In D 5/82 (OJ EPO 1983, 175) the board already noted that the Disciplinary Board of Appeal has no power to refer questions to the Enlarged Board of Appeal. In **D 7/05** dated 2 January 2007 and **D 2/06** dated 31 August 2006, the board had to consider requests seeking a review of its final decisions. The board stated that decisions of the boards of appeal and the Disciplinary Board of Appeal became final when issued, and were no longer subject to appeal, nor could they be set aside by the board itself. It refused the requests as inadmissible, with reference to the principles set out by the Enlarged Board of Appeal in G 1/97 (OJ EPO 2000, 322), according to which the decision on inadmissibility is to be issued by the board of appeal which took the decision forming the subject of the request for revision. The decision on the request may be issued immediately and without further procedural formalities.

auxquels ces notes partielles se rapportent. Lors de l'élaboration des grilles de notation, il importe de mettre en balance leur finalité, à savoir la notation uniforme des candidats (article 16 REE), et la nécessité de noter équitablement des réponses qui s'éloignent du schéma, mais qui sont au moins acceptables et justifiées avec compétence. Les grilles de notation doivent donc laisser une certaine liberté d'appréciation et être simplement suffisamment détaillées pour donner le détail de la notation au sens de la règle 6(1) des dispositions d'exécution, et permettre aux candidats, à l'aide des textes publiés ou rendus accessibles, de vérifier si, lors de la notation de leurs copies, il a été porté atteinte à des principes de notation dont la Chambre peut contrôler l'observation.

2. Recours formés contre des décisions de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire

La chambre indiquait déjà dans sa décision D 5/82 (JO OEB 1983, 175) qu'il était exclu que la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire puisse saisir la Grande Chambre de recours. Dans les décisions **D 7/05** du 2 janvier 2007 et **D 2/06** du 31 août 2006, la chambre avait déjà dû traiter des requêtes visant à examiner des décisions passées en force de chose jugée. La chambre a constaté que les décisions des chambres de recours et de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire passent en force de chose jugée lorsqu'elles sont prononcées et ne peuvent plus être ni contestées, ni annulées par la chambre elle-même. Elle a donc rejeté les recours pour irrecevabilité en renvoyant aux principes énoncés par la Grande Chambre de recours dans sa décision G 1/97 (JO OEB 2000, 322). Ceux-ci prévoient que la décision d'irrecevabilité appartient à la chambre de recours qui a pris la décision dont la révision est demandée et que cette décision pourra être rendue immédiatement et sans autre formalité processuelle.

VII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE**A. Das EPA als ISA****1. Widerspruchsverfahren**

Regeln 40 und 68 PCT wurden mit Wirkung vom 1. April 2005 geändert. Infolge dieser Änderung wird der Widerspruch nur noch in einer einzigen Instanz überprüft, nämlich von dem Überprüfungsgremium. Dieses vereinfachte Widerspruchsverfahren wurde in der in 2000 revidierten Fassung des EPÜ festgeschrieben, das allerdings noch nicht in Kraft getreten ist.

Laut Mitteilung des EPA vom 1. März 2005 über das Widerspruchsverfahren nach dem PCT (ABI. EPA 2005, 226) wird das EPA bis zum Inkrafttreten der revidierten Fassung des EPÜ auch weiterhin jede Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren intern überprüfen, bevor der Widerspruch der Beschwerdekammer vorgelegt wird. Diese Überprüfung wird vom EPA als Dienstleistung durchgeführt.

In **W 18/06** erklärte die Kammer, dass im Hinblick auf die Mitteilung des EPA vom 1.3.2005 ein Anmelder davon ausgehen könne, dass die Verfahrensweise des EPA als Internationale Recherchenbehörde zu einer Überprüfung des Widerspruchs durch die Beschwerdekammer führen würde. Daher bleibe schon aufgrund des allgemein gültigen Prinzips des Vertrauensschutzes lediglich zu untersuchen, ob die Zahlung der Widerspruchsgebühr im Rahmen des tatsächlich durchgeführten und der Mitteilung entsprechenden Verfahrens rechtzeitig erfolgt sei.

VII. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY**A. The EPO acting as ISA****1. Protest procedure**

Rules 40 and 68 PCT were amended with effect from 1 April 2005, replacing the previous two-stage protest procedure with examination by a single review body. The streamlined procedure was incorporated into the EPC 2000, which, however, has not yet entered into force.

According to the Notice from the EPO dated 1 March 2005 concerning the protest procedure under the PCT (OJ EPO 2005, 226), pending entry into force of the revised version of the EPC the EPO will continue to subject any invitation to pay such additional fees to an internal review, prior to submission of the protest to the board of appeal. This review is in the nature of a service from the EPO.

In **W 18/06** the board noted that, in the light of the EPO's Notice of 1 March 2005, an applicant could assume that the procedure followed by the EPO acting as International Searching Authority would lead to a review of the protest by the board of appeal. Therefore, on the basis of the general principle of the protection of legitimate expectations, the only question remaining to be examined was whether the protest fee had been paid in due time under the procedure as actually carried out and corresponding to the Notice.

VII. L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION PCT**A. L'OEB agissant en qualité d'ISA****1. Procédure de réserve**

Les règles 40 et 68 PCT ont été modifiées avec effet au 1^{er} avril 2005. Suite à cette modification, les réserves ne sont plus examinées que par une seule instance : l'instance de réexamen. Cette procédure de réserve simplifiée a été intégrée à la CBE telle que révisée en 2000, laquelle n'est toutefois pas encore entrée en vigueur.

Conformément au communiqué de l'OEB du 1^{er} mars 2005 relatif à la procédure de réserve prévue par le PCT (JO OEB 2005, 226), l'OEB continuera, jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle version de la CBE, de réexaminer au niveau interne chaque invitation à payer les taxes additionnelles avant de soumettre la réserve à la chambre de recours. L'OEB effectue ce réexamen à titre de service.

Dans la décision **W 18/06**, la chambre a déclaré que, eu égard au communiqué de l'OEB en date du 1^{er} mars 2005, un demandeur pouvait considérer que la pratique adoptée par l'OEB en tant qu'administration chargée de la recherche internationale aboutirait à un examen de la réserve par la chambre de recours. Dès lors, ne fût-ce qu'en vertu du principe de la confiance légitime, il ne restait plus qu'à examiner si la taxe de réserve, dans le cadre de la procédure telle que décrite dans le communiqué et effectivement suivie, avait été acquittée en temps utile.

				Seite/Page					Seite/Page
6. Vergleichsversuche					5. Artikel 83 EPÜ und Klarheit der Ansprüche				
6. Comparative tests					5. Article 83 EPC and clarity of claims				
6. Essais comparatifs					5. L'article 83 CBE et la clarté des revendications				
T 234/03	3.3.01	18.05.06	28	T 882/03	3.3.09	11.04.06	34		
T 378/03	3.3.01	04.07.06	28	6. Beweisfragen					
D. Gewerbliche Anwendbarkeit				6. Evidence					
D. Industrial applicability				6. Preuve					
D. Applicabilité industrielle				T 72/04	3.3.06	23.03.06	35		
T 898/05	3.3.08	07.07.06	28	B. Ansprüche					
II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG				B. Claims					
II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION				B. Revendications					
II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET				1. Deutlichkeit					
A. Ausreichende Offenbarung				1. Clarity					
A. Sufficiency of disclosure				1. Clarté					
A. Suffisance de l'exposé				1.1 Für die Fassung der Ansprüche geltende Grundsätze					
1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebendes Wissen des Fachmanns				1.1 Principles governing the text of claims					
1. Knowledge of skilled person relevant for assessing sufficiency of disclosure				1.1 Principes régissant la forme des revendications					
1. Connaissances de l'homme du métier déterminantes pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé				1.1.1 Allgemeines					
T 341/04	3.2.05	26.05.06	30	1.1.1 General					
2. Deutliche und vollständige Offenbarung				1.1.1 Généralités					
2. Clarity and completeness of disclosure				T 651/05	3.3.06	17.05.06	35		
2. Exposé clair et complet				T 621/03	3.3.09	23.05.06	35		
T 1121/03	3.3.10	20.04.06	31	T 127/04	3.5.03	11.10.06	35		
T 58/05	3.4.01	16.05.06	32	1.1.2 Deutlichkeit von breiten Ansprüchen					
T 179/05	3.3.03	30.11.06	32	1.1.2 Clarity of broad claims					
3. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand				1.1.2 Clarté des revendications de large portée					
3. Reproducibility without undue burden				T 29/05	3.3.08	13.03.06	35		
3. Exécution de l'invention sans effort excessif				1.2 Ausnahme von diesen Grundsätzen					
T 412/06	3.3.02	12.10.06	33	1.2 Exceptions to these principles					
T 326/04	3.3.06	12.12.06	33	1.2 Exceptions à ces principes					
4. Erfordernis der ausreichenden Offenbarung auf dem Gebiet der Biotechnologie				1.2.1 Funktionelle Merkmale					
4. The requirement of sufficiency of disclosure in the biotechnology field				1.2.1 Functional features					
4. La condition de suffisance de l'exposé par rapport aux inventions biotechnologiques				1.2.1 Caractéristiques définies par leur fonction					
4.1 Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung				T 29/05	3.3.08	13.03.06	35		
4.1 Clarity and completeness of disclosure				T 151/01	3.3.02	09.02.06	36		
4.1 Exposé clair et complet				2. Knappheit					
4.1.1 Umfang der Wiederholbarkeit einer Erfindung				2. Conciseness					
4.1.1 The extent to which the invention must be reproducible				2. Concision					
4.1.1 Mesure dans laquelle l'invention doit être reproductible				2.1 Regel 29 (2) EPÜ					
T 21/05	3.3.04	13.07.06	34	2.1 Rule 29(2) EPC					
T 748/03	3.4.01	26.01.06	34	2.1 Règle 29(2) CBE					
				T 1416/04	3.2.06	14.12.06	36		

			Seite/Page				Seite/Page
3. Form der Ansprüche				B. Artikel 123 (3) EPÜ			
3. Form of the claims				B. Article 123(3) EPC			
3. Formulation des revendications				B. Article 123(3) CBE			
3.1 Einteilige oder zweiteilige Ansprüche				T 142/05	3.2.01	13.06.06	41
3.1 One-part or two-part claim							
3.1 Revendication comportant une ou deux parties				IV. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR ALLE VERFAHREN			
T 121/06	3.5.01	25.01.07	37	IV. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS			
4. Auslegung von Ansprüchen				IV. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE DEVANT L'OEB			
4. Interpretation of claims				A. Grundsatz des Vertrauensschutzes			
4. Interprétation des revendications				A. The principle of the protection of legitimate expectations			
4.1 Allgemeines				A. Le principe de la protection de la confiance légitime			
4.1 General				1. Grenzen des Grundsatzes des Vertrauensschutzes			
4.1 Généralités				1. Limits of the legitimate expectations principle			
T 431/03	3.3.03	03.05.06	38	1. Limites du principe de la protection de la confiance légitime			
4.2 Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen zur Auslegung der Ansprüche				T 765/06	3.2.03	11.12.06	42
4.2 Using description and drawings to interpret the claims							
4.2 Utilisation de la description et des dessins pour interpréter les revendications				B. Rechtliches Gehör			
4.2.1 Heranziehung bei der Prüfung des Deutlichkeitserfordernisses nach Artikel 84 EPÜ				B. Right to be heard			
4.2.1 Use in the examination relating to the clarity requirement pursuant to Article 84 EPC				B. Droit d'être entendu			
4.2.1 Utilisation lors de l'examen de l'exigence de clarté résultant de l'article 84 CBE				1. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung			
T 908/04	3.3.03	15.02.06	38	1. Right to be heard in oral proceedings			
C. Einheitlichkeit der Erfindung				1. Le droit d'être entendu pendant la procédure orale			
C. Unity of invention				T 281/03	3.x.0x	17.05.06	42
C. Unité de l'invention							
1. Weitere Recherchegebühren				C. Mündliche Verhandlung			
1. Additional search fees				C. Oral proceedings			
1. Autres taxes de recherche				C. Procédure orale			
W 18/06	3.3.04	05.03.07	38	1. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung			
III. ÄNDERUNGEN				1. Preparation and conduct of oral proceedings			
III. AMENDMENTS				1. Préparation et déroulement de la procédure orale			
III. MODIFICATIONS				1.1 Auslegung und Anwendung von Regel 71a EPÜ			
A. Artikel 123 (2) EPÜ				1.1 Interpretation and application of Rule 71a EPC			
A. Article 123(2) EPC				1.1 Interprétation et application de la règle 71bis CBE			
A. Article 123(2) CBE				T 765/06	3.2.03	11.12.06	43
T 1239/03	3.3.03	02.11.06	39	1.2 Festlegung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung			
T 404/03	3.5.01	12.07.06	40	1.2 Fixing or postponing the date for oral proceedings			
				1.2 Choix ou report de la date de la procédure orale			
				T 1212/04	3.4.02	12.07.06	44
				1.3 Ausschluss der Öffentlichkeit			
				1.3 Exclusion of the public			
				1.3 Exclusion du public			
				T 1401/05	3.4.02	20.09.06	44

				Seite/Page					Seite/Page
D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand					H. Beweisrecht				
D. Re-establishment of rights					H. Law of evidence				
D. Restitutio in integrum					H. Droit de la preuve				
1. Zulässigkeit des Antrags auf Wiedereinsetzung – Substanziierung des Antrags					1. Beweiswürdigung – Offenbarung im Internet				
1. Admissibility of applications for re-establishment of rights – substantiation of the application					1. Evaluation of evidence – Internet disclosure				
1. Recevabilité de la requête en restitutio in integrum – motivation de la requête					1. Appréciation des preuves – Divulgarion sur l'Internet				
J 19/05	3.1.01	24.11.06	44	T 1134/06	3.2.04	16.01.07	52		
2. Verfahrensbeteiligte					2. Verteilung der Beweislast				
2. Parties to proceedings					2. Apportioning the burden of proof				
2. Parties à la procédure					2. Répartition de la charge de la preuve				
T 1561/05	3.2.03	17.10.06	45	J 9/05	3.1.01	21.12.06	53		
3. Begründetheit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand – zur Beachtung der Sorgfalt gehaltene Personen					J 18/05 3.1.01 21.12.06 53				
3. Merit of applications for re-establishment of rights – persons required to exercise due care					I. Vertretung				
3. Bien-fondé de la requête en restitutio in integrum – personnes tenues de faire preuve de toute la vigilance nécessaire					I. Representation				
T 439/06	3.5.01	31.01.07	46	I. Représentation					
T 1561/05	3.2.03	17.10.06	47	T 425/05 3.3.02 23.05.06 54					
T 1401/05	3.4.02	20.09.06	47	J. Entscheidungen der Organe des EPA					
E. Verspätetes Vorbringen					J. Decisions of the EPO departments				
E. Late submission					J. Décisions des instances de l'OEB				
E. Moyens invoqués tardivement					1. Form der Entscheidung				
T 1380/04	3.2.06	26.09.06	48	1. Form of decisions					
T 671/03	3.2.04	20.07.06	49	1. Forme des décisions					
T 624/04	3.4.02	08.11.06	50	1.1 Entscheidungsbegründung					
F. Teilanmeldungen					1.1 Reasons for the decision				
F. Divisional applications					1.1 Motifs de la décision				
F. Demandes divisionnaires					T 1123/04	3.4.02	25.08.06	55	
T 591/05	3.4.02	11.05.06	50	T 63/05	3.5.02	26.04.06	56		
G. Rücknahme der Anmeldung und Verzicht auf das Patent					1.2 Unterzeichnung der Entscheidung				
G. Withdrawal of application and surrender of patent					1.2 Signatures on a decision				
G. Retrait de la demande et abandon du brevet					1.2 Signatures apposées sur une décision				
1. Verzicht auf Teile der Anmeldung bzw. des Patents					T 1170/05	3.5.02	27.10.06	56	
1. Abandonment of part of an application or patent					2. Besorgnis der Befangenheit				
1. Abandon de certaines parties de la demande ou du brevet					2. Suspected partiality				
1.1 Verzicht ohne materielle Wirkung					2. Soupçon de partialité				
1.1 Abandonment without substantive effect					T 281/03	3.x.0x	18.03.05	57	
1.1 Abandon sans effet sur le fond					T 281/03	3.x.0x	30.03.06	58	
1.1.1 Einspruchsverfahren					J 15/04	3.1.01	30.05.06	59	
1.1.1 Opposition proceedings					G 1/05		07.12.06	60	
1.1.1 Procédure d'opposition					3. Rechtsverbindlichkeit der Richtlinien für die Prüfung im EPA				
1.1.1.1 Einspruchsverfahren					3. Legal status of the Guidelines for Examination in the EPO				
1.1.1.1 Opposition proceedings					3. Valeur juridique des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB				
1.1.1.1 Procédure d'opposition					T 1561/05	3.2.03	17.10.06	61	
T 386/04	3.2.03	09.01.07	52						

	Seite/Page		Seite/Page
V. VERFAHREN VOR DEM EPA		3. Kostenverteilung	
V. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO		3. Apportionment of costs	
V. PROCEDURE DEVANT L'OEB		3. Répartition des frais de procédure	
A. Prüfungsverfahren		3.1 Verspätetes Vorbringen	
A. Examination procedure		3.1 Late submission	
A. Procédure d'examen		3.1 Production tardive de documents	
1. Nicht recherchierter Gegenstand		T 671/03 3.2.04	20.07.06 67
1. Unsearched subject-matter		T 99/05 3.3.03	29.08.06 67
1. Eléments n'ayant pas fait l'objet de la recherche		3.2 Verfahrensfragen	
T 1242/04 3.5.01 20.10.06 62		3.2 Procedural aspects	
		3.2 Questions de procédure	
2. Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ		T 420/03 3.2.04	10.05.05 67
2. Rule 51(4) EPC communication		C. Beschwerdeverfahren	
2. Notification émise au titre de la règle 51(4) CBE		C. Appeal procedure	
T 121/06 3.5.01 25.01.07 63		C. Procédure de recours	
		1. Aufschiebende Wirkung der Beschwerde	
B. Einspruchsverfahren		1. Suspensive effect of the appeal	
B. Opposition procedure		1. Effet suspensif du recours	
B. Procédure d'opposition		T 591/05 3.4.02	11.05.06 68
1. Besonderheiten des Einspruchsverfahrens		2. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten	
1. Special features of the opposition procedure		2. Procedural status of the parties	
1. Particularités de la procédure d'opposition		2. Droits procéduraux des parties	
1.1 Übertragung der Stellung als Einsprechender		2.1 Parteienwechsel	
1.1 Transfer of opponent status		2.1 Transfer of party status	
1.1 Transmission de la qualité d'opposant		2.1 Transmission de la qualité de partie	
1.1.1 Frist zur Einreichung von Beweisen		T 593/04 3.2.07	20.10.05 68
1.1.1 Time limit for filing evidence		T 956/03 3.3.08	19.07.06 68
1.1.1 Délai pour produire des preuves		2.2 Rechte der Parteien nach Artikel 107 EPÜ	
T 956/03 3.3.08 19.07.06 64		2.2 Rights of parties under Article 107 EPC	
		2.2 Droits des parties selon l'article 107 CBE	
1.1.2 Fortbestehen der Prozessvollmacht und der Vertretungsmacht		T 902/04 3.4.02	07.06.06 68
1.1.2 Consecutive continuity of authorisation to act and to represent		3. Prüfungsumfang	
1.1.2 Continuité consécutive du mandat de postulation et représentation		3. Extent of scrutiny	
T 425/05 3.3.02 23.05.06 65		3. Etendue de l'examen	
		3.1 Bindung an die Anträge – Verbot der "reformatio in peius"	
1.2 Beitritt des angeblichen Patentverletzers		3.1 Binding effect of requests – no reformatio in peius	
1.2 Intervention of an alleged infringer		3.1 Effet obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in peius	
1.2 Intervention du contrefacteur présumé		T 1380/04 3.2.06	26.09.06 69
T 452/05 3.2.04 30.08.06 65		T 23/04 3.3.03	05.04.06 69
		3.2 Gegenstand der Prüfung	
2. Änderungen im Einspruchsverfahren		3.2 Subject-matter under examination	
2. Amendments in opposition proceedings		3.2 Objet examiné	
2. Modifications au cours de la procédure d'opposition		T 36/02 3.3.10	29.03.06 70
T 1416/04 3.2.06 14.12.06 66			

				Seite/Page					Seite/Page
4. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde					7. Einreichung von geänderten Ansprüchen im Beschwerdeverfahren				
4. Filing and admissibility of the appeal					7. Filing amended claims during appeal proceedings				
4. Formation et recevabilité du recours					7. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours				
4.1 Beschwerdeberechtigung					T 1449/05	3.4.03		26.09.06	77
4.1 Entitlement to appeal					T 70/04	3.2.07		25.08.06	77
4.1 Personnes admises à former un recours					8. Rückzahlung der Beschwerdegebühr				
4.1.1 Formale Aspekte					8. Reimbursement of appeal fee				
4.1.1 Formal aspects					8. Remboursement de la taxe de recours				
4.1.1 Conditions de forme					8.1 Billigkeit				
T 1219/04	3.2.04		20.11.06	70	8.1 Fairness				
4.1.2 Beschwer					8.1 Equité				
4.1.2 Party adversely affected					T 281/03	3.x.0x		17.05.06	79
4.1.2 Partie déboutée					8.2 Wesentlicher Verfahrensmangel				
T 591/05	3.4.02		11.05.06	71	8.2 Substantial procedural violation				
4.2 Form und Frist der Beschwerde					8.2 Vice substantiel de procédure				
4.2 Form and time limit of appeal					8.2.1 Rechtliches Gehör				
4.2 Forme et délai du recours					8.2.1 Right to be heard				
4.2.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift					8.2.1 Droit d'être entendu				
4.2.1 Form and content of notice of appeal					T 281/03	3.x.0x		17.05.06	79
4.2.1 Forme et contenu de l'acte de recours					T 121/06	3.5.01		25.01.07	80
T 707/04	3.5.02		04.04.06	72	8.2.2 Fehlbeurteilung durch die erste Instanz				
T 876/04	3.2.03		21.09.06	72	8.2.2 Error of judgment by a department of first instance				
T 420/03	3.2.04		10.05.05	72	8.2.2 Erreur d'appréciation commise en première instance				
4.3 Beschwerdebegründung					J 9/05	3.1.01		21.12.06	80
4.3 Statement of grounds of appeal					J 18/05	3.1.01		21.12.06	80
4.3 Mémoire exposant les motifs du recours					8.3 Abhilfe				
4.3.1 Allgemeine Grundsätze					8.3 Interlocutory revision				
4.3.1 General principles					8.3 Révision préjudicielle				
4.3.1 Principes généraux					T 242/05	3.2.03		20.09.06	80
T 39/05	3.3.06		22.11.06	73	VI. VERFAHREN VOR DER BESCHWERDEKAMMER IN DISZIPLINARANGELEGENHEITEN				
4.3.2 Bezugnahme auf andere Unterlagen					VI. PROCEEDINGS BEFORE THE DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL				
4.3.2 References to other documents					VI. PROCEDURES DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE				
4.3.2 Renvoi à d'autres documents					1. Europäische Eignungsprüfung				
T 624/04	3.4.02		08.11.06	74	1. European qualifying examination				
T 100/04	3.3.03		17.05.06	75	1. Examen européen de qualification				
5. Beendigung des Beschwerdeverfahrens					1.1 Abhilfe				
5. Termination of appeal proceedings					1.1 Rectification of decisions				
5. Clôture de la procédure de recours					1.1 Révision préjudicielle				
5.1 Rücknahme der Beschwerde					D 38/05	17.01.07			81
5.1 Withdrawal of the appeal					D 4/06	29.11.06			81
5.1 Retrait du recours					1.2 Bewertung der Prüfungsarbeiten				
T 1033/04	3.4.02		21.09.06	75	1.2 Marking the answer papers				
T 127/05	3.2.01		31.08.06	76	1.2 Notation des copies d'examen				
6. Abhilfe					D 7/05	17.07.06			81
6. Interlocutory revision									
6. Révision préjudicielle									
T 778/06	3.2.04		20.09.06	76					
T 242/05	3.2.03		20.09.06	77					
T 303/05	3.5.03		08.06.06	77					
T 1222/04	3.5.01		12.04.06	77					

ANLAGE 2**ZITIERTE
ENTSCHEIDUNGEN****Entscheidungen der Beschwerdekammer in
Disziplinarangelegenheiten
Decisions of the Disciplinary Board
Décisions de la chambre de recours statuant en matière
disciplinaire**

D 5/82	15.12.82	OJ EPO 1983, 175	82
D 7/05	17.07.06	OJ EPO 2007, 378	81
D 7/05	02.01.07		82
D 38/05	17.01.07		81
D 2/06	31.08.06		82
D 4/06	29.11.06		81

**Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer
Decisions of the Enlarged Board of Appeal
Décisions de la Grande Chambre de recours**

G 1/83	05.12.84	OJ EPO 1985, 60	22
G 5/83	05.12.84	OJ EPO 1985, 64	22
G 6/83	05.12.84	OJ EPO 1985, 67	22
G 5/91	05.05.92	OJ EPO 1992, 617	57
G 7/91	05.11.92	OJ EPO 1993, 356	76
G 8/91	05.11.92	OJ EPO 1993, 346	75, 76
G 9/91	31.03.93	OJ EPO 1993, 408	52
G 12/91	17.12.93	OJ EPO 1994, 285	75
G 4/93	14.04.94	OJ EPO 1994, 875	73
G 1/97	10.12.99	OJ EPO 2000, 322	82
G 1/99	02.04.01	OJ EPO 2001, 381	69 73, 76
G 3/03	28.01.05	OJ EPO 2005, 344	77
G 1/04	16.12.05	OJ EPO 2006, 334	18, 19, 20
G 1/05	07.12.06	OJ EPO 2007, 362	7, 60
G 1/05	28.06.07	OJ EPO 2008, ***	7, 50
G 1/06	28.06.07	OJ EPO 2008, ***	7, 50
G 2/06	pending		8
G 1/07	pending		19
G 2/07	pending		8

**Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer
Decisions of the Legal Board of Appeal
Décisions de la chambre de recours juridique**

J 12/83	3.1.01	09.12.84	OJ EPO 1985, 6	71
J 12/85	3.1.01	07.02.86	OJ EPO 1986, 155	71
J 26/95	3.1.01	13.10.98	OJ EPO 1999, 668	68
J 28/03	3.1.01	04.10.04	OJ EPO 2005, 597	71
J 15/04	3.1.01	30.05.06		59
J 9/05	3.1.01	21.12.06		53, 80
J 18/05	3.1.01	21.12.06		53, 80
J 19/05	3.1.01	24.11.06		44

**Entscheidungen der technischen Beschwerdekammern
Decisions of the technical boards of appeal
Décisions des chambres de recours techniques**

T 162/82	3.5.01	20.06.87	OJ EPO 1987, 533	61
T 181/82	3.3.01	28.02.84	OJ EPO 1984, 401	28
T 197/86	3.3.02	04.02.88	OJ EPO 1989, 371	28
T 243/87	3.3.02	30.08.89		57
T 19/90	3.3.02	03.10.90	OJ EPO 1990, 476	33, 34
T 626/90	3.3.02	02.12.93		23
T 737/90	3.3.01	09.09.93		30
T 409/91	3.3.01	18.03.93	OJ EPO 1994, 653	31
T 435/91	3.3.01	09.03.94	OJ EPO 1995, 188	31
T 453/91	3.5.01	31.05.94		15
T 511/92	3.2.02	27.05.93		21
T 870/92	3.2.05	20.07.99		68

ANNEX 2**CITED DECISIONS**

Seite/Page

T 939/92	3.3.01	12.09.95		
T 528/93	3.4.01	23.10.96		
T 549/93	3.2.05	02.02.94		
T 840/93	3.3.02	11.07.95		
T 312/94	3.4.01	04.09.97		
T 515/94	3.3.04	29.10.97		
T 870/95	3.4.02	14.07.98		
T 823/96	3.3.01	28.01.97		
T 953/96	3.3.02	25.06.97		
T 955/96	3.3.02	19.04.01		
T 19/97	3.3.04	31.07.01		
T 333/97	3.3.04	05.10.00		
T 97/98	3.3.05	21.05.01		
T 954/98	3.5.01	09.12.99		
T 1045/98	3.3.04	22.10.01		
T 172/99	3.3.03	07.03.02		
T 494/99	3.3.02	19.02.03		
T 641/00	3.5.01	26.09.02		
T 824/00	3.5.02	24.03.03		
T 1074/00	3.3.04	13.05.04		
T 1084/00	3.3.08	11.04.03		
T 151/01	3.3.02	09.02.06		
T 214/01	3.5.01	07.03.03		
T 445/01	3.3.02	17.11.05		
T 508/01	3.5.02	09.10.01		
T 716/01	3.3.08	10.11.04		
T 36/02	3.3.10	29.03.06		
T 619/02	3.4.02	22.03.06		
T 914/02	3.4.01	12.07.05		
T 988/02	3.3.03	30.10.03		
T 1197/02	3.2.02	12.07.06		
T 190/03	3.5.01	29.03.06		
T 234/03	3.3.01	18.05.06		
T 258/03	3.5.01	21.04.04		
T 281/03	3.x.0x	18.03.05		
T 281/03	3.5.01	17.05.06		
T 281/03	3.x.0x	30.03.06		
T 378/03	3.3.01	04.07.06		
T 394/03	3.4.02	04.03.05		
T 404/03	3.5.01	12.07.06		
T 420/03	3.2.04	10.05.05		
T 431/03	3.3.03	03.05.06		
T 531/03	3.4.03	17.03.05		
T 621/03	3.3.09	23.05.06		
T 671/03	3.2.04	20.07.06		
T 748/03	3.4.01	26.01.06		
T 759/03	3.3.04	17.08.06		
T 882/03	3.3.09	11.04.06		
T 928/03	3.5.01	02.06.06		
T 956/03	3.3.08	19.07.06		
T 958/03	3.5.01	17.01.07		
T 992/03	3.4.01	20.10.06		
T 1121/03	3.3.10	20.04.06		
T 1239/03	3.3.03	02.11.06		
T 23/04	3.3.03	05.04.06		
T 70/04	3.2.07	25.08.06		
T 72/04	3.3.06	23.03.06		
T 100/04	3.3.03	17.05.06		
T 127/04	3.5.03	11.10.06		
T 143/04	3.2.02	12.09.06		
T 235/04	3.3.10	29.06.06		
T 326/04	3.3.06	12.12.06		
T 341/04	3.2.05	26.05.06		

ANNEXE 2**DECISIONS CITEES**

Seite/Page

OJ EPO 1996, 309	27, 63
	52
	51
OJ EPO 1996, 335	52
	22
	75
	22
	21
	51, 71
	28
	68
	24
OJ EPO 2002, 183	72
	58
	24
	32
	28
OJ EPO 2003, 352	15, 25, 26
OJ EPO 2004, 5	51
	36
	36
	36
	27
	22
	55
	75
	70
OJ EPO 2007, 63	14, 27
	14, 15
	38
	19
	27
	28
OJ EPO 2004, 575	14, 15
	57
	42, 79
	57
	28
	68
	40
	67, 72
	38
	26
	35
	49, 67
	34
	24
	34
	26
	64, 68
	26
OJ EPO 2007, ***	17
	31
	39
	69
	77
	35
	75
	35
	19
	23
	33
	30

ANLAGE 3**LEITSÄTZE der ENTSCHEIDUNGEN des Jahres 2006 und 2007, die in der Sonderausgabe besprochen wurden***

Aktenzeichen: D 7/05, ABI. EPA 2007, 378
Stichwort: Europäische Eignungsprüfung
Datum: 17.07.06

Leitsätze:

I. Unter Einzelheiten zur Notengebung im Sinne von Regel 6 (1) der Ausführungsbestimmungen zu den Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) sind eine hinreichende Unterteilung der möglichen Maximalpunktzahl und der für den Bewerber vergebenen Gesamtpunktzahl in Unterpunkte zu verstehen und die Angabe, für welche Sachverhaltskomplexe bzw. rechtliche Fragestellungen diese Unterpunkte vergeben wurden (Nr. 9 der Entscheidungsgründe).

II. Bei der Erstellung von Bewertungsvorlagen durch die Prüfungsorgane ist eine Abwägung erforderlich zwischen dem Zweck, eine gleichmäßige Bewertung der Bewerber zu gewährleisten (Artikel 16 VEP) und andererseits der Notwendigkeit, auch eine gerechte Bewertung von vom Schema abweichenden, aber dennoch zumindest vertretbaren und kompetent begründeten Antworten zu ermöglichen. Die Bewertungsvorlagen müssen deshalb gewisse Spielräume lassen und – lediglich – hinreichend detailliert sein, um als Einzelheiten zur Notengebung im Sinne von Regel 6 (1) der Ausführungsbestimmungen den Bewerbern anhand der veröffentlichten oder zugänglich gemachten Texte die Nachprüfung zu erlauben, ob bei der Bewertung ihrer Arbeiten gegen Bewertungsgrundsätze verstoßen wurde, deren Einhaltung von der Kammer überprüft werden kann (Nr. 13 der Entscheidungsgründe).

III. Zur Frage, ob das Fehlen einer über Regel 6 (1) der Ausführungsbestimmungen zu den VEP hinausgehenden Verpflichtung zur Begründung einer negativen Prüfungsentscheidung gegen höherrangige Rechtsgrundsätze verstößt (Nrn. 25 ff. der Entscheidungsgründe).

Case Number: G 1/05, OJ EPO 2007, 362
Headword: Exclusion and objection/XXX
Date: 07.12.06

Headnote:

I. If a member of a Board of Appeal in a notice of withdrawal gives a ground which may by its nature constitute a possible ground for an objection of partiality that ground should normally be respected by the decision on replacement of the Board member concerned (Reasons, point 7).

ANNEX 3**HEADNOTES to DECISIONS delivered in 2006 and 2007 and discussed in the Special Edition***

II. As regards proceedings before the Enlarged Board of Appeal and unless there are specific circumstances throwing doubt on the Board member's ability to approach the parties' submissions with an open mind on a later occasion there cannot be any objectively justified, i.e. reasonable suspicion of partiality against a member of the Enlarged Board of Appeal within the meaning of Article 24(3), first sentence, EPC for the reason that a position on the matter was adopted in a prior decision of a Board of Appeal in which the Board member concerned had participated (Reasons, point 27).

Case Number: G 1/05, OJ EPO 2008, ***
Applicant: ASTROPOWER Inc.
Headword: Divisional / ASTROPOWER
Date: 28.06.07

Headnote:

So far as Article 76(1) EPC is concerned, a divisional application which at its actual date of filing contains subject-matter extending beyond the content of the earlier application as filed can be amended later in order that its subject-matter no longer so extends, even at a time when the earlier application is no longer pending. Furthermore, the same limitations apply to these amendments as to amendments to any other (non-divisional) applications.

Case Number: G 1/06 OJ EPO 2008, ***
Applicant: SEIKO EPSON CORPORATION
Headword: Sequences of divisionals / SEIKO
Date: 28.06.07

Headnote:

In the case of a sequence of applications consisting of a root (originating) application followed by divisional applications, each divided from its predecessor, it is a necessary and sufficient condition for a divisional application of that sequence to comply with Article 76(1), second sentence, EPC that anything disclosed in that divisional application be directly and unambiguously derivable from what is disclosed in each of the preceding applications as filed.

* Diese Leitsätze erscheinen in der Anlage 3 nur in der Verfahrenssprache.

* These headnotes are published in Annex 3 in the language of the proceedings only.

* Ces sommaires ne sont publiés dans l'Annexe 3 que dans la langue de procédure.

Case Number: T 992/03, OJ EPO 2007, ***

Applicant: Medi-Physics, Inc.

Headword: Treatment by surgery/MEDI-PHYSICS

Date: 20.10.06

Headnote:

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

1. Is a claimed imaging method for a diagnostic purpose (examination phase within the meaning given in G 1/04), which comprises or encompasses a step consisting in a physical intervention practised on the human or animal body (in the present case, an injection of a contrast agent into the heart), to be excluded from patent protection as a "*method for treatment of the human or animal body by surgery*" pursuant to Article 52(4) EPC if such step does not per se aim at maintaining life and health?
2. If the answer to question 1 is in the affirmative, could the exclusion from patent protection be avoided by amending the wording of the claim so as to omit the step at issue, or disclaim it, or let the claim encompass it without being limited to it?
3. Is a claimed imaging method for a diagnostic purpose (examination phase within the meaning given in G 1/04) to be considered as being a constitutive step of a "*treatment of the human or animal body by surgery*" pursuant to Article 52(4) EPC if the data obtained by the method immediately allow a surgeon to decide on the course of action to be taken during a surgical intervention?

Aktenzeichen: T 1242/04, ABI. EPA 2007, 421

Anmelderin: MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft

Stichwort: Bereitstellung produktspezifischer Daten/MAN

Datum: 20.10.06

Leitsatz:

- I. Die Vorschrift der Regel 45 EPÜ bezieht sich ausschließlich auf die Durchführbarkeit einer Recherche und nicht auf die mögliche Relevanz ihres Ergebnisses bei der Verwendung für die später vorzunehmende Sachprüfung (Punkt 8.3 der Gründe).
- II. Bei Anmeldegegenständen mit nicht-technischen Aspekten kann eine Erklärung nach Regel 45 EPÜ nur in Ausnahmefällen ergehen, in denen der beanspruchte Gegenstand, d.h. der gesamte Anspruchssatz einschließlich nebengeordneter und abhängiger Ansprüche, offensichtlich keinen technischen Charakter aufweist (Punkt 8.4 der Gründe).

Aktenzeichen: T 1227/05, ABI. EPA, 2007, ***

Anmelderin: Infineon Technologies AG

Stichwort: Schaltkreissimulation I / INFINEON TECHNOLOGIES

Datum: 13.12.06

Leitsatz:

- I. Die Simulation eines Schaltkreises, der 1/f-Rauscheinflüssen unterworfen ist, stellt einen hinreichend bestimmten technischen Zweck eines computergestützten Verfahrens dar, das auf diesen Zweck funktional beschränkt ist (Punkt 3.1 der Entscheidungsgründe).
- II. Die konkreten technischen Anwendungen computergestützter Simulationsverfahren sind selbst als moderne technische Verfahren anzusehen, die einen wesentlichen Bestandteil des Fabrikationsprozesses darstellen und der materiellen Herstellung in der Regel als Zwischenschritt vorausgehen. In diesem Sinne kann derartigen Simulationsverfahren eine technische Wirkung nicht abgesprochen werden, nur weil sie noch nicht das materielle Endprodukt umfassen (Punkt 3.4.2 der Entscheidungsgründe).

Case Number: T 439/06, OJ EPO 2007, ***

Patentee: REUTERS LIMITED

Headword: Electronic trading system/REUTERS

Date: 31.01.07

Headnote:

- I. Article 122(1) EPC stipulates that a patent proprietor can only have his rights re-established if he has observed all due care required by the circumstances. Thus what all due care calls for depends on the specific circumstances of the case. In this respect, not only the individual circumstances of the person concerned have to be taken into consideration, but also the kind of time limit that needs to be observed and the legal consequences of missing it.
- II. The representative bears the final responsibility. As the consequences of missing the time limit for filing the statement of grounds of appeal are severe, all due care under these circumstances requires the representative to verify the time limit calculated by his records department when he receives the file for dealing with it. He cannot simply rely on having delegated this task once and for all to his records department (see points 8 and 10 of the Reasons).

ANLAGE 4**VORLAGEN AN DIE GROSSE
BESCHWERDEKAMMER *****Vorlagen der Beschwerdekammern****Referrals by boards of appeal****Questions soumises par les chambres de recours**

By interlocutory decision **T 1374/04** dated 7 April 2006, Technical Board of Appeal 3.3.08 has referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal following Article 112(1)(a) EPC :

1. Does Rule 23d(c) EPC apply to an application filed before the entry into force of the rule?
2. If the answer to question 1 is yes, does Rule 23d(c) EPC forbid the patenting of claims directed to products (here: human embryonic stem cell cultures) which – as described in the application – at the filing date could be prepared exclusively by a method which necessarily involved the destruction of the human embryos from which the said products are derived, if the said method is not part of the claims?
3. If the answer to question 1 or 2 is no, does Article 53(a) EPC forbid patenting such claims?
4. In the context of questions 2 and 3, is it of relevance that after the filing date the same products could be obtained without having to recur to a method necessarily involving the destruction of human embryos (here: eg derivation from available human embryonic cell lines)?

The case is pending under Ref. No. **G 2/06**.

In accordance with Article 112(1)(a) EPC, Technical Board of Appeal 3.4.01 has referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal with interlocutory decision of 20 October 2006 in case **T 992/03**:

1. Is a claimed imaging method for a diagnostic purpose (examination phase within the meaning given in G 1/04), which comprises or encompasses a step consisting in a physical intervention practised on the human or animal body (in the present case, an injection of a contrast agent into the heart), to be excluded from patent protection as a "*method for treatment of the human or animal body by surgery*" pursuant to Article 52(4) EPC if such step does not per se aim at maintaining life and health?
2. If the answer to question 1 is in the affirmative, could the exclusion from patent protection be avoided by amending the wording of the claim so as to omit the step at issue, or disclaim it, or let the claim encompass it without being limited to it?

* Die Vorlagen an die Große Beschwerdekammer erscheinen in der Anlage 4 nur in der Verfahrenssprache.

ANNEX 4**REFERRALS TO THE
ENLARGED BOARD OF
APPEAL ***

* The referrals to the Enlarged Board of Appeal are published in Annex 4 in the language of the proceedings only.

ANNEXE 4**QUESTIONS SOUMISES A
LA GRANDE CHAMBRE DE
RECOURS ***

3. Is a claimed imaging method for a diagnostic purpose (examination phase within the meaning given in G 1/04) to be considered as being a constitutive step of a "*treatment of the human or animal body by surgery*" pursuant to Article 52(4) EPC if the data obtained by the method immediately allow a surgeon to decide on the course of action to be taken during a surgical intervention?

The case is pending under Ref. No. **G 1/07**.

In accordance with Article 112(1)(a) EPC, Technical Board of Appeal 3.3.04 has referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal with interlocutory decision of 22 May 2007 in case **T 83/05**:

1. Does a non-microbiological process for the production of plants which contains the steps of crossing and selecting plants escape the exclusion of Article 53(b) EPC merely because it contains, as a further step or as part of any of the steps of crossing and selection, an additional feature of a technical nature?
2. If question 1 is answered in the negative, what are the relevant criteria for distinguishing non-microbiological plant production processes excluded from patent protection under Article 53(b) EPC from non-excluded ones? In particular, is it relevant where the essence of the claimed invention lies and/or whether the additional feature of a technical nature contributes something to the claimed invention beyond a trivial level?

The case is pending under Ref. No. **G 2/07**.

* Les questions soumises à la Grande Chambre de recours ne sont publiées dans l'Annexe 4 que dans la langue de la procédure

